

**UNIVERSIDAD PANAMERICANA**  
Facultad de Ciencias Jurídicas y Justicia  
Programa de Actualización y Cierre Académico



**Valor de la marca no registrada en el derecho marcario**

- Tesis de Licenciatura-

Rudy Rene Ordoñez Valdez

Guatemala, septiembre 2013

# **Valor de la marca no registrada en el derecho marcario**

- Tesis de Licenciatura-

Rudy Rene Ordoñez Valdez

Guatemala, septiembre 2013

## **AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA**

Rector	M. Th. Mynor Augusto Herrera Lemus
Vicerrectora Académica y Secretaria General	M. Sc. Alba Aracely Rodríguez de González
Vicerrector Administrativo	M. A. César Augusto Custodio Cóbar

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

Decano	M. Sc. Otto Ronaldo González Peña
Coordinador de exámenes privados	M. Sc. Mario Jo Chang
Coordinador del Departamento de Tesis	Dr. Erick Alfonso Álvarez Mancilla
Director del Programa de Tesis	Dr. Carlos Interiano
Coordinador de Cátedra	M. A. Joaquín Rodrigo Flores Guzmán
Asesor de Tesis	Licda. Nydia María Corzantes Arévalo
Revisor de Tesis	Lic. Carlos Enrique Morales Monzón

# **TRIBUNAL EXAMINADOR**

## **Primera Fase**

Licda. Mariannella Giordano

Lic. Sergio Armando Teni Aguayo

Lic. José Luis Samayoa Palacios

Lic. Herbert Estuardo Valverth

## **Segunda Fase**

Lic. Jorge Canel Garcia

Licda. Maria Cristina Cáceres

Lic. Victor Manuel Morán

Lic. Victor Manuel Morán

## **Tercera Fase**

Lic. Eduardo Galván Casasola

Licda. Diana Noemí Castillo Alonzo

Licda. María de los Ángeles Monroy

Lic. Mario Efraín López García

Lic. Ramiro Stuardo López Galindo

UNIVERSIDAD PANAMERICANA, FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y JUSTICIA. Guatemala, dieciséis de mayo de dos mil trece.-----

En virtud de que el proyecto de tesis titulado **VALOR DE LA MARCA NO REGISTRADA EN EL DERECHO MARCARIO**, presentado por **RUDY RENE ORDOÑEZ VALDEZ**, previo a otorgársele el grado académico de Licenciado(a) en Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Justicia así como los títulos de Abogado(a) y Notario(a), reúne los requisitos de esta casa de Estudios, es procedente **APROBAR** dicho punto de tesis y para el efecto se nombra como Tutor a la Licenciada **NYDIA MARÍA CORZANTES ARÉVALO**, para que realice la tutoría del punto de tesis aprobado.



**M. Sc. Otto Ronaldo González Peña**  
Decano de la Facultad de Ciencias  
Jurídicas y Justicia

**DICTAMEN DEL TUTOR DE TESIS DE LICENCIATURA**

Nombre del Estudiante: **RUDY RENE ORDOÑEZ VALDEZ**

Título de la tesis: **VALOR DE LA MARCA NO REGISTRADA EN EL DERECHO MARCARIO**

El Tutor de Tesis,

**Considerando:**

**Primero:** Que previo a otorgársele el grado académico de Licenciado(a) en Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Justicia, así como los títulos de Abogado(a) y Notario(a), el estudiante ha desarrollado su tesis de licenciatura.

**Segundo:** Que ha leído el informe de tesis, donde consta que el (la) estudiante en mención realizó la investigación de rigor, atendiendo a un método y técnicas propias de esta modalidad académica.

**Tercero:** Que ha realizado todas las correcciones de contenido que le fueron planteadas en su oportunidad.

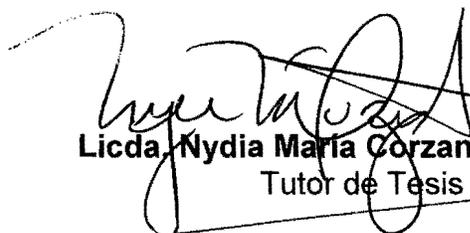
**Cuarto:** Que dicho trabajo reúne las calidades necesarias de una Tesis de Licenciatura.

**Por tanto,**

En su calidad de Tutor de Tesis, emite **DICTAMEN FAVORABLE** para que continúe con los trámites de rigor.

Guatemala, 01 de agosto de 2013

***"Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría"***

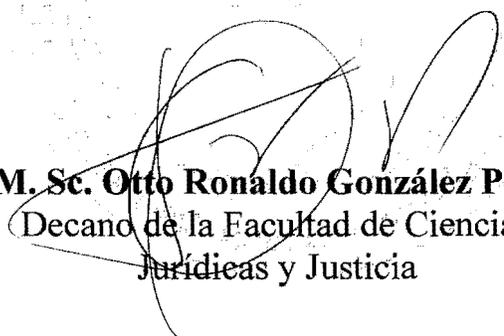


**Licda. Nydia María Corzantes Arévalo**  
Tutor de Tesis



UNIVERSIDAD PANAMERICANA, FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y JUSTICIA. Guatemala, cinco de agosto de dos mil trece.-----

En virtud de que el proyecto de tesis titulado **VALOR DE LA MARCA NO REGISTRADA EN EL DERECHO MARCARIO**, presentado por **RUDY RENE ORDOÑEZ VALDEZ**, previo a otorgársele el grado académico de Licenciado(a) en Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Justicia así como los títulos de Abogado(a) y Notario(a), ha cumplido con los dictámenes correspondientes del tutor nombrado, se designa como revisor metodológico al Licenciado **CARLOS ENRIQUE MORALES MONZÓN**, para que realice una revisión del trabajo presentado y emita su dictamen en forma pertinente.

  
**M. Sc. Otto Ronaldo González Peña**  
Decano de la Facultad de Ciencias  
Jurídicas y Justicia



**DICTAMEN DEL REVISOR DE TESIS DE LICENCIATURA**

Nombre del Estudiante: **RUDY RENE ORDOÑEZ VALDEZ**

Título de la tesis: **VALOR DE LA MARCA NO REGISTRADA EN EL DERECHO MARCARIO**

El Revisor de Tesis,

**Considerando:**

**Primero:** Que previo a otorgársele el grado académico de Licenciado(a) en Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Justicia, así como los títulos de Abogado(a) y Notario(a), el estudiante ha desarrollado su tesis de licenciatura.

**Segundo:** Que ha leído el informe de tesis, donde consta que el (la) estudiante en mención realizó su trabajo atendiendo a un método y técnicas propias de esta modalidad académica.

**Tercero:** Que ha realizado todas las correcciones de redacción y estilo que le fueron planteadas en su oportunidad.

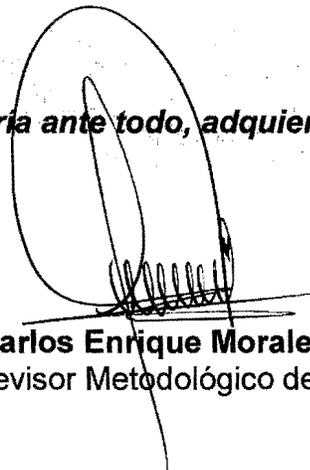
**Cuarto:** Que dicho trabajo reúne las calidades necesarias de una Tesis de Licenciatura.

**Por tanto,**

En su calidad de Revisor de Tesis, emite **DICTAMEN FAVORABLE** para que continúe con los trámites de rigor.

Guatemala, 28 de agosto de 2013

*"Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría"*



**Lic. Carlos Enrique Morales Monzón**  
Revisor Metodológico de Tesis



**DICTAMEN DEL DIRECTOR DEL PROGRAMA DE TESIS**

Nombre del Estudiante: **RUDY RENE ORDOÑEZ VALDEZ**

Título de la tesis: **VALOR DE LA MARCA NO REGISTRADA EN EL DERECHO MARCARIO**

El Director del programa de Tesis de Licenciatura,

**Considerando:**

**Primero:** Que previo a otorgársele el grado académico de Licenciado(a) en Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Justicia, así como los títulos de Abogado(a) y Notario(a), el estudiante ha desarrollado su tesis de licenciatura.

**Segundo:** Que el tutor responsable de dirigir su elaboración ha emitido dictamen favorable respecto al contenido del mismo.

**Tercero:** Que el revisor ha emitido dictamen favorable respecto a la redacción y estilo.

**Cuarto:** Que se tienen a la vista los dictámenes favorables del tutor y revisor respectivamente.

**Por tanto,**

En su calidad de Director del programa de tesis, emite **DICTAMEN FAVORABLE** para que continúe con los trámites de rigor.

Guatemala, 03 de septiembre de 2013

**"Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría"**



**Dr. Carlos Interiano**

Director del programa de tesis  
Facultad de Ciencias Jurídicas y Justicia



**ORDEN DE IMPRESIÓN DE TESIS DE LICENCIATURA**

Nombre del Estudiante: **RUDY RENE ORDOÑEZ VALDEZ**

Título de la tesis: **VALOR DE LA MARCA NO REGISTRADA EN EL DERECHO MARCARIO**

El Director del programa de tesis, y el Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Justicia,

**Considerando:**

**Primero:** Que previo a otorgársele el grado académico de Licenciado(a) en Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Justicia, así como los títulos de Abogado(a) y Notario(a), el estudiante ha desarrollado su tesis de licenciatura.

**Segundo:** Que ha tenido a la vista los dictámenes del Tutor, Revisor, y del director del programa de tesis, donde consta que el (la) estudiante en mención ha llenado los requisitos académicos de su Tesis de Licenciatura, cuyo título obra en el informe de investigación.

**Por tanto,**

Se autoriza la impresión de dicho documento en el formato y características que están establecidas para este nivel académico.

Guatemala, 04 de septiembre de 2013

**"Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría"**

**Dr. Carlos Interiano**

Director del programa de tesis Facultad de Ciencias Jurídicas y Justicia



Sara Aguilera  
c.c. Archivo

**Vo. Bo. M. Sc. Otto Ronaldo González Peña**  
Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Justicia



## **DEDICATORIA**

### **A DIOS Y LA VIRGEN DEL ROSARIO:**

A quien agradezco su infinita bendición, por ser en mi vida mi prioridad, quien me ha dado todo lo necesario para llevar a culminar esta meta tan importante en mi vida y para ellos sea toda la gloria.

### **A MIS PADRES:**

Amelia de Ordoñez y Rene Ordoñez † D. E. P. Por todo su apoyo y su amor incondicional quienes a lo largo de mi vida me han enseñado a ser un hombre esforzado y valiente.

### **A MI HERMANA:**

Astrid Ordoñez le agradezco por su apoyo y su amistad en las buenas y en las malas.

### **A MI FAMILIA POLITICA:**

Lic. Carlos Samayoa, Lic. Walter Menzel, Lic. María Eugenia Samayoa de Menzel. Porque me brindaron su apoyo en todo momento y quienes no permitieron darme nunca por vencido. Por sus muestras de amor y cariño.

### **A MI PROMETIDA:**

Ana Cristina Menzel, Por su amor y paciencia que me tuvo durante todo el tiempo para que pudiera culminar mi carrera.

**A MIS AMIGOS:**

En especial al grupo de Universidad del Programa ACA, con quienes compartí momentos de felicidad y presiones de estudio, a Lic. Jorge Domínguez, Lic. Herlindo Osorio.

**A MIS CATEDRATICOS:**

Que desinteresadamente me tendieron una mano amiga y compartieron sus valiosos conocimientos sin ningún egoísmo para poder aprender de ellos, especialmente Lic. Otto González

**A MI ASESORA Y REVISOR DE TESIS:**

Licenciada Nydia Corzantes y Licenciado Carlos Morales, por sus sabias enseñanzas y ayuda profesional que demuestran a todos sus alumnos para que puedan alcanzar sus sueños de graduación.

**A LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA:**

Por la gran labor que está haciendo por Guatemala, por llevar una enseñanza de calidad para los que culminen su meta trazada de graduación y apoyar a los estudiantes que han cerrado en Pensum.

**A USTED:**

Con mucho cariño.

**NOTA:** Para efectos legales, únicamente la sustentante es responsable del contenido del presente trabajo.

# Índice

Resumen	i
Palabras clave	ii
Introducción	iii
Derecho marcario	1
Marca	18
Marcas no registradas en el derecho guatemalteco y su seguridad jurídica	32
Conclusiones	49
Referencias	50

## **Resumen**

El presente trabajo abordará la institución mercantil denominada marca. Del análisis que se realizará se establecerán los alcances de los cuales se encuentra revestida. Hacerlo es esencial en la determinación de legalidad y efectos jurídicos dependientes de la misma, puesto que con base en ellos, se precisa la construcción de un mercado internacional tanto en materia de particulares como de Estados.

Se establecerá que desde el momento en que un producto o un servicio es distinguido con un signo (palabra, diseño, la combinación o a través de una forma tridimensional), se considerará que existe marca, independientemente de que ésta se registre o no. La importancia de la marca no registrada es tal que sucede con frecuencia que una empresa inicia la comercialización de un producto distinguiéndolo con una denominación, la cual se toma como marca.

El reconocimiento de una marca es esencial en la determinación de legalidad y efectos jurídicos dependientes de la misma, puesto que con base en ellos, se precisa la construcción de un mercado internacional tanto en materia de particulares como de Estados. Es relevante asimismo, por la creación de obligaciones y deberes jurídicos con los consumidores

y usuarios de las marcas por franquicias u otra forma de contratación mercantil.

Se hace preciso determinar la síntesis de derechos como en el presente tema objeto de estudio.

**Palabras clave:**

Derecho marcario. Marca. Distintivo. Signo. Registro.

## **Introducción**

El objeto de este estudio es un análisis sobre el valor de la marca no registrada para el derecho marcario guatemalteco.

Es importante determinar las garantías y seguridad jurídica que puede tener una marca no registrada, que es consecuencia de una producción intelectual y como tal, debiera estar protegida por el derecho de propiedad intelectual.

El problema que se abordó, es señalar los efectos legales de los conflictos surgidos en torno a las marcas no registradas debidamente en el derecho guatemalteco. Se trata de enfatizar la falta de regulación legal de protección a las marcas no registradas, especialmente como una producción intelectual y que constituye informalidad dentro de las normas del derecho general.

No obstante que el derecho marcario es la disciplina que engloba el conjunto de institutos a través de los cuales se reconoce a los particulares el uso exclusivo de conocimientos, formas o signos y se garantiza la lealtad de la concurrencia industrial o comercial, es esta la disciplina técnica que debe determinar los efectos de la marca no registrada.

Este estudio se ha dividido en tres temas fundamentales; el primero contiene lo relativo al derecho marcario, sus generalidades, una precisión conceptual desde el punto de vista de su definición y además el ámbito de su aplicación; el segundo se refiere a la marca, tema central de este artículo, el cual también se descompone en sus diferentes subtemas como generalidades, definición y aspectos regulatorios. Finalmente, se presentan las marcas no registradas en el derecho guatemalteco y su seguridad jurídica, sus determinaciones legales; la aplicabilidad del derecho en la resolución de conflictos y la protección y valor de las marcas no registradas en el derecho guatemalteco.

## **Derecho marcario**

Para poder determinar con precisión conceptual el significado del término marca desde un punto de vista técnico; se hace necesario previamente, hacer una exposición acerca de la rama del derecho en general que se encarga de su regulación.

En tal virtud, se exponen los principales elementos de conocimiento teórico del derecho mercantil, luego del derecho marcario, para que se puedan posteriormente abordar el tema de la marca y especialmente el del valor de la marca no registrada.

El derecho mercantil no es concebido de manera uniforme por todos los autores, porque para elaborarlo, es preciso relacionarlo con el comercio nacional e internacional y la forma en que se desarrolla el tráfico mercantil.

Desde un punto de vista subjetivo, el derecho mercantil es el conjunto de principios doctrinarios y normas de derecho sustantivo que rigen la actividad de los comerciantes en su función profesional. Se le conoce como subjetivo porque el elemento principal a tomar en cuenta es el sujeto que interviene en el movimiento comercial.

El derecho mercantil; objetivamente, es el conjunto de principios doctrinarios y normas de derecho sustantivo que rigen los actos objetivos de comercio. La ley mercantil ya no se refería exclusivamente a los sujetos, sino que se refería a una serie de relaciones jurídicas tipificadas por el código como, mercantiles, cualquiera fuera el sujeto que resultara dentro de las mismas. Los actos o negocios que la ley califica como mercantiles venían a ser la materia jurídica mercantil.

El derecho romano no generó el derecho mercantil autónomo, ellos crearon el Jus Civile, que era un derecho destinado a normar la actividad privada de los ciudadanos, fuera o no de carácter mercantil. En Roma no existió la división entre derecho civil y derecho mercantil.

Es en la Edad Media donde surge la diferencia de las dos ramas de derecho privado, fue en esa época donde nació la burguesía comerciante. La irrupción de esta clase social en la composición de la sociedad marca una etapa transformadora en todo lo que le rodea y su poder de inducir cambios radica en la riqueza comercial. La monarquía estimula a los comerciantes en su función y allí es donde nace el derecho mercantil.

El monopolio y lo prohibido del monopolio “incluye una serie de antítesis de la competencia” (Paz, 1998:4), es decir, violaciones al principio de libre competencia, como lo son: el monopolio, el abuso de la

posición de dominio, la competencia desleal, el dumping y subsidios, el uso ilícito de marcas y/o de propiedad intelectual ajenas y la falta de información al consumidor, entre otras.

Todas ellas determinan que se quiebre el mecanismo por el cual las preferencias de los consumidores, expresadas libremente en el mercado, orientan a los productores a hacer el uso más eficiente posible de los recursos productivos de los que dispone una economía.

En materia jurídica, competencia es una palabra poco común salvo en el ámbito cognoscitivo de la rama comercial, en donde también suele nombrársele como: competencia económica.

Las prácticas restrictivas de la libre competencia son las concertadas entre empresas con el objeto de restringir la libre competencia, estas prácticas son siempre una violación de los principios de la libre competencia y por tal es castigada por ley.

Esto es lo que se considera una práctica per se ilegal, es decir que prohíbe objetivamente el desarrollo de una conducta independientemente que pueda o no generar daños al mercado. De esta forma se evita incurrir en costos administrativos para determinar la razonabilidad de una práctica económica.

En el caso de otras violaciones de las normas de competencia se acepta la regla de la razón, es decir, se discute la posibilidad de distorsionar los mecanismos de competencia caso por caso, evaluando el daño potencial o efectivos tanto en los consumidores como en el desarrollo de largo plazo de la industria, evitando una intervención distorsionante. El derecho de competencia es el conjunto de normas que regulan las prácticas anticompetitivas.

Efectivamente, el derecho de competencia constituye la regulación de las prácticas monopólicas, el abuso de la posición de dominio, el dumping, la competencia desleal etc. Precisamente por este motivo, hoy día el derecho de competencia recibe más adecuadamente el nombre de derecho antimonopólico.

El Derecho de la competencia (en inglés Competition Law, conocido en Estados Unidos como Antitrust Law) es la rama del Derecho que se encarga de regular el comercio mediante la prohibición de restricciones ilegales, la fijación de precios y los monopolios. Busca promover la competencia entre las empresas existentes en un mercado y el fomento de la calidad de bienes y servicios al menor precio posible, garantizando una estructura de mercado eficiente. El "Antitrust" tiene su origen en el Derecho de los Estados Unidos. El nombre se debe a que esta rama del Derecho fue creada para combatir los trust de comercio. Posteriormente, otros países adoptaron el Antitrust en su ordenamiento jurídico utilizando otros términos como leyes de competencia, de libre competencia o antimonopolios. En la actualidad, la mayor parte de los países industrializados y algunos países en desarrollo tienen leyes Antitrust (Mendizabal, 2007:31).

Como consecuencia de esta normativa, el objetivo del derecho de la competencia es promover la competencia y que esta sea justa entre las empresas.

El efecto de esta rama reciente del derecho en general se siente con importancia en las prácticas empresariales y la reestructuración del sector industrial en los países donde se ha adoptado. Basadas en la premisa que el comercio libre beneficia tanto a consumidores, empresas y la economía en general, la ley prohíbe distintos tipos de restricciones comerciales y el abuso de monopolización.

Estas restricciones pueden ser de cuatro tipos distintos: acuerdos horizontales entre competidores, acuerdos verticales entre compradores y vendedores, el abuso de una posición dominante (monopolio), y las fusiones. En el caso europeo se prohíben también las ayudas de Estado.

Siempre que se desarrolla un trabajo investigativo, resulta necesario precisar el significado de aquellos términos que constituyen el marco teórico del mismo. En el presente estudio el concepto de competencia a abordar, será el que represente mayor utilidad para la ciencia del derecho.

En todo caso, se distingue de su uso en el derecho procesal, donde usualmente sirve para nombrar a los límites de la jurisdicción.

El antecedente más remoto en la historia de la competencia económica lo constituye “el momento en que el hombre, como miembro de la comunidad más primitiva, se dio cuenta que podría intercambiar productos” (Mendizabal, 2007:31). No obstante, el concepto de competencia *per se*, no aparece, como bien se mencionó anteriormente, sino hasta que existen varios agentes económicos en el mercado, que ofertan al consumidor. Por lo tanto un antecedente más concreto, se tiene cuando dos o más comerciantes pusieron a disposición del consumidor un mismo producto, con diferencias en precio y/o calidad.

Este impulso natural hacia el comercio y el intercambio fue acentuado y fomentado por las Cruzadas que se organizaron en Europa occidental desde el siglo XI hasta el siglo XIII. Las grandes travesías y expediciones de los siglos XV y XVI reforzaron estas tendencias y fomentaron el comercio, sobre todo tras el descubrimiento del Nuevo Mundo y la entrada en Europa de ingentes cantidades de metales preciosos provenientes de aquellas tierras.

El orden económico resultante de estos acontecimientos fue un sistema en el que predominaba lo comercial o mercantil, es decir, cuyo objetivo principal consistía en intercambiar bienes y no en producirlos. La importancia de la producción no se hizo patente hasta la Revolución industrial que tuvo lugar en el siglo XIX.

Sin embargo, ya antes del inicio de la industrialización había aparecido una de las figuras más características del capitalismo, el empresario, que es, según Schumpeter, el individuo que asume riesgos económicos no personales.

Un elemento clave del capitalismo es la iniciación de una actividad con el fin de obtener beneficios en el futuro; puesto que éste es desconocido, tanto la posibilidad de obtener ganancias como el riesgo de incurrir en pérdidas son dos resultados posibles, por lo que el papel del empresario consiste en asumir el riesgo de tener pérdidas o ganancias.

El camino hacia el capitalismo a partir del siglo XIII fue allanado gracias a la filosofía del Renacimiento y de la Reforma Protestante. Estos movimientos cambiaron de forma drástica la sociedad, facilitando la aparición de los modernos Estados nacionales (y posteriormente el Estado de Derecho como sistema político y el liberalismo clásico como ideología) que proporcionaron las condiciones necesarias para el

crecimiento y desarrollo del capitalismo en las naciones europeas. Este crecimiento fue posible gracias a la acumulación del excedente económico que generaba el empresario privado y a la reinversión de este excedente para generar mayor crecimiento económico, lo cual generó industrialización en las regiones del norte.

La oposición entre los grandes capitalistas agrícolas y otras partes de la población no va a tardar en manifestarse a pesar de la revolución agrícola. En 1776, Adam Smith escribió: “A los propietarios, como a todos los demás hombres, les gusta recoger allí dónde no sembraron” (Mendizabal, 2007:31).

El capitalismo agrícola, que procura alimentar la subida de los precios por el proteccionismo (vía Corn Laws), va entonces a oponerse al capitalismo industrial.

En 1810, el economista y parlamentario David Ricardo (Ensayo sobre la influencia del precio bajo del trigo) piensa que la apertura del país a las importaciones agrícolas permitirá, gracias a la debilidad del precio de las subsistencias, reducir los salarios y favorecer la industria.

De hecho, es una lucha de industriales de los textiles (la Anti Corn Laws League) que, al término de una batalla política incierta contra los grandes propietarios de bienes inmuebles, harán revocar las Corn Laws en 1846. El capitalismo liberal consiguió entonces uno de sus primeros triunfos.

A la inversa, el sur de los Estados Unidos, reposa en una agricultura esclavista, que es librecambista, mientras que el Norte, que desarrolla un capitalismo industrial, es proteccionista.

Durante décadas precediendo la Guerra de Secesión, propietarios del Sur pretextaban por otra parte que la condición del obrero del Norte sólo era raramente envidiable a la del esclavo del Sur.

A menudo denunciaban pues el apetito que los capitalistas disimulaban detrás de los discursos abolicionistas.

La imposición del capitalismo se tradujo pues por un anclaje profundo de la economía en el proteccionismo que permitió un vuelo rápido de nuevas ramas de la industria.

## **Regulaciones legales en el derecho guatemalteco**

Tal como lo establece el segundo considerando de la Ley de Propiedad Industrial, la República de Guatemala, como parte del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, texto adoptado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y su enmienda del 28 de septiembre de 1979, debe promover por medio de su legislación interna los mecanismos necesarios para tutelar adecuadamente los derechos de los inventores y creadores de modelos de utilidad y diseños industriales y los de los titulares de marcas de fábrica o de comercio y nombres comerciales.

Asimismo, que como parte de esa protección, es necesario emitir disposiciones sobre la utilización de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen y los mecanismos de represión a los actos de competencia desleal.

La República de Guatemala, como Miembro de la Organización Mundial del Comercio, está obligada a velar porque su legislación nacional en materia de propiedad industrial, cumpla con los estándares de protección que contempla el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio -ADPIC- (Anexo 1C del Acuerdo por el cual se crea la Organización Mundial del Comercio)

Tanto el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (aprobado por Decreto 26-73 del Congreso de la República) como la Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad, Dibujos y Diseños Industriales (Decreto Ley 153-85), no responden adecuadamente a los cambios resultantes del desarrollo industrial, del comercio internacional y de las nuevas tecnologías, motivo por el cual se hace imperativo integrar al régimen jurídico normas que permitan que los derechos de propiedad industrial sean real y efectivamente reconocidos y protegidos de acuerdo con las exigencias actuales, y estimular así la creatividad intelectual y la inversión en el comercio y la industria.

Para precisar conceptualmente aún más, el término de competencia, se hace preciso expresar algunas definiciones.

La competencia es un término empleado para indicar rivalidad entre un agente económico (productor, comerciante o comprador) contra los demás, donde cada uno busca asegurar las condiciones más ventajosas para sí. Es el ejercicio de las libertades económicas.

Como se puede establecer con esta significación jurídica, la competencia además de ser un derecho individual, también puede ser considerado una libertad económica. Para Manuel Ossorio, competencia es: “Rivalidad mercantil o industrial”(Ossorio, 2008:54).

Vista de esa manera, la competencia puede efectivamente concebir como rivalidad mercantil. La citada definición resulta concreta y en cierta manera adecuada; no obstante, su misma concreción resulta su mayor debilidad, puesto que deja de explicar una serie de elementos que por otro lado, la precedente expresa de mejor forma.

Es relevante indicar que Ossorio también establece a la competencia como, beneficio de competencia, pero en tal caso, el significado del término en cuestión, queda confuso.

Como una suma de las anteriores nociones, se puede formular una definición del término en cuestión, toda vez servir a los efectos perseguidos con el presente estudio, como la que se hace a continuación. La competencia se trata de un concepto que engloba la rivalidad legal como expresión de la libertad económica, y que por medios legítimos, se da entre distintas empresas, con el afán y principal objetivo de lograr los beneficios económicos que puede generar el comercio o la industria en un mercado.

El derecho marcario es la rama del derecho que se encarga de la regulación de todo lo relativo a marcas, aunque algunos autores como Bendorus se refieran a él como: “Derecho de marcas, también se puede entender esta denominación como el conjunto de leyes que regulan la

protección de marcas, como se interpreta en el lenguaje técnico de la normativa general de marcas”(2013:1).

El derecho marcario o derecho de marcas, resulta relevante para establecer los lineamientos legales generales que contribuyan con la relación comercial entre los distintos agentes del mercado en cuanto al uso, registros y demás obligaciones legales relativas a las marcas.

En un mundo esencialmente comercial, el derecho marcario resulta una necesidad para garantizar el tráfico mercantil y especialmente la seguridad jurídica en este.

Debido a que la marca es una cosa mercantil que es preciso defender, en contraposición con su uso ilegal o no autorizado, y garantizando la seguridad jurídica del propietario de una marca, sea está registrada o no, es que surge la necesidad de que existe una legislación específica sobre la misma y es la razón de existir de todo el derecho marcario.

El derecho marcario permite una regulación adecuada a cualquier eventualidad surgida, pero especialmente conforme a las garantías y seguridad jurídicas que debe informar a cualquier producción o propiedad intelectual, sea esta de hecho o de derecho.

El derecho marcario puede definirse como la disciplina legal del derecho en general, se tiene la ofrecida por el diccionario en línea: “el conjunto de leyes que regulan la protección de marcas” (<http://www.popjuris.com/diccionario/definicion-de-derecho-marcario>), definición que se acerca bastante a los efectos buscados con la presente exposición, que consisten en determinar la naturaleza protectora de marcas del derecho marcario.

Se puede completar la anterior definición con lo expuesto por Carrera, quien entiende por derecho marcario: “la disciplina que engloba el conjunto de institutos a través de los cuales se reconoce a los particulares el uso exclusivo de conocimientos, formas o signos y se garantiza la lealtad de la concurrencia industrial o comercial” (1999:35)

El derecho marcario fundamentalmente es visto como el derecho de defensa de la marca, como garantía del propietario.

El derecho marcario tiene como principal objetivo; y como base de su regulación legal, la protección marcaria.

Con la introducción de la protección marcaria se abrió la posibilidad para el comerciante de utilizar la marca como signo distintivo de sus mercaderías y como referencia al origen de las mismas, y así con el auxilio de la marca protegida formar una clientela. Además de ésta función beneficiosa para el comerciante, se consideró en la Argentina desde el principio, la protección del consumidor contra el fraude como una finalidad esencial del derecho de marcas. (Bendorus, 2013:2)

El derecho marcario efectivamente debe protección a la marca, contrario al que fuera antes, el de la identificación del fabricante.

En este sentido, el derecho marcario no puede obedecer únicamente a una regulación en singular sino se refiere a una extensa normativa dispersa en los diferentes códigos y leyes del país. Por ejemplo la protección penal de la marca, hace que las leyes penales de una legislación creen figuras delictivas para la tutela jurídica de la marca en dicho sentido.

Las leyes administrativas en los diferentes cuerpos legales se hacen también necesarias para regular todo lo relativo a las marcas en cuanto a su regulación de procedimientos de registro y demás inscripciones y obligaciones legales. Esto conlleva implícitamente el hecho de que toda marca en materia impositiva debe obedecer a normas tributarias que garanticen su ordenamiento legal correspondiente. Especialmente en materia comercial, el derecho marcario se encuentra regulado en distintos cuerpos legales de naturaleza mercantil.

El derecho marcario, debe estar contenido en diferentes leyes del marco de la legislación de cada país.

El derecho de marcas ha atravesado diferentes etapas históricas, cuya comprensión requiere precisar como origen, aquel momento en que al ser humano se le hizo necesario distinguir los diferentes productos que manufacturaba o bien los servicios que prestaba. Este evento, algunos autores como quien se cita a continuación, lo fijan a partir de la Revolución Industrial.

Una vez que el hombre se convirtió en un sujeto de derecho, a través de relaciones de tipo comercial, esto es, una vez que el hombre se convirtió en generador de riqueza mediante la producción de un producto o la prestación de un servicio, se dio la necesidad de identificar los productos que elaboraba. Esto dio origen, especialmente con la revolución industrial (elaboración de productos en serie) a que se haga necesario identificar (con mayor precisión, ya que antes también era necesario identificar los productos) los productos y servicios a efectos de, en primer término, identificar al fabricante. (Pazminio, 1999:134).

Con el desarrollo de la industria y el eventual crecimiento de los mercados, se hizo necesario empezar a legislar esta materia comercial.

En los países latinoamericanos, entre ellos Guatemala, surge la necesidad de codificar la normativa relativa a la protección de marcas, es coincidente con el desarrollo de los mercados en los países industrializados y como lógica derivación de la influencia regulatoria en estos otros países por lo que han desarrollado normativa de marcas desde hace aproximadamente sesenta años.

Es importante hacer énfasis la regulación del derecho marcario, con la cual se determina el momento de regulación en Guatemala:

La regulación del derecho marcario en América Latina es contemporánea, en general, con la del otro instituto básico de la propiedad industrial: las patentes de invención. Al igual que en el caso de éstas, los países de la región importaron a finales del siglo diecinueve la concepción y técnicas de los países desarrollados, incorporando modelos legislativos destinados a regular condiciones materiales muy diferentes a las existentes entonces en aquellos países. (Correa, 1999:36)

Por ello, se puede asegurar que Guatemala es uno de los países latinoamericanos que según el autor Correa, establecen las primeras normas del derecho marcario en su legislación nacional, a partir de la última parte del siglo diecinueve. Esto, a diferencia del derecho mercantil que es el conjunto de normas jurídicas, codificadas o no, que rigen la actividad profesional de los comerciantes, las cosas o bienes mercantiles y la negociación jurídica mercantil. “Es el conjunto de normas jurídicas que se aplican a los comerciantes en su actividad profesional, a los negocios jurídicos mercantiles y a las cosas mercantiles” (Villegas, 2000:8).

El objeto y ámbito de aplicación del derecho marcario, puede emularse con lo regulado en el Artículo 1 de la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala, la cual establece que: “tiene por objeto la protección, estímulo y fomento a la creatividad intelectual que tiene aplicación en el campo de la industria y el comercio y, en particular, lo relativo a la

adquisición, mantenimiento y protección de los signos distintivos, de las patentes de invención y de modelos de utilidad y de los diseños industriales, así como la protección de los secretos empresariales y disposiciones relacionadas con el combate de la competencia desleal.

## **Marca**

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

### **Generalidades acerca de marca**

La marca constituye una característica determinada de un producto, dentro de la naturaleza de las cosas mercantiles.

La marca es un signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro. Esta simple definición puede completarse con otras funciones que la marca cumple... La marca juega un papel preponderante, casi esencial en el proceso competitivo. Sin embargo, nada de esto cambia la naturaleza esencial de distinguir productos o servicios. (Otamendi, 1999:7)

La marca, indudablemente distingue un producto y esta distinción trasciende el derecho marcario y mercantil, puesto que permite de alguna forma el comercio y da viabilidad a las transacciones y negocios jurídicos con base en una forma de garantizar o asegurar la propiedad de lo que se vende.

Esta función distintiva como señala Otamendi, permite al consumidor comprar lo que quiere. En otras palabras, sin la distinción de la marca, esta identificación del consumidor final con un producto determinado sería imposible. Por eso señala el autor de mérito que: “Todo fabricante por lo general tratará de ganarse al público, de obtener la clientela” (Otamendi, 1999:8).

Con esta breve descripción de la importancia y función de las marcas, es posible anticipar que las mismas constituyen el vehículo de la competencia.

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.

Son el vehículo de la competencia porque como se dijo anteriormente garantizan la posible comercialización del producto y con ello se garantiza el mercado de diferentes artículos y productos.

Como es evidente, se permite la identificación del consumidor con un producto y la distinción del fabricante con el mismo público consumidor a quien está destinado el mismo.

Hoy en día este concepto de la función que cumple ha quedado superado. La marca no distingue origen. Es más, la gran mayoría del público ignora quien es el fabricante de los productos que adquiere. Desde luego existen casos en los que la marca está formada o constituida por el nombre del fabricante. (Otamendi, 1999:9)

Es muy común que sean varios y diferentes los fabricantes de productos prestatarios de servicios, que los distinguan con las mismas marcas.

Lo anterior es posible a través de la concesión de licencias de franquicias. En estos supuestos los orígenes pueden ser muchos y la marca una sola.

Tradicionalmente se entendió que la marca identificaba el origen del producto. Asimismo servía para que el público consumidor supiera quienes eran los distintos fabricantes de cada producto. “No hay derecho al uso exclusivo de cualesquiera palabras, letras o símbolos, que no tengan relación con el origen y propiedad de los productos, sino sólo están concebidos para indicar su nombre y calidad” (Otamendi, 1999:9)

Lo anterior significa que el comprador deje de creer que todos los productos o servicios con una misma marca tengan un mismo origen, aunque no sepa de quien se trata. El comprador supone que la misma marca está relacionada con un mismo origen, aun cuando sea un licenciado el que haya lanzado el producto o servicio al mercado.

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.

Es 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.

## **Definición de marca**

En países como México, la marca está definida en la Ley de Propiedad Industrial, y esta significación la hace de la siguiente forma:

Todo signo visible que distinga productos o servicios de su misma especie o clase en el mercado. Adicionalmente, la mencionada Ley determina que pueden constituir una marca las denominaciones y figuras visibles, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase. Asimismo, se determina también que los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales pueden constituir una marca, siempre y cuando no queden comprendidos en alguna de las limitaciones que la propia Ley establece, así como el nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado. (Jalife, 2000:5)

Efectivamente, los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales pueden constituir una marca, siempre y cuando no queden comprendidos en alguna de las limitaciones. Por ello, pueden constituir una marca las denominaciones y figuras visibles, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase, porque todo signo visible que distinga productos o servicios de su misma especie o clase en el mercado.

En realidad, como señala el autor Jalife, los nombres comerciales puede evolucionar para constituir una marca, en cuyo caso, el proceso de socialización del nombre de un producto puede llegar a determinar la creación de una marca. No obstante no hay que olvidar que la marca, tiene especiales efectos cuando es registrada como tal.

No es necesario que la marca sea considerada como tal hasta que es registrada, puesto que como señala el autor mencionado anteriormente, este hecho tan solo constituye el reconocimiento oficial de esa marca.

Ya que desde el momento en que un producto o un servicio es distinguido con un signo (palabra, diseño, la combinación o a través de una forma tridimensional), se considera que existe la marca, independientemente de ésta se registre. Sin embargo, la obtención del registro constituye un reconocimiento oficial de que ese signo reúne los elementos necesario para ser considerado legalmente como marca. (Jalife, 2000:5)

Efectivamente, la cita anterior es relevante para el presente análisis puesto que constituye el fundamento o argumento central en cuanto a los derechos o valor de una marca no registrada.

Si bien es cierto, la marca registrada permite el reconocimiento oficial de la misma, también lo es el hecho de que la marca no registrada ha de ser tomada *factis causa*, como marca del producto objeto de compraventa en el mercado o comercio nacional, con derechos y obligaciones para su propietario, que deriven de su relación jurídica originada con consumidor a partir de la transacción mercantil.

En consecuencia, la marca no registrada también permite determinar derechos y obligaciones como las esbozadas anteriormente.

En consecuencia, el reconocimiento legal de una marca no lo es todo en el mundo del derecho marcario y especialmente en el del derecho mercantil.

### **Regulación legal**

Establece el artículo 17 de la Ley de Propiedad Industrial que Artículo 17. Las marcas tienen la calidad de bienes muebles, la propiedad de las mismas se adquiere por su registro de conformidad con esta ley y se prueba con el certificado extendido por el Registro.

La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se rige por la fecha y hora de presentación de la solicitud de inscripción en el Registro.

Sin perjuicio del derecho de oponerse en los casos que regula esta ley, la propiedad de la marca y el derecho a su uso exclusivo sólo se adquiere con relación a los productos o servicios para los que haya sido registrada.

El titular de una marca protegida en un país extranjero, gozará de los derechos y de las garantías que esta ley otorga siempre que la misma haya sido registrada en Guatemala, salvo el caso de las marcas notorias y lo que disponga algún tratado o convención de que Guatemala sea parte.

El solicitante del registro de una marca podrá invocar la prioridad basada en una solicitud de registro anterior, presentada en regla en algún Estado que sea parte de un tratado o convenio al cual Guatemala estuviere vinculada. Tal prioridad deberá invocarse por escrito, indicando la fecha y el país de la presentación de la primera solicitud. A esto es a lo que la ley nombra como derecho de prioridad.

Para una misma solicitud pueden invocarse prioridades múltiples o prioridades parciales, que pueden tener origen en solicitudes presentadas en dos o más Estados diferentes; en tal caso el plazo de prioridad se contará desde la fecha de la prioridad más antigua.

El derecho de prioridad tendrá una vigencia de seis meses contados a partir del día siguiente de la presentación de la solicitud prioritaria.

El derecho de prioridad podrá invocarse con la presentación de la nueva solicitud o en cualquier momento hasta dentro de un plazo que no exceda de tres meses a la fecha de vencimiento de la prioridad. Para acreditar la

prioridad deberá acompañarse una copia de la solicitud prioritaria, certificada por la oficina o autoridad competente que hubiere recibido dicha solicitud, la cual quedará dispensada de toda legalización y deberá llevar anexa una traducción si no estuviere redactada en español. La certificación a que se refiere este párrafo, deberá presentarse dentro de un plazo que no exceda de tres meses a la fecha de vencimiento de la prioridad.

Una solicitud de registro de marca para la cual se invoque el derecho de prioridad no será denegada, revocada ni anulada por razón de hechos ocurridos durante el plazo de prioridad, realizados por el propio solicitante o por un tercero y tales hechos no darán lugar a la adquisición de ningún derecho de tercero respecto a la marca y para los productos o servicios contenidos en la primera solicitud.

La prioridad que se invoque se regirá en todo lo demás por las disposiciones del convenio o tratado correspondiente.

Salvo las disposiciones especiales contenidas en esta ley, la cotitularidad de solicitudes o de registros relativos a marcas se regirá, cuando no hubiese acuerdo en contrario, por las disposiciones del Código Civil sobre la copropiedad.

No podrá ser registrado como marca, ni como elemento de la misma, un signo que esté comprendido en alguno de los casos siguientes:

Que no tenga suficiente aptitud distintiva con respecto al producto o al servicio al cual se aplique; que consista en la forma usual o corriente del producto o del envase al cual se aplique o en una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del producto o del servicio de que se trate.

Por otro lado también debe consistir en una forma que dé una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplique; que consista exclusivamente en un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente, técnico o científico, o en los usos comerciales del país, sea una designación común o usual del producto o del servicio de que se trate; que consista exclusivamente en un signo, una indicación o un adjetivo que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o del servicio de que se trate, su traducción a otro idioma, su variación ortográfica o la construcción artificial de palabras no registrables.

Consistir en un simple color aisladamente considerado; y que no sea más que una letra o un dígito aisladamente considerado, salvo que se presente en una forma especial y distintiva; que sea contrario a la moral o al orden público.

Debe comprender un elemento que no ofenda o ridiculice a personas, ideas, religiones o símbolos nacionales de cualquier país o de una entidad internacional. No puede; asimismo, causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica o cultural, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o del servicio de que se trate.

Puede consistir en una indicación geográfica que no se ajuste a lo dispuesto en la ley, que reproduzca o imite, total o parcialmente, el escudo, bandera, símbolo, emblema, sigla, denominación o abreviación de denominación de cualquier Estado u organización internacional, sin autorización de la autoridad competente del Estado o de la organización internacional de que se trate, que reproduzca o imite, total o parcialmente, un signo oficial de control o de garantía adoptado por un Estado o una entidad pública, sin autorización de la autoridad competente de ese Estado, que reproduzca monedas o billetes de curso legal en el territorio de cualquier país, títulos valores u otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o especies fiscales en general; que incluya o reproduzca medallas, premios, diplomas u otros elementos que hagan suponer la obtención de galardones con respecto al producto o servicio correspondiente, salvo que tales galardones hayan sido verdaderamente otorgados al solicitante del registro o a su causante y

ello se acredite al tiempo de solicitar el registro.

Debe también consistir en la denominación de una variedad vegetal, protegida en el país o en algún país del extranjero, y con relación a los productos que identifica la variedad de que se trate; y que sea o haya sido una marca de certificación cuyo registro fue anulado, o que hubiere dejado de usarse por disolución o desaparición de su titular, a menos que hayan transcurrido por lo menos diez años desde la anulación, disolución o desaparición, según el caso.

Sin perjuicio de lo anterior, puede admitirse para su trámite el registro de la marca, o podrá renovarse una ya registrada, cuando a criterio del Registro y conforme a las pruebas que sobre el particular presente el solicitante, se establece que un signo comprendido en esos supuestos ha adquirido suficiente aptitud o carácter distintivo respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica derivado del uso continuado del mismo en el comercio.

No podrá ser registrado como marca, ni como elemento de la misma, un signo cuando ello afecte algún derecho de tercero. Solo para mencionar los siguientes casos: Si el signo es idéntico o similar a una marca o una expresión de publicidad comercial registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos o similares productos o

servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar confusión o crear un riesgo de asociación con esa marca o expresión de publicidad comercial.

Otra situación es que el signo puede causar confusión por ser idéntico o similar a un nombre comercial o un emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior, en una empresa o establecimiento que negocie normalmente con mercancías o preste servicios iguales o similares a los que se pretende identificar con la marca, o que pueda debilitar o afectar su distintividad.

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 afecta 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 la autorización de esa persona o, si hubiese fallecido, el de

quienes hayan sido declarados legalmente sus herederos. O por otro lado, si afecta el nombre, la imagen o el prestigio de una colectividad local, regional o nacional, salvo que se acredite la autorización expresa de la autoridad competente de esa colectividad, si constituye una reproducción o imitación, total o parcial, de una marca de certificación protegida.

Si el signo infringe un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial de un tercero; y, si el registro del signo pudiera servir para perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal.

## **Importancia**

La importancia del estudio, deriva la importancia y garantías que deben informar a la creación intelectual en todos sus ámbitos y consideraciones jurídicas. El derecho marcario permite una regulación adecuada a cualquier eventualidad surgida, pero especialmente conforme a las garantías y seguridad jurídicas que debe informar a cualquier producción o propiedad intelectual, sea esta de hecho o de derecho.

## **Marcas no registradas en el derecho guatemalteco y su seguridad jurídica**

En Guatemala se producen conflictos surgidos en torno a las marcas no registradas debidamente en el derecho guatemalteco. Se trata de enfatizar la falta de regulación legal de protección a las marcas no registradas, especialmente como una producción intelectual y que constituye informalidad dentro de las normas del derecho general.

### **Determinaciones legales**

El autor mencionado anteriormente, en una obra distinta, asegura lo siguiente:

Desde el momento en que un producto o un servicio es distinguido con un signo (palabra, diseño, la combinación de ambos o por medio de una forma tridimensional), se considera que la marca existe, con independencia de que ésta se registre. Sucede con frecuencia que una empresa inicia la comercialización de un producto distinguiéndolo con una denominación, la cual se estimó cumplía funciones de marca, y posteriormente, al pretender obtener su registro, éste le es negado por tratarse, por ejemplo, de una denominación genérica que carece de los atributos necesarios para ser considerada como registrable. (Jalife, 1998:83)

Por lo que el registro es más bien determinado con relación a los principios registrales aplicables al registro de marcas y al derecho registral en general.

El carácter voluntario del registro de un marca para quien la emplea o desea emplearla, implica que el hecho de utilizar una marca sin registro no dé lugar a la imposición de una sanción.

Las marcas no registradas también surten efectos jurídicos. Esto se demuestra incluso con la negación de registro ante la existencia de una marca similar.

En consecuencia, los efectos jurídicos que surte una marca no registrada, se encuentran en relación directa con la comercialización del producto al que da nombre esa marca y no con el hecho de su registro propiamente dicho.

Como afirma Jalife: “con todos los derechos que en general las leyes reconocen, los conferidos por el registro de la marca observan diversas limitaciones” (Jalife, 1998: 85)

La marca no registrada, se encuentra determinada por aquella señal que no ha sido inscrita en el registro de marcas de determinada sociedad.

El Registro de Marcas como en cualquier país del mundo ha de regirse por regulaciones legales lo mismo que por el imperio de principios doctrinarios de observancia general, por cuya virtud, se puede entender

el orden, jerarquía y prelación de las marcas registradas y las no registradas.

Aun y cuando las marcas obtenidas en un país suelen recibir cierta protección o reconocimiento en otros, el principio general se configura sobre la base de que la exclusividad derivada del registro de una marca puede hacerse valer por el titular, únicamente en el territorio del país en que se obtiene (Jalife, 1998: 85).

El registro de una marca tiene una vigencia determinada, que al concluir provoca la caducidad. Para mantener vigente el derecho de exclusividad que el registro de la marca otorga al titular.

La exclusividad que otorga el registro de una marca se limita a los productos o servicios para los que se obtiene.

### **Aplicabilidad del derecho en la resolución de conflictos**

Como señala De Jesús González, el carácter genérico o descriptivo de un signo, puede impedir su nacimiento como marca y esto tiene un origen especial.

Dentro de esta categoría deben incluirse tanto los términos o locuciones que constituyen la forma de identificar el producto o servicio, como las representaciones gráficas de los mismos, cuya apropiación exclusiva igualmente constituiría una limitación a la competencia, puesto que representados gráficamente los bienes respectivos necesariamente han de ser invocados por el género representado, limitativo de la competencia e insuficientemente distintivo. (De Jesús, 1999:72)

Constituye una de las formas básicas de formación de una marca. Los signos o caracteres descriptivos, como ejemplo el nombre de una máquina que pasa a ser su marca. Los signos que aluden al género del bien sobre el cual es pretendida la apropiación exclusiva, causan precisamente estos efectos.

Son efectivamente, los términos o locuciones que constituyen la forma de identificar el producto o servicio, como las representaciones gráficas de los mismos, cuya apropiación exclusiva igualmente constituiría una limitación a la competencia, puesto que representados gráficamente los bienes respectivos necesariamente han de ser invocados por el género representado, limitativo de la competencia e insuficientemente distintivo.

En todo proceso formativo de toda marca puede yuxtaponerse un elemento descriptivo del producto como determinante de su forma final.

En relación con los términos que nacieron como marcas por ser suficientemente distintivos, pero que por alguna razón pasaron a ser la forma necesaria de designarlos, la autor ya mencionado indica que:

Se trata de locuciones que han perdido su fuerza distintiva, bien sea porque la publicidad que los ha rodeado han tendido a asociar la marca con lo que es el bien y no son una fuente empresarial determinada, de forma que el bien es identificado no con el nombre que sirve para identificarlo, sino con el signo con el que en sus inicios pretendía ser distinguido. (De Jesús, 1999:72)

En consecuencia, se tiene que una marca puede llegar a establecerse por una palabra que signifique mucho al producto que pretende comercializar.

## **Protección y valor de las marcas no registradas en el derecho guatemalteco**

Tal como lo establecen los derechos comparados:

Puede constituir una marca los siguientes signos: Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase; Las formas tridimensionales; Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente; y, el nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado (Caballero, 1994:258)

Es importante mencionar que la legislación comparada, especialmente en materia de derechos de autor, de derecho de propiedad intelectual y de derecho marcario, es esencial en la determinación de legalidad y efectos jurídicos dependientes de la misma, puesto que con base en ellos, se precisa la construcción de un mercado internacional tanto en materia de particulares como de Estados.

Las marcas no registradas tienen verdadera trascendencia en el intercambio comercial. En la protección especialmente del consumidor.

Si una marca no se registra, pero el producto obedece a tal distintivo y con ello se indica el origen del mismo, esto lo relaciona en forma directa con quien tiene la obligación de brindar un buen servicio o una buena mercancía al que la compra.

En ese sentido, se tiene que la marca no registrada adquiere obligaciones para con el consumidor. Esto indudablemente hace que la ley guatemalteca tenga que reconocerle formalidades en cuanto a deberes jurídicos creados.

El signo tiene que ser distintivo por las razones históricas de su creación. Y la marca adquirió con el desarrollo de la legislación, la necesidad de su registro. De esta cuenta se pueden encontrar algunas consecuencias jurídicas como la establecida en el artículo 18 de la Ley de Propiedad Industrial al respecto del derecho de prioridad.

Una marca gana notoriedad y aceptación entre el público consumidor, con el juego que establece la competencia, pero adquiere vínculos obligacionales de conformidad con su compra.

Efectivamente, la marca no registrada tiene que tener cierto respaldo de la ley aún en su carácter de no inscrita.

La ley guatemalteca sobre marcas y cualquier normativa al respecto, deben interpretarse como una defensa del consumidor, y no solo del propietario de la marca. Esto hace que la función tutelar del derecho en general, adquiera sentido y cumpla con los principios básicos a los que la ley debe servir.

Ahora bien, la notoriedad de la marca, ofrece por otro lado, un derecho indiscutible al poseedor de la misma, lo que puede hacerse valer en procedimiento judicial.

Deben basarse en la confusión directa o indirecta entre la Marca Comercial que se solícita registrar y una Marca Comercial existente o un Estilo Comercial existente o cualquier otra buena razón (uso habitual, descripción, etc.). Si ninguna de las partes ha renunciado a los procedimientos legales y si no se llega a un acuerdo dentro del año a contar desde la notificación de la oposición, el solicitante debe presentar una excepción solicitando a la Corte Federal que declare a la oposición sin fundamentos. Cuando haya transcurrido un año sin que se haya retirado la oposición o presentado la excepción, la solicitud caduca automáticamente. No se otorgan extensiones.

Por supuesto que tal proceso admite oposición, y genera la posibilidad de que si un tercero se siente afectado en sus derechos por el uso de una marca no registrada, lo haga valer también en forma judicial.

Las marcas de fábrica o de comercio notoriamente conocidas gozan de protección en la mayoría de los países contra los signos que se consideren reproducción, imitación o traducción de dichas marcas, siempre y cuando corran el riesgo de crear confusión en el sector pertinente del público.

Las marcas notoriamente conocidas están habitualmente protegidas, independientemente de que estén registradas, respecto de productos y servicios que sean idénticos, o similares hasta el punto de crear confusión, a los que constituyen la base de su reputación. En muchos países, bajo determinadas condiciones, también están protegidas en el caso de productos y servicios que sean diferentes.

Cabe observar que, a pesar de que no existe una definición exhaustiva y de común acuerdo sobre lo que constituye una "marca notoriamente conocida", los países pueden aprovechar las Recomendaciones conjuntas de la OMPI sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas.

Numerosos países protegen las marcas notoriamente conocidas que no estén registradas de conformidad con las obligaciones internacionales contraídas en virtud del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (el Acuerdo sobre los ADPIC). En consecuencia, no solamente las grandes empresas.

Las marcas notoriamente conocidas son marcas que gozan de gran notoriedad en el sector pertinente del público del país en el que se solicita protección y suelen gozar de mayor protección que las marcas en general, es decir: Pueden estar protegidas aun cuando no se hayan registrado en el territorio de que se trate, y pueden estar protegidas contra las marcas que sean tan similares que puedan causar confusión aunque estas últimas se utilicen en productos o servicios de otro tipo, mientras que las marcas en general están protegidas contra las marcas que sean similares hasta el punto de causar confusión sólo si estas últimas se utilizan para productos idénticos o similares.

Por ejemplo, la marca Mercedes Benz. Lo normal sería que la empresa propietaria de la marca esté protegida contra la utilización no autorizada de la marca por terceros respecto de los productos para los cuales se haya registrado la marca. En la medida en que Mercedes Benz es una marca notoriamente conocida, dicha protección se conferirá también

para productos no relacionados con la industria del automóvil. Por consiguiente, puede prohibirse que otra compañía utilice la marca para otro tipo de productos, por ejemplo, la lencería masculina.

La forma más común y eficaz de proteger una marca es el registro (inscripción en el Registro). Las marcas son derechos territoriales, lo que significa que deben ser registradas por separado en cada país en el que se desee obtener protección.

Cabe señalar que, si no está protegida en un país, la marca puede ser utilizada libremente por terceros. Además, la protección que confiere la marca suele estar limitada a productos y servicios específicos (a menos de que la marca de que se trate constituya una marca notoriamente conocida o famosa). Eso significa que la misma marca puede ser utilizada por varias compañías a la vez a condición de que se aplique para productos o servicios distintos. Prácticamente todos los países del mundo tienen un Registro de marcas administrado por la correspondiente oficina de marcas.

Ahora bien, el registro no es el único medio de proteger una marca; en algunos países, las marcas no registradas también están protegidas, pero dicha protección no es tan sólida.

Prácticamente todos los países del mundo registran y protegen las marcas. Las oficinas nacionales y regionales mantienen un Registro de marcas en el que figuran todos los datos relativos a la solicitud de registro y de renovación, facilitando así los procesos de examen y búsqueda y de eventual oposición por terceros. Ahora bien, los efectos del registro se limitan al país (o en el caso del registro regional, a los países) de que se trate.

Dos son las razones principales que justifican la protección de las marcas, ya sea mediante su registro o no. En primer lugar, la protección de la marca ofrece a las empresas un medio para oponerse a las prácticas desleales de la competencia que induzcan a error al consumidor al incitarle a creer que está adquiriendo productos o servicios del titular legítimo de la marca aunque de hecho esté adquiriendo un producto de imitación que además puede ser de calidad inferior.

Eso puede suponer una pérdida de clientes potenciales además de dañar la reputación del titular legítimo.

La segunda razón deriva de la primera, a saber, proteger al consumidor frente a las prácticas comerciales desleales y fraudulentas. A esas dos razones viene a añadirse una tercera que cada vez se considera más importante, a saber, una marca registrada suele ser el único activo

tangible que refleja las inversiones efectuadas en el desarrollo de la marca en cuestión. La evaluación de marcas puede ser fundamental en los casos de venta o de fusión de empresas y el valor de una empresa puede depender en gran medida del valor que se atribuya a sus marcas.

Al ser la marca lo que distingue a un producto frente al público, puede darse el caso de que aquella cosa no esté registrada como marca. En otras palabras, no hace falta el registro para que una marca sea tal.

Ahora bien, de ello no se concluye que los efectos de una marca registrada sean iguales a una que no lo esté. El legislador ha dispuesto en la generalidad de países, que para que una marca surta plenos efectos jurídicos previamente debe estar registrada.

Este es un principio de derecho positivo, no requerido por la naturaleza de la marca. Sólo llega a entenderse en toda su complejidad cuando se observa en la historia del derecho marcario.

El antiguo derecho francés consideró que una marca pertenecía al primero que la ocupaba, de forma análoga a los derechos de autor, lo cual resultaba comprensible en ese tiempo, cuando las marcas eran pocas y la práctica del registro no se había generalizado.

En países como Alemania e Italia se ha considerado que una marca notoria no registrada podía oponerse o impugnar una marca posteriormente registrada. Ello no constituye una excepción al principio de la registrabilidad. Obsérvese que la marca notoria no surte plenos efectos jurídicos: por ejemplo, no se presume legítima, sino que hay que probar que la marca es efectivamente notoria. La plenitud de los efectos solamente devienen con el efectivo registro de la marca.

La ratio del principio nace más del Derecho del Consumidor que del de Marcas, pues lo que el legislador intenta precautelar con el registro es el derecho a la no confusión del público (corolario del derecho a la información), más que el derecho del titular de la marca a la misma. No obstante, ambos derechos se erigen como otro fundamento de éste principio. Bien se sabe, que el registro beneficia tanto al consumidor, como al titular de la marca.

Conocido es que tampoco se pueden registrar los signos con bajo o nulo nivel distintivo, o que puedan inducir al público a una confusión. Esto no constituye una excepción al principio de la libre opción, sino una confirmación de él. En efecto, por este principio se puede registrar cualquier marca, y algo que carece de nivel fuerza distintivo naturalmente no es en marca, pues le falta un elemento de la esencia: la fuerza distintiva.

Doctrinariamente se entiende que no se pueden registrar signos idénticos o similares a las marcas ya registradas tiene dos fundamentos: a) se prohíbe porque existe colisión de derechos donde el derecho que prevalece es el del que registró la marca con anterioridad; y, b) también se prohíbe porque al ser idéntico o similar a la marca, el signo que se pretende registrar carece de fuerza distintiva.

La buena fe es uno de los más importantes principios generales del Derecho. Corolario del principio general es la buena fe marcaria, que empapa todos y cada uno de los actos, procesos y hechos jurídicos que trata nuestra rama y sus relacionadas (derechos de autor, derecho de la información, derecho informático, etc.).

La buena fe debe observarse en el registro de toda marca, en el de los nombres de dominio, en un convenio de no oposición, en el uso de marcas no registradas, en el uso de marcas registradas... en todo acto, en todo contrato, en cualquier país, en cualquier momento... haya o no ley, exista o no disposición a favor o en contra... es un principio general del derecho y debe observarse.

La aplicación de este principio general del derecho es amplísima y resuelve enmarañados dilemas: ¿cómo anular el registro una marca hecho de mala fe sin tener una marca notoria registrada en el país?

¿cómo hacer prevalecer el derecho que confiere una marca sobre el doloso registro de un nombre de dominio hecho en un Estado donde la marca no estaba registrada? ¿cómo impugnar una marca registrada a sabiendas de que un tercero tenía ese signo por nombre comercial? ¿cómo hacer valer los derechos que confiere una marca fuera del país donde fue registrada? ¿Es esto posible? ¿o hay que resignarse?

Los más complicados problemas no suelen estar resueltos por las leyes de los Estados; en esos casos, solamente quedan los principios generales del derecho.

Si el principio general es la justicia, se puede garantizar la misma si los particulares en los contratos de índole privado se sienten amparados por la ley. Esto quiere decir que tanto los consumidores como los comerciantes, propietarios de las entidades económicas de comercio, sienten confianza en la protección de sus derechos y además están comprometidos en el cumplimiento de sus obligaciones.

La competencia económica deriva y descansa precisamente en conceptos como los mencionados en el párrafo anterior. Los consumidores por un lado, se sienten seguros de adquirir productos que están respaldados por el prestigio de una manufactura que se compromete a brindar una mercancía de calidad. En caso contrario, el consumidor sabe que existen

los mecanismos legales para impugnar el cumplimiento de las obligaciones surgidas de ese negocio mercantil, o bien poder exigir su cumplimiento en la vía judicial.

Si una marca no se encuentra debidamente inscrita en el registro correspondiente, esto no es obstáculo para garantizarle al consumidor que sus derechos serán respetados. El Estado debe asegurar por medios legales los derechos que asisten a éste.

Por otro lado, el propietario de una marca, sea en forma fáctica o de hecho, o bien de manera formal porque se ha inscrito en el registro correspondiente; tiene que tener en todo caso la garantía sobre tal marca, para poder oponer tal derecho a otros comerciantes que el futuro pudieran querer utilizarla como propia. En ese sentido, el principio de prioridad no debe operar únicamente en cuanto al trámite de registro, sino más bien al derecho de competencia.

Si un propietario siente vulnerados sus derechos por el uso indebido de su marca no registrada, la ley emanada del Estado, debe garantizar su derecho de propiedad privada, o bien establecer los mecanismos legales y procesales para lograrlo.

Sin embargo, el propietario debe sentirse también compelido a cumplir con los mínimos de calidad que le exigen las leyes y no solo los estándares de competencia, sino las normas jurídicas que regulan el mercado. Por ello, debe el propietario, cumplir con los derechos del consumidor, quien a su vez sentirá confianza en el tráfico mercantil.

La ley guatemalteca, aún no hace acopio de tales consideraciones, y es preciso que las autoridades de la materia tomen las debidas precauciones para que en el futuro, tanto propietarios como consumidores no se sientan desamparados en el ejercicio de sus derechos.

## **Conclusiones**

Desde el momento en que un producto o un servicio es distinguido con un signo (palabra, diseño, la combinación o a través de una forma tridimensional), se considera que existe la marca, independientemente de ésta se registre o no.

La importancia de la marca no registrada es tal que sucede con frecuencia que una empresa inicia la comercialización de un producto distinguiéndolo con una denominación, la cual se estimó cumplía funciones de marca.

El reconocimiento de una marca es esencial en la determinación de legalidad y efectos jurídicos dependientes de la misma, puesto que con base en ellos, se precisa la construcción de un mercado internacional tanto en materia de particulares.

## Referencias

Caballero Leal, José Luis. Legislación de los derechos de Autor, Ed. Depalma, Buenos Aires Argentina, 1994.

De Jesús González, María Inés. La prohibición de registro como marca de los signos genéricos, Ed. Universidad de Argentina, Buenos Aires Argentina. 1999.

Etcheverri, Raúl Aníbal, Apuntes sobre el concepto del derecho de la competencia y su relación con el derecho propiedad industrial y el derecho del consumidor, Ed. Revista jurídica de Buenos Aires, Argentina, 1997.

Galicia Villanueva, Edgar. Extraterritorialidad del derecho de la competencia, Ed. Ariel, Barcelona, España, 2001.

Jalife Daher, Mauricio. Marcas, Ed. McGraw-Hill, Caracas, Venezuela, 2000.

Korak, Valentine. Introducción al derecho y práctica de la competencia en la C.E.E., Ed. Ariel S.A., Barcelona, España, 1986.

Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas, 3<sup>a</sup> ed, Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1999.

Nazar Espeche, Felix A., Defensa de la competencia, Ed. Depalma, Buenos Aires, Argentina, 2001.

### **Legislación:**

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

Código de Comercio, Decreto 2-70 del Congreso de la República de Guatemala.

Código Procesal Civil y Mercantil. Decreto Ley 107 del Organismo Ejecutivo.