



UNIVERSIDAD  
PANAMERICANA

*"Sabiduría ante todo; adquiere sabiduría"*

Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Justicia

Licenciatura en Ciencias Jurídicas Sociales y de la Justicia

**Marcas gustativas no tradicionales como Derecho de  
Propiedad Industrial en Guatemala y Derecho Comparado**

(Tesis de Licenciatura)

Gabriel Alejandro Polanco García

Guatemala, marzo 2021

**Marcas gustativas no tradicionales como Derecho de  
Propiedad Industrial en Guatemala y Derecho Comparado**

(Tesis de Licenciatura)

Gabriel Alejandro Polanco García

Guatemala, marzo 2021

Para efectos legales y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1º, literal h) del Reglamento de Colegiación del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, **Gabriel Alejandro Polanco García** elaboró la presente tesis, titulada **Marcas gustativas no tradicionales como Derecho de Propiedad Industrial en Guatemala y Derecho Comparado**

## **AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA**

Rector M. Th. Mynor Augusto Herrera Lemus

Vicerrectora Académica Dra. Alba Aracely Rodríguez de González

Vicerrector Administrativo M. A. César Augusto Custodio Cobar

Secretario General EMBA. Adolfo Noguera Bosque

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

Decano Dr. Enrique Fernando Sánchez Usera

Vice Decana M. Sc. Andrea Torres Hidalgo

Director de Carrera M. A. Joaquín Rodrigo Flores Guzmán

Coordinador de Sedes M. Sc. Mario Jo Chang

Coordinador de Postgrados y

Programa de Equivalencias Integrales M.A. José Luis Samayoa Palacios

Coordinadora de Procesos académicos Licda. Gladys Jeaneth Javier Del Cid



UNIVERSIDAD  
PANAMERICANA

"Sabiduría ante todo; adquiere sabiduría"

UNIVERSIDAD PANAMERICANA, FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y JUSTICIA. Guatemala, once de julio de dos mil veinte. -----  
En virtud de que el proyecto de tesis titulado **MARCAS GUSTATIVAS NO TRADICIONALES COMO DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN GUATEMALA Y DERECHO COMPARADO**, presentado por **GABRIEL ALEJANDRO POLANCO GARCÍA**, 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 al **M.A. JOSÉ LUIS DE JESÚS SAMAYOA PALACIOS**, para que realice la tutoría del punto de tesis aprobado.



**DR. ENRIQUE FERNANDO SÁNCHEZ USERA**  
Decano de la Facultad de Ciencias  
Jurídicas y Justicia

 1779

 upana.edu.gt

 Diagonal 34, 31-43 Zona 16

Guatemala, 30 de octubre de 2020

Señores Miembros  
Consejo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Justicia  
Universidad Panamericana  
Presente

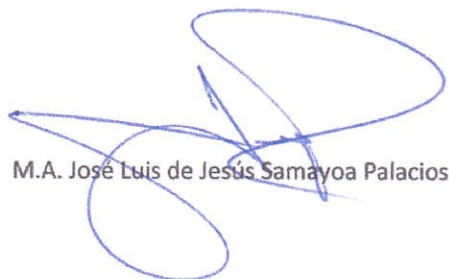
Estimados señores:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, haciendo referencia a mi nombramiento como tutor del estudiante **Gabriel Alejandro Polanco García**, carné **201906123**. Al respecto se manifiesta que:

- a) Brindé acompañamiento al estudiante en referencia durante el proceso de elaboración de la tesis denominada **Marcas gustativas no tradicionales como derecho de propiedad industrial en Guatemala y derecho comparado**
- b) Durante ese proceso le fueron sugeridas correcciones que realizó conforme los lineamientos proporcionados.
- c) Habiendo leído la versión final del documento, se establece que el mismo constituye un estudio serio en torno al tema investigado, cumpliendo con los requerimientos metodológicos establecidos por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Justicia para esta modalidad académica.

En virtud de lo anterior, por este medio emito **DICTAMEN FAVORABLE** para que continúe con los trámites de rigor.

Atentamente,



M.A. José Luis de Jesús Samayoa Palacios



UNIVERSIDAD  
PANAMERICANA

"Sabiduría ante todo; adquiere sabiduría"

UNIVERSIDAD PANAMERICANA, FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS  
Y JUSTICIA. Guatemala, nueve de noviembre de dos mil veinte. -----

En virtud de que el proyecto de tesis titulado **MARCAS GUSTATIVAS NO TRADICIONALES COMO DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN GUATEMALA Y DERECHO COMPARADO**, presentado por **GABRIEL ALEJANDRO POLANCO GARCÍA**, 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 a la **LCDA. VALERIA STEFANIA REYNA CIFUENTES**, para que realice una revisión del trabajo presentado y emita su dictamen en forma pertinente.



**DR. ENRIQUE FERNANDO SÁNCHEZ USERA**

Decano de la Facultad de Ciencias  
Jurídicas y Justicia

 1779

 upana.edu.gt

 Diagonal 34, 31-43 Zona 16



Guatemala, veintisiete de enero de dos mil veintiuno

Señores Miembros

Consejo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Justicia

Universidad Panamericana Presente

Estimados señores:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, haciendo referencia a mi nombramiento como revisor de la tesis del estudiante Gabriel Alejandro Polanco García, ID 000096708 titulada: Marcas gustativas no tradicionales como Derecho de Propiedad Industrial en Guatemala y Derecho Comparado

Al respecto me permito manifestarles que, la versión final de la investigación fue objeto de revisión de forma y fondo, estableciendo que la misma constituye un estudio serio que cumple con los requerimientos metodológicos establecidos por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Justicia para esta modalidad académica. En virtud de lo anterior, por este medio emito **DICTAMEN FAVORABLE** para que se continúe con los trámites de rigor.

Atentamente

Licda. Valeria Stefania

Reyna Cifuentes





UNIVERSIDAD  
PANAMERICANA

"Sabiduría ante todo; adquiere sabiduría"

## ORDEN DE IMPRESIÓN DE TESIS DE LICENCIATURA

Nombre del Estudiante: **GABRIEL ALEJANDRO POLANCO GARCÍA**  
Título de la tesis: **MARCAS GUSTATIVAS NO TRADICIONALES COMO DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN GUATEMALA Y DERECHO COMPARADO**

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 (la) estudiante: ha desarrollado el proceso de investigación y redacción de su tesis de licenciatura.

**Segundo:** Que tengo a la vista los dictámenes del Tutor y Revisor, en donde consta que el (la) estudiante en mención ha completado satisfactoriamente los requisitos académicos y administrativos vigentes para el desarrollo de la Tesis de Licenciatura.

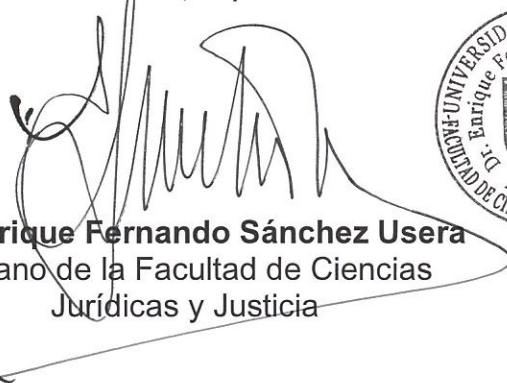
**Tercero:** Que tengo a la vista el documento, *declaración jurada del estudiante*, donde consta que el (la) estudiante autor de la presente tesis manifiesta, bajo juramento, que ha respetado los derechos de autor de las fuentes consultadas y ha reconocido los créditos correspondientes; así como la aceptación de su responsabilidad como autor del contenido de su Tesis de Licenciatura.

### Por tanto,

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

Guatemala, 19 de marzo de 2021.

"Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría"



**Dr. Enrique Fernando Sánchez Usera**  
Decano de la Facultad de Ciencias  
Jurídicas y Justicia



☎ 1779

🌐 upana.edu.gt

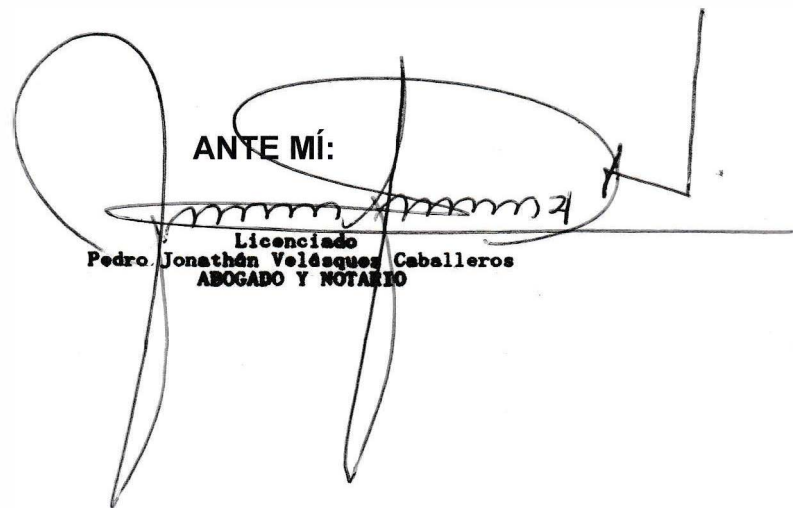
📍 Diagonal 34, 31-43 Zona 16

En la ciudad de Guatemala el día ocho de febrero del año dos mil veintiuno siendo las catorce horas en punto, yo, **PEDRO JONATHÁN VELÁSQUEZ CABALLEROS**, Notario, me encuentro constituido en la sede central de la Universidad Panamericana, ubicada en la Diagonal treinta y cuatro, treinta y uno guión cuarenta y tres zona dieciséis, de esta ciudad, en donde soy requerido por **GABRIEL ALEJANDRO POLANCO GARCIA**, de treinta años de edad, soltero, guatemalteco, Bachiller en Ciencias y Letras, de este domicilio, quien se identifica con Documento Personal de Identificación (DPI) con Código Único de Identificación (CUI) un mil quinientos ochenta y dos, ochenta y nueve mil ciento treinta y siete, cero ciento uno (1582 89137 0101), extendido por el Registro Nacional de las Personas (RENAP) de la República de Guatemala. El objeto del requerimiento, es hacer constar su **DECLARACIÓN JURADA** de conformidad con las siguientes cláusulas: **PRIMERA:** Manifiesta **GABRIEL ALEJANDRO POLANCO GARCIA**, bajo solemne juramento de Ley y advertido de la pena relativa al delito de perjurio, ser de los datos de identificación personal consignados en la presente y que se encuentra en el libre ejercicio de sus derechos civiles. **SEGUNDA:** Continúa manifestando bajo juramento el requirente: i) ser autor del trabajo de tesis titulado: "**Marcas gustativas no tradicionales como Derecho de Propiedad Industrial en Guatemala y Derecho Comparado**"; ii) haber respetado los derechos de autor de las fuentes consultadas y reconocido los créditos correspondientes; iii) aceptar la responsabilidad como autor del contenido de la presente tesis de licenciatura. No habiendo nada más que hacer constar, finalizo el presente instrumento en el mismo lugar y fecha de inicio, treinta minutos después, la cual consta en una hoja de papel bond, impresa en ambos lados, que numero, sello y firmo, a la cual le adhiero los timbres para cubrir los impuestos correspondientes que determinan las leyes respectivas. Leo lo escrito al requirente, quien, enterado de



su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, la acepta, ratifica y firma con el Notario que autoriza. **DOY FE DE TODO LO EXPUESTO.**

f-)

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.A large, stylized handwritten signature in black ink, featuring a large loop on the left and a vertical line on the right.

**ANTE MÍ:**

Licenciado  
**Pedro Jonathán Velásquez Caballeros**  
**ABOGADO Y NOTARIO**

*Nota: Para efectos legales únicamente el sustentante es responsable del contenido del presente trabajo.*

## **Dedicatoria**

A mis bisabuelos:

Marcelino Rosales y Susana del Rosario Guerra, sin ellos nada de esto hubiese sido posible.

A mis padres:

Roberto de Jesús Polanco Álvarez y Olga Marina García Samayoa, por ser los pilares fundamentales en mi vida, a ustedes todo mi amor y agradecimiento.

A mi hermana:

Brenda Liseth Polanco García, por su apoyo y acompañamiento incondicional.

A mis sobrinos:

Harly Adriana Alejandra y Sergio Rubén de Jesús, por su cariño.

A mis amigos:

Jonathán Velásquez, Yaribel Jeréz, Werner Morales, Luis Fernando Pérez, Christian Deutschmann, Lucía Pinzón y Jocabed Esturban, por su amistad y apoyo en estos años.

# Índice

Resumen	i
Palabras clave	ii
Introducción	iii
Derecho de Propiedad Industrial	1
Signos distintivos	22
Marcas gustativas en Guatemala, España, México y Argentina	49
Conclusiones	67
Referencias	69

## **Resumen**

En los últimos años y con el avance de la tecnología el concepto de marca, entendido como todo signo visible que es utilizado para diferenciar productos o servicios dentro de otros de su misma especie, ha evolucionado, ya que han surgido nuevas formas y medios a través de los cuales las marcas se presentan a los consumidores y como estas son percibidas por medio de sus sentidos. Esta situación ha tenido como consecuencia que haya una discusión en cuanto al reconocimiento de nuevas marcas denominadas como no tradicionales, que debido a su novedad se han presentado dificultades para establecer criterios para determinar su distintividad y representación gráfica, tal es el caso de las marcas gustativas, sobre las cuales no existen acuerdos expresos para considerarlas como signos distintivos, ya que no se encuentran reguladas en los convenios internacionales y se considera que por sí mismas no contienen las características propias de una marca como de forma regular se han comprendido.

Es de suma importancia establecer como éstas nuevas marcas pueden ser incluidas dentro de los signos distintivos, ya que un sabor lo suficiente novedoso y diferente podría ser objeto de registro y otorgarse el derecho sobre el mismo a una persona individual o jurídica, para que obtenga esa protección que le permita obtener beneficios dentro del mercado y pueda

distinguirse de otros productos de la misma naturaleza Asimismo en la legislación nacional no se ha establecido de forma clara si estas marcas pueden o no ser objeto de registro y la forma en la que se pueda calificar su carácter distintivo y su representación gráfica. De tal cuenta que, es importante establecer qué son las marcas no tradicionales, y cómo pueden ser reguladas partiendo del análisis de las marcas tradicionales, su clasificación y como son reguladas en el Derecho Comparado.

## **Palabras clave**

Signos distintivos. Marca. Marca gustativa. Distintividad.  
Representación gráfica.



## **Introducción**

La falta de regulación de las marcas gustativas como signos distintivos dentro del ordenamiento legal genera incertidumbre en cuanto a la protección de éstas, principalmente a las empresas que no logran distinguir sus productos de otros iguales o similares producidos por otras empresas, lo cual genera problemas para el desarrollo económico y de inversión en el país. Por lo expuesto con anterioridad es necesario establecer la forma en la que las marcas gustativas puedan considerarse como signos distintivos, y así establecer los criterios para lograr su registro, y se logre otorgar la protección y reconocimiento por parte del Estado guatemalteco sobre esta clase de marcas.

El Derecho de Propiedad Industrial es de suma importancia en el contexto social debido a que le permite a las personas individuales y jurídicas obtener un beneficio de sus creaciones, productos y marcas, por lo que debe existir certeza dentro del estado guatemalteco a obtener dicha protección que se reconoce con el registro de los signos distintivos en el Registro de Propiedad Intelectual. De Igual forma dentro del contexto científico legal, es importante determinar la forma y los criterios a tomarse en cuenta para que las marcas no tradicionales, y en este caso, las marcas gustativas puedan gozar de protección a través de su registro.

Por lo expuesto con anterioridad con la presente tesis se pretenden alcanzar los objetivos referentes a determinar qué son las marcas gustativas no tradicionales, la viabilidad de su regulación legal en Guatemala como Propiedad Industrial con base en Derecho Comparado. Asimismo establecer la forma en la que pueden considerarse las marcas gustativas como signos distintivos de empresas y su regulación como Propiedad Industrial y por último proponer un procedimiento específico para que sea posible registrar una marca gustativa no tradicional dentro de la legislación guatemalteca.

Para lograr los objetivos antes expuestos se utilizará el método comparativo, y así determinar si en la legislación internacional las marcas gustativas son reguladas y son objeto de registro, los criterios que se tienen para considerar a éstas como signos distintivos.

En la presente tesis se analizarán los antecedentes del derecho a la propiedad industrial, para establecer el origen de éste derecho, así como la definición y su naturaleza jurídica para determinar los principios que lo rigen y las instituciones, tanto nacionales como internacionales encargadas de su regulación, y registro. Se determinará qué son los signos distintivos, los elementos que los conforman, sus funciones dentro del comercio, para establecer la diferencia que existen entre las marcas tradicionales con las no tradicionales, y los requisitos que deben cumplir para su registro y por ende la protección que otorgue la certeza jurídica

dentro del comercio y posicionamiento de las empresas por medio de las marcas de su propiedad, por último se propondrá un procedimiento legal para que las marcas gustativas se registren dentro del Registro de Propiedad Intelectual.

# **Marcas gustativas no tradicionales como Derecho de Propiedad Industrial en Guatemala y Derecho Comparado**

## **Derecho de Propiedad Industrial**

### **Antecedentes**

El Derecho de Propiedad Industrial tiene su origen en las normas que fueron creadas para la protección de obras literarias y los derechos de sus autores, de tal cuenta que, el primer antecedente para proteger y dar reconocimiento a la creatividad y trabajo intelectual se da en el año 330 a. de C. en la antigua Grecia, en la cual se ordenaba que se depositaran en el archivo de la ciudad, copias exactas de obras importantes de la época. Posteriormente, en el año 1440 con la invención de la imprenta en Alemania por Johann Gutenberg, surge la problemática por otorgar derechos a los autores de las obras que se reproducían con mayor rapidez que en la antigüedad. Debe tomarse en cuenta que hasta el año 1450, solo existían copias manuscritas realizadas por amanuenses, que eran principalmente, monjes y frailes que realizaban ésta actividad, ya sea por encargo del clero, de los reyes o nobles.

Con la invención de la imprenta en el siglo XV, se da un aumento en la cantidad de reproducción de obras literarias a bajo costo, con ello nace el Derecho de Producción de Obra, que en un principio fue un privilegio gubernativo que se otorgaban a impresores y libreros, con lo cual tenían un control total sobre las obras que se publicaban y la censura de los mismos. Con la derogación de este sistema de privilegios surge el Derecho de Autor, tal y como se conoce en la actualidad, ya que en el año de 1690, se publican las obras del filósofo inglés John Locke, en cuyos postulados principales se establece la libertad de los individuos de contratar libremente y que estos contratos pueden ser revocables y por lo tanto pueden negociarse de nuevo, estas ideas se aplicaron respecto a la libertad que los autores debían tener para decidir sobre su obra y eliminar la censura a la que estos eran sometidos. Con este acontecimiento surge la libertad de imprenta y los derechos de los autores frente a los privilegios reales otorgados a los impresores y libreros de la época, del cual gozaron desde el año 1557 en Inglaterra.

En el año de 1710 llega a la Cámara de los Comunes un proyecto de ley denominado Estatuto de la Reina Ana, con el cual se concluye con el privilegio real que se había otorgado, principalmente a la Stationers Company, la cual tenía el monopolio de publicación de obras literarias en Inglaterra. El “Estatuto de la Reina Ana”, es de suma importancia en

el desarrollo de la propiedad intelectual, ya que con él se eliminan los privilegios otorgados y se da un reconocimiento al autor y los derechos que derivan del mismo, principalmente de autorizar la reproducción de su obra y el editor que la realice.

En España en el año de 1763 se otorga el Derecho al Autor de la obra por Real Ordenanza, dispuesta por el Rey Carlos III, en la que se otorga al autor de la obra la libertad y privilegio exclusivo para imprimir una obra. En Francia en el año de 1777, luego de un litigio el cual se daba entre los libreros e impresores que gozaban de privilegios en París, el gobierno de Luis XVI, dictó seis decretos, en los cuales se otorgaba finalmente al autor, el derecho a editar y vender sus obras literarias, este es el primer antecedente en donde se otorgan derechos tanto a autores como a editores. A finales del siglo XVIII, tanto en Estados Unidos y en Francia se reconoce constitucionalmente el derecho de autor como derechos fundamentales de los individuos.

En el año de 1873, se llevó a cabo la Exposición Internacional de Invenciones de Viena, a la cual se negaron a asistir expositores extranjeros, ya que había incertidumbre y protección ambigua de sus ideas y temían que éstas fueran robadas y explotadas de forma comercial en otros países. Como resultado de ésta situación surge la necesidad de

crear un instrumento legal que otorgara protección internacional a la propiedad intelectual, por lo que el 20 de marzo de 1883 se crea el Convenio de París en donde el termino propiedad industrial, propiamente dicho, se atribuye a este convenio. Posteriormente en 1886 se adoptó el convenio de Berna, impulsado por el escritor francés Victor Hugo y la Asociación Literaria y Artística Internacional, el cual se enfocó principalmente en la protección de obras literarias y artísticas de los creadores ya no solo en el ámbito nacional sino de forma internacional, con la finalidad de que estos tuvieran control sobre el uso de sus obras y recibir una remuneración por el uso de las mismas.

## **Definición**

El ámbito en el cual se desarrolla la propiedad industrial es en el comercio ya que es en las actividades comerciales en donde este surte sus efectos. El Convenio de París establece:

El derecho de Propiedad Industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal. La propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia y se aplica no sólo a la industria y al comercio propiamente dicho, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas. (Convenio de Paris, 1883)

La definición anterior establece el ámbito de aplicación del Derecho de Propiedad Industrial, así como el objeto del mismo. Dentro de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 en su artículo primero establece una definición de derecho de Propiedad Industrial acorde a lo establecido en el Convenio de París. La Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 establece:

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.

Del análisis de las definiciones anteriores, es importante destacar que se establece el Derecho de Propiedad Industrial, como un derecho cuyo titular es el individuo que lleva a cabo las invenciones, la fabricación o el comerciante que crea los signos distintivos, para obtener un beneficio económico de sus creaciones dentro del ámbito del comercio, nacional e internacional incentivando el mercado de bienes y servicios.

### **Naturaleza Jurídica**

Resulta de suma importancia establecer la naturaleza jurídica de la Propiedad Industrial, en donde su misma denominación va a presuponer que los derechos sobre las marcas, nombres comerciales, señales de



publicidad, patentes de invención, modelos de utilidad y denominaciones de origen, representan para el titular un derecho real. De tal cuenta es importante definir qué son los derechos reales y como en esta clase de derechos puede considerarse aquellos que se derivan de la propiedad industrial.

Respecto a los derechos reales De Pina Vara (1985) los define como “La facultad correspondiente a una persona sobre una cosa específica y sin sujeto pasivo individualmente determinado contra quien aquella pueda dirigirse” (p.228). Bajo esta definición el titular de un derecho real goza de la facultad para la utilización exclusiva, oponible erga omnes, como es característico de los derechos reales.

Tenera & Mantilla (2006) establecen:

Que el titular de un derecho real tiene ciertos poderes jurídicos sobre el bien, para procurarse todas o en parte de los beneficios, utilidades y servicios, estimables en dinero, que aquel puede proporcionar. Esto no es nada distinto de una libertad que tiene el titular de servirse o no servirse de la cosa; una ausencia de derecho –un no derecho- de todas las demás personas para exigirles a todas las demás personas que no interfieran en su libertad de servirse o de no servirse de la cosa aquellas tendrían, por consiguiente, el correlativo deber de no interferir. Esta relación compleja se conoce en la doctrina como la oponibilidad erga omnes de los derechos reales. (p. 120)

Según lo establecido con anterioridad puede establecerse que el titular del derecho sobre un signo distintivo, sea este una marca, un nombre comercial, señal de publicidad, tiene el derecho de obtener un beneficio económico sobre estos, ya que posee la libertad de servirse o no del signo distintivo del cual es titular. Por otra parte, es importante mencionar que este derecho va a ser oponible frente a terceros, es decir frente a aquellos que no son parte dentro de la relación entre el titular del derecho y el signo distintivo.

Tenera & Mantilla (2006) respecto a la oponibilidad erga omnes establecen:

Que con la consagración de un derecho real identificamos un objeto: un bien, corporal o incorporal, y uno sujetos: El titular del derecho, quien tienen la libertad de servirse o de abstenerse de la cosa, y los demás miembros de la sociedad, quienes no tienen ningún derecho respecto de la cosa; dicho con otras palabras, aquél puede obtener directamente, las utilidades económicas del objeto, y las demás personas no pueden interferir en ello. (p.121)

De acuerdo con Flores Juárez (2019), La legislación guatemalteca no clasifica los derechos reales, sin embargo ésta ha sido influida por la corriente doctrinaria italiana, la cual hace una clasificación de los derechos reales como derechos reales de goce, de mero goce y de garantía

## **Derechos reales de goce**

Los derechos reales de goce consisten en la facultad de usar, gozar disfruta y disponer de un bien propio, el derecho real de goce por excelencia es la propiedad, la cual podemos establecer que es el derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones que establecen las leyes. La propiedad a la vez se divide en dos partes: la nuda propiedad y el usufructo. Siendo la primera la propiedad de una cosa sin la facultad del goce o disfrute de la misma. De Pina Vara (1985) establece que el usufructo es el “derecho real de eficacia temporal que otorga al titular el disfrute de las utilidades que deriven del normal aprovechamiento de la cosa ajena, condicionado por la obligación de devolver, en el término fijado al efecto la misma o cosa equivalente.” (p. 478)

Existen formas especiales de la propiedad, dentro de las principales esta la copropiedad, la cual se da cuando la propiedad de una misma cosa le corresponde a varias personas, ésta a la vez puede darse de forma voluntaria, cuando todas las personas están en común acuerdo en que la cosa sea propiedad de todos al mismo tiempo, por otra parte la copropiedad forzada se da cuando los copropietarios no tienen la posibilidad de exigir la división de la cosa común, ya que de hacerlo esta resulta inservible para el uso que está destinada.

Dentro de las formas especiales de la propiedad se encuentra también la medianería, que se da principalmente cuando existe un régimen jurídico de condominio relativo a los muros, paredes, cercas etc., que separan dos bienes inmuebles pertenecientes a distintos dueños. Por último se encuentra la propiedad horizontal, la cual recae sobre varios pisos o niveles de un edificio, en los cuales hay distintos dueños con derechos y obligaciones en común.

### **Derechos reales de mero goce**

Dentro de la clasificación de los derechos reales se encuentran los denominados de mero goce, los cuales consisten en la facultad de usar, gozar y disfrutar, pero no de disponer de un bien ajeno, siendo estos el usufructo, el uso, la habitación y la servidumbre. El usufructo es un derecho real de mero goce, que consiste en la parte de la propiedad que permite que una persona que no tiene la calidad de dueña de un bien inmueble lo use, goce y disfrute para sí misma los frutos naturales y civiles del bien, pero con la limitante de no poder enajenarlo. El uso es un Derecho Real de mero goce, el cual va a consistir en percibir de los frutos de la cosa ajena los que le basten a las necesidades del usuario y de su familia.

La habitación es un Derecho Real de mero goce, a través del cual una persona tiene el derecho de ocupar una casa ajena, las piezas necesarias para el titular del mismo y para los miembros de su familia. La servidumbre es un Derecho Real de mero goce por medio del cual se establece un gravamen sobre un inmueble en beneficio de otro, perteneciente a diferente dueño.

### **Derechos reales de garantía**

Los derechos reales de garantía, son aquellos en los cuales se va a otorgar un bien con el objeto y la finalidad de garantizar el cumplimiento de una obligación. Estos se van a dividir en hipoteca y prenda. La primera es un derecho real de garantía en el cual el cumplimiento de la obligación se va a garantizar gravando un bien inmueble. La segunda consiste principalmente en gravar un bien mueble con el objeto de garantizar el cumplimiento de una obligación.

Realizada la definición y clasificación de los derechos reales debe tomarse en cuenta que se va a identificar un bien, corporal o incorporeal sobre el cual se va a ejercer un derecho, resulta trascendental establecer este aspecto, ya que, si bien es cierto puede entenderse que los derechos reales únicamente recaen sobre bienes tangibles, en el ámbito del derecho de propiedad industrial, este concepto se amplía hacia los

objetos incorporales. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (1998) sostiene que cuando se habla de Propiedad Industrial es importante tener en cuenta que forma parte del concepto más amplio de Propiedad Intelectual. Así, la propiedad industrial no es algo tangible como una fábrica, equipos y materiales para la producción industrial, sino más bien algo intangible aunque en la mayoría de los casos de extremado valor.

Es importante establecer que la característica más importante de propiedad es que el propietario o titular puede disponer de esta y que ninguna otra persona puede disponer legalmente de su propiedad sin su consentimiento. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (1998), establece que existen tres tipos de propiedad, siendo el primero el que está formado por bienes muebles. En este tipo de propiedad el titular del derecho sobre el bien mueble tiene un derecho exclusivo de utilizar el bien de su propiedad, este podrá autorizar a otro el uso del bien pero dicha autorización es necesaria desde el punto de vista legal. Es de importancia resaltar que el derecho de utilizar no es ilimitado ya que para ejercer el derecho debe respetarse el derecho de otra persona. El segundo tipo de propiedad es el que se ejerce sobre bienes inmuebles, entendidos como aquellos que no se pueden trasladar de un lugar a otro sin alterar de algún modo su forma o substancia.

## La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual establece:

El tercer tipo de propiedad como los objetos de la propiedad intelectual que son las creaciones del ingenio humano, el intelecto humano. Es por esta razón que a este tipo de propiedad se la califica de propiedad “intelectual”. Se puede afirmar, en una forma un tanto simplificada, que la propiedad intelectual guarda relación con los elementos de información que pueden incorporarse en objetos tangibles al mismo tiempo que en un número ilimitado de copias en diferentes lugares, y en cualquier parte del mundo. La propiedad no se encuentra en esas copias sino en la información que ellas contienen. Al igual que en la propiedad de bienes muebles e inmuebles, la propiedad intelectual se caracteriza también por las limitaciones que pesan sobre ella, por ejemplo, la duración limitada del derecho de autor y las patentes. Mesa Redonda sobre Propiedad Intelectual y Derechos Indígenas. (1998, 23 de julio). Recuperado de [https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting\\_id=3505](https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=3505)

Por lo anteriormente expuesto, debe establecerse que la propiedad industrial es un tipo de propiedad intelectual ya que guarda relación con las creaciones del ingenio humano. Estas creaciones normalmente son las invenciones, los dibujos y modelos de utilidad que dan soluciones a problemas técnicos que surgen dentro de la industria. Sin embargo la propiedad industrial incluye a las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, los nombres y designaciones comerciales y denominaciones de origen. Ya que estas son producto de la creación intelectual y su función principal es la de transmitir una información hacia los consumidores de los productos y los servicios que se ofrecen en el mercado.

La protección va más allá del simple reconocimiento del derecho de propiedad industrial, ya que esta va dirigida contra el uso no autorizado de tales signos, para que el consumidor no sea inducido al error y contra las prácticas engañosas que se dan en el comercio. De tal cuenta que la Propiedad industrial es un derecho real, ya que reúne las características principales de estos, siendo su ámbito de aplicación en el comercio. En este mismo orden de ideas la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual establece que los conocimientos humanos, las ideas, estrategias, planes de negocio son considerados como activos intangibles, los cuales pueden ser objeto de apropiación por lo que la protección jurídica de los activos intangibles mediante la titularidad de los derechos de propiedad intelectual hace posible el uso exclusivo de estos activos en los negocios y convierte los activos intangibles en derechos de propiedad exclusiva, por un período de tiempo limitado.

### **Principios de la Propiedad Industrial**

Dentro de la propiedad industrial existen cuatro principios fundamentales que se toman en cuenta cuando se realiza su protección: la exclusividad, territorialidad, duración limitada y divulgación. Estos principios se encuentran inmersos dentro de la legislación guatemalteca y convenios internacionales, con los cuales se garantizan los derechos que surgen



dentro de propiedad intelectual, y de derechos de propiedad industrial como parte integral de esta última.

Principio de exclusividad, este principio puede representar un monopolio, respecto a las invenciones que se buscan proteger, derivado de esta problemática, es que el derecho que se reconoce, tiene una duración determinada, para que a largo plazo la sociedad pueda beneficiarse de estas invenciones. El principio de exclusividad se encuentra regulado en el artículo 35 del Decreto 57-2000 Ley de Propiedad Industrial, en el cual se establecen los derechos conferidos por el registro de marca, indicando los derechos exclusivos que se otorgan al titular del mismo.

De tal cuenta que se reconocen los derechos para que el titular de estos pueda oponerse al registro de un signo distintivo idéntico o semejante para identificar productos iguales o semejantes a aquellos para los cuales se ha registrado la marco o productos o servicios diferentes. Asimismo se otorga la facultad de hacer cesar judicialmente el uso, la aplicación o la colocación de la marca o un signo distintivo idéntico o semejante por parte de un tercero no autorizado.

Principio de territorialidad: con este principio se busca la protección del titular solo en aquellos países en donde ha obtenido los derechos de propiedad industrial, y no en otros países en donde este derecho no ha sido otorgado, por lo tanto la solicitud de derechos debe solicitarse en cada uno de los países en donde se busca obtener la protección, ya que la protección en un país determinado no garantiza su protección de forma internacional. Respecto a este principio, por tal motivo la protección de una marca, patente o diseño en su en un país no significa que esté automáticamente protegidos en todo el mundo. Sin embargo los derechos de propiedad industrial tienen carácter territorial, y las oficinas de propiedad intelectual únicamente otorgan protección para la jurisdicción nacional.

Principio de duración limitada: La protección que se otorga a un Derecho de Propiedad Industrial, es generalmente limitada en el tiempo, esto quiere decir que el titular del derecho gozará de este durante un lapso determinado, según la legislación del país en donde se haya realizado la solicitud y otorgado el derecho. Este principio encuentra establecido en el artículo 31 del Decreto 57-2000 Ley de Propiedad Industrial, en el cual se establece la vigencia del registro y la renovación de las marcas, por un período de diez años con la posibilidad de renovarse.

Principio de Divulgación: este principio se refiere a la obligación que tiene el solicitante de hacer público el contenido del derecho de propiedad industrial. Si bien es cierto que bajo el Principio de Territorialidad la protección se da en un lugar determinado, la divulgación del contenido de la solicitud debe ser internacional ya que dicho contenido va a constituir un bien público a disposición de cualquier persona, esto ocurre de forma regular en las solicitudes de registro de patentes de invención y modelos de utilidad. Este principio se encuentra regulado en el artículo 163 del Decreto 57-2000 Ley de Propiedad Industrial ya que indica el derecho que tienen las personas de consultar todos los libros y expedientes que se encuentren en el Registro de la Propiedad Intelectual. Asimismo establece que se presumirá que son del conocimiento público los datos, inscripciones y demás asientos que consten en el Registro.

## **Instituciones relacionadas con el Derecho de la Propiedad Industrial**

### **Organización Mundial de la Propiedad Intelectual**

El antecedente inmediato de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual se da en el año de 1891 cuando se lleva a cabo el Arreglo de Madrid, basados en el artículo 19 del Convenio de París, Es en este cuerpo normativo internacional en que se llega a un arreglo sobre marcas

de fábrica o de comercio, el cual dio lugar al primer servicio internacional de presentación de solicitudes de derechos de Propiedad Industrial denominado, Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas.

Posteriormente en el año de 1893, se crean las dos Secretarías encargadas de administrar los Convenios de París y Berna, las cuales se fusionaron para conformar Las Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual, las cuales evolucionaron y en el año de 1970 se convirtieron en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), como una nueva organización intergubernamental con sede en Ginebra Suiza y finalmente en el año de 1974 la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ingresa en las Naciones Unidas en calidad de organismo especializado.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), tiene como finalidad fomentar la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo con la cooperación de otras organizaciones internacionales. Su objetivo principal es promover un sistema internacional de propiedad intelectual, con el que se busca que se recompense la creatividad y estimule la innovación y con ello se contribuya al desarrollo económico, social y cultural de todos los países.

Dentro de sus funciones más importantes se encuentra la de colaborar con los estados en la elaboración de normas internacionales relacionadas con la propiedad intelectual para estandarizar los sistemas y procedimientos de registro de marcas y de esta forma promover el uso y la protección eficaz de la propiedad intelectual en todo el mundo. Otro objetivo muy importante de esta organización es dar a conocer la propiedad intelectual entre los distintos sectores de la sociedad para contribuir a la prosperidad económica y cultural de los países, ya que debe tomarse en cuenta que estos derechos van a permitir a los creadores y titulares, ya sea de una patente, marco o derecho de autor, beneficiarse de su creación.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, busca la modernización de la instituciones de propiedad intelectual, esto debido a que en países en vías de desarrollo aún se emplean procesos manuales de registro, lo cual tiene como consecuencia un atraso en la gestión de este, por lo que ha buscado las formas para ayudar a las oficinas de propiedad intelectual a informatizar los procedimientos de trabajo.

## **Principales Órganos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual**

Los principales órganos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual son la Asamblea General, la cual, según el artículo sexto del Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, está formada por los Estados parte de ese convenio que sean miembros al menos de una de las Uniones, en donde el gobierno de cada estado miembro va a estar representado por un delegado quien a su vez puede ser asistido por suplentes, asesores y expertos. El segundo órgano es la Conferencia, esta se regula en el artículo séptimo, y está formada por los Estados parte del Convenio, ya sean o no miembros de las Uniones, dentro de sus principales funciones esta discutir las cuestiones que sean de interés general en el campo de la propiedad intelectual y podrá adoptar recomendaciones respecto a esas cuestiones, siempre respetando la competencia y autonomía de las Uniones. Por último está El Comité de Coordinación; que está formado por los Estados parte que sean miembros del Comité Ejecutivo de la Unión de París o del Comité Ejecutivo de la Unión de Berna o de ambos Comités ejecutivos.

## **Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala**

El 20 de mayo de 1886, por medio el decreto 148 de la Asamblea Legislativa, se creó la primera oficina de patentes, esta era una dependencia del Ministerio de Fomento. Con el decreto 882 del 31 de diciembre de 1924 se creó la oficina de marcas y patentes. Veinte años después, el 4 de diciembre de 1944, por decreto número 28 la oficina de marcas y patentes pasa a ser parte del Ministerio de Economía y Trabajo, el 16 de octubre de 1956, tras sufrir modificaciones en sus atribuciones dicho ministerio, la oficina de marcas y patentes pasa a ser una dependencia del Ministerio de Economía.

En Guatemala según el artículo 162 de la Ley de Propiedad Industrial Decreto 57-2000 el Registro de la Propiedad Intelectual es la autoridad administrativa encargada principalmente de: “Organizar y administrar el registro de los derechos de propiedad industrial, Cumplir todas las funciones y atribuciones que le asigna la ley, Desarrollar programas de difusión, capacitación y formación en materia de derechos de propiedad intelectual.” Está a cargo de un Registrador, el cual es asistido por uno o más subregistradores. Dentro de sus principales funciones esta cumplir con las acciones encaminadas a la cumplir con los procedimientos de adquisición, mantenimiento y protección de los derechos de autor y

derechos conexos, signos distintivos, de las patentes de invención y de modelos de utilidad y de los diseños industriales.

### **Cámara guatemalteca de la Propiedad Intelectual**

La Cámara Guatemalteca de Propiedad Intelectual fue fundada en el año 2016, tiene su sede en el Departamento de Guatemala y de acuerdo a su estatuto es “una organización de carácter privado, no lucrativa, no religiosa, apolítica, cultural, académica, educativa y de desarrollo integral de sus asociados.” y su objeto y finalidad es la promoción, el desarrollo y la divulgación de la importancia de la protección de la propiedad intelectual, la defensa de los intereses comunes de sus asociados organizar actividades académicas que permitan el estudio y capacitación de sus asociados; promover el conocimiento y la observancia de los derechos de la propiedad intelectual. Esta cama está integrada por cinco órganos: Asamblea General; Junta Directiva; Órgano de Fiscalización; Tribunal de Honor; y Comité Académico. Siendo la Asamblea General la máxima autoridad de la Cámara.



## **Signos distintivos**

Los signos distintivos son aquellos que permiten identificar en el mercado los productos, servicios o actividades de una misma naturaleza por medio de marcas, nombres comerciales, señales de publicidad y denominaciones de origen y cumplen con el objetivo de ser el medio a través del cual las empresas logran un acercamiento con los consumidores y darle un valor a las actividades de las mismas, a la vez que se evita una confusión en el mercado con sus competidores. Es importante resaltar que la protección de un signo distintivo para obtener la exclusividad sobre el mismo, requiere un trámite administrativo, en el caso de Guatemala, frente al Registro de la Propiedad Intelectual.

## **Marca**

La marca es un signo que va a ser perceptible por los sentidos y según la legislación guatemalteca es considerada un bien mueble, permite distinguir productos o servicios, producidos o prestados por una persona individual o jurídica, de otros que sean similares. Pueden considerarse marcas las palabras, letras, números dibujos, colores, fotos, logotipos, etiquetas y la combinación de estos elementos. Estas van a representar la imagen y reputación de los productos y servicios de una empresa. Existen excepciones, respecto a lo que no puede considerarse una marca,

dentro de éstas se encuentran los términos genéricos, es decir que no puede registrarse una palabra que haga alusión al producto que se comercialice o servicio que se preste. De igual forma no son objeto de registro los términos descriptivos o que describan las características de un producto. Otro signo que no es objeto de registro como marca son aquellas que induzcan al error o que sean consideradas contrarias al orden público. Por último no pueden protegerse como marcas las banderas, escudos de armas, sellos oficiales y emblemas de Estados u organizaciones internacionales.

Las marcas para que puedan ser objeto de registro deben llenar dos requisitos esenciales que son el de distintividad y de representación gráfica. La distintividad va a ser considerada como un función compleja de la marca que reúne dos propiedades, siendo la primera la de identificar, es decir reconocer la marca como perteneciente a cierto género, clase o especie de productos o servicios, pero al mismo tiempo ésta no es el género ni lo representa, ni lo designa. La segunda propiedad es la de diferenciar, esto se da cuando se separa por sus características una marca de otras marcas del mismo género, estableciendo una distancia entre las marcas existentes en el mismo sector competitivo.

Vallecillo (2016) afirma que:

La distintividad es un requerimiento intrínseco a toda marca, sin esta característica, un signo distintivo no existiría, pues al poseer dicho elemento, el público consumidor es capaz de diferenciarlo y no confundirlo con otros productos o servicios similares dentro del comercio. (p.19)

El segundo requisito es la representación gráfica, esta consiste en que el signo que se solicite su registro como marca deber ser susceptible de ser representado gráficamente. En las marcas denominativas este requisito se cumple consignando el signo y su representación gráfica escribiendo la marca en el tipo en el tipo de letra o caracteres estándar utilizados para cumplir con los requisitos de forma. En las marcas figurativas o mixtas, este requisito se cumple al consignar el signo y su representación gráfica incluyendo una reproducción de la marca.

Por los elementos que las conforman, las marcas tradicionales se van a clasificar en marcas denominativas, marcas figurativas y marcas mixtas. Las marcas denominativas son aquellas que van a estar constituidas por expresiones pronunciables, con o sin significado, combinación de letras, combinación de números, combinación de letras y números, así como expresiones que incluyan signos ortográficos o puntuación que auxiliien a su lectura. Las marcas figurativas, son las que están conformadas por una determinada figura, diseño o combinación de colores sin elementos denominativos. Estas marcas pueden transmitir una idea o concepto

determinado o estar conformadas por un diseño abstracto carente de significado para el consumidor. Por ultimo las marcas mixtas, son aquellas que están integradas por elementos figurativos y denominativos, es decir que están constituidas por elementos denominativos escritos con una grafía especial se consideran como mixtas.

Por el objeto de su protección las marcas se van a clasificar en marcas de servicio, que van a ser aquellos signos que van a distinguir los servicios de cualquier índole ya sean financieros, bancarios, publicidad, de transporte, y estas se encuentran bajo las mismas normas y restricciones que las marcas que distinguen productos. Marcas de productos, son aquellas destinadas a identificar productos en el mercado. Las marcas colectivas, son aquellas cuyo titular es una asociación o cooperativas, que no utilizan por si mismas las marcas pero sí sus miembros, para ofrecer un servicio o producto. Las marcas de certificación, son aquellos signos que se conceden, cuando un producto o servicio satisface normas definidas, y se otorga el derecho sobre las mismas cuando se comprueba que los productos que se producen o los servicios que se prestan, cumplen dichas normas. Por último se encuentran las marcas notoriamente conocidas, éstas representa una excepción a la obligatoriedad que una marca debe estar registradas para que goce de

protección, debido a que las mismas autoridades competentes para llevar a cabo el registro de marcas las consideran muy conocidas.

### **Funciones principales de las marcas**

Se puede establecer que una marca tiene cuatro funciones principales, siendo la primera de estas distinguir un producto o servicio de una empresa de los productos o servicios de otras empresas, como ya se ha señalado, esto con la finalidad de facilitar la elección de los consumidores en el momento de adquirir ciertos productos o de contratar determinados servicios. Por lo tanto una marca ayuda al consumidor a identificar productos o servicios ya le son conocidos o de los cuales tenía información a través de los distintos medios publicitarios.

La segunda función de una marca es determinar la relación que existe entre esta y un empresa en específico, es decir que relacionan directamente el producto o servicio con la empresa en donde se originan, esta función es de suma importancia, ya que en el mundo comercial varias empresas pueden ofrecer productos o servicios similares, pero el elemento que los va a distinguir una empresa de otra es la marca que utilicen para diferenciar sus productos.

La tercera función que cumple una marca es la de recordar al consumidor la calidad específica y determinada de un producto o servicio a la cual hace alusión. Es de esta cuenta que las empresas pueden otorgar licencias de uso, ya que una marca no siempre es utilizada por una sola empresa, y estas pueden otorgar a los licenciatariaos derechos sobre las marcas, con la condición de que se respeten estándares de calidad determinados y específicos

La cuarta función que tienen las marcas es la de promover la comercialización y venta de productos y servicios, Puede establecerse que esta función cumple con los objetivos de atracción para el consumo y está relacionada directamente con la forma en la que se realizará la promoción y publicidad de la marca para que logre ser atractiva a los consumidores y generar confianza al mismo tiempo que logra diferenciarse de otra empresa.

Courrejolles (2001) afirma que:

La función jurídica de la marca es distinguir los bienes y servicios de un productor de otros bienes o servicios que son de naturaleza idéntica o similar pero que corresponden a otros productores. La marca atribuye a estos bienes una procedencia a una empresa o grupo de empresas, es decir individualiza los bienes en función a su origen. Esto le sirve al consumidor para escoger entre los productos del mismo género provenientes de empresas diferentes. (p.180)

Con la anterior afirmación puede establecerse que, para que una marca logre su principal función jurídica debe de llenar requisitos de distintividad y lograr las cuatro funciones descritas. Ya que dentro del comercio existen variedad de productos similares o iguales que necesariamente deben distinguirse de otros para obtener beneficios económicos necesarios y que sean un activo dentro de la actividad comercial.

## **Nombres comerciales**

Un nombre comercial es un signo de carácter denominativo o mixto, es decir que incluye símbolos como letras o número y una figura o logotipo, el cual va a identificar o distinguir una empresa, un establecimiento comercial o a una entidad. De acuerdo con el Centro de Comercio Internacional y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (2004), las marcas difieren de los nombres comerciales en que estos últimos representan el nombre completo de una empresa en el cual se denota su carácter jurídico, mientras que una marca es el signo distintivo del producto o servicios de la empresa. Además una empresa puede ser titular de varias marcas o utilizar el mismo nombre comercial o una parte de este como marca.

En el Decreto 57-2000 Ley de Propiedad Industrial en el artículo 4 se establece que los nombres comerciales conforman un signo denominativo o mixto, con el que se identifica y distingue a una empresa, a un establecimiento mercantil o a una entidad. Esta definición es acorde a lo establecido por la Organización Mundial de la Propiedad Industrial. Dentro de la misma ley se establece el procedimiento para el registro de estos signos distintivos, con requisitos específicos propios. Siendo una de las principales características que el derecho sobre este se adquiere por su primer uso en público en el comercio y con relación al giro de negocio o actividad mercantil de una empresa. A diferencia de las marcas y señales de publicidad el registro de este signo distintivo se da por tiempo indefinido.

### **Señales de publicidad**

Ruiz (2013), afirma que: “se entiende por señales de publicidad, la palabra, frase, o leyenda utilizada como complemento de una marca. En consecuencia, los lemas comerciales solamente pueden ser denominativos” (p. 55). En el Decreto 57-2000 Ley de Propiedad Industrial en el artículo 4 se define a las señales de publicidad como: “toda leyenda, anuncio, frase, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio similar, siempre que sea original y característico, que se emplee con el fin de atraer la atención de los consumidores o



usuarios sobre uno o varios productos, servicios, empresas o establecimientos mercantiles.” Se establece que son denominativas ya que regularmente son combinaciones de palabras que tienen como finalidad atraer la atención de los consumidores sobre uno o varios productos, servicios empresas o establecimientos mercantiles.

Para el registro de estos signos distintivos en Guatemala, se aplican las mismas normas relativas a las marcas, es decir en cuanto al procedimiento, vigencia, renovación y enajenación. En cuanto al alcance de la protección que se otorga esta se da únicamente a la expresión o señal de publicidad en su conjunto, y no se va a extender a otros elementos o partes que vayan a ser considerados por separado.

### **Denominaciones de origen**

Para establecer qué son las denominaciones de origen se debe definir en primer lugar qué son las indicaciones geográficas ya que las primeras son una tipo especial de las segundas mencionadas. Una indicación geográfica es un signo que se utiliza para distinguir los productos que tiene un origen geográfico específico, y por lo tanto van a poseer cualidades o una reputación del lugar en donde se originan. El artículo 4 del Decreto 57-2000 Ley de propiedad industrial define a las indicaciones geográficas como: “todo nombre geográfico, expresión,

imagen o signo que designa o evoca un país, un grupo de países, una región, una localidad o un lugar determinado.”

De tal cuenta, puede establecerse que la función principal de las indicaciones geográficas es el designar lugares, ciudades, regiones o países concretos. De forma común estos signos distintivos están relacionados a productos de origen agrícola sin embargo no está limitado únicamente a este ámbito, sino hacer referencia a cualidades de los productos relacionados con las técnicas utilizadas para la obtención de los mismos como los conocimientos y tradiciones empleadas en su producción.

Según el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), las indicaciones geográficas engloban dos nociones, que son las indicaciones de procedencia y denominaciones de origen. Las primeras van a identificar un producto como originario de un país o lugar específico. Las segundas van a identificar productos como originarios de un país o región o localidad determinada, que posean cierta calidad que se le atribuya fundamentalmente a su origen geográfico tomando en cuenta factores naturales y humanos. Cabe mencionar que existen indicaciones geográficas genéricas, las cuales se van a caracterizar por designar un

tipo de productos y no para establecer el lugar de procedencia, y por lo tanto este tipo de signo de desempeñar la función de una indicación geográfica.

### **Marcas no tradicionales**

La creatividad y los avances de la ciencia, tecnología ha permitido que surjan un nuevo tipo de marcas denominadas no tradicionales, las cuales no son percibidas a través del sentido de la vista. Esta nueva denominación fue identificada en el año 2007 por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual como nuevos tipos de marcas y según la opinión formulada por la Comisión Permanente sobre Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (en adelante SCT por sus siglas en inglés), se estableció formalmente el término marcas no tradicionales, para referirse a las marcas que pueden adoptar otras formas, siempre y cuando demuestren la naturaleza de la marca, permitan realizar un examen adecuado y posibiliten a las partes interesadas consultar el registro para dar a conocer el alcance de la protección otorgada a un signo determinado.

Vallecillo (2016) establece:

Las marcas no tradicionales consisten en cualquier signo distintivo útil para diferenciar bienes, productos y servicios de entre otros de su misma clase o especie, pudiendo ser distinguidos y percibidos mediante cualquier sentido del cuerpo humano (vista, tacto, olfato, gusto, oído) y sean por ende susceptibles de representación gráfica. (p.14)

De las definiciones anteriores destacan aspectos que son propios de las marcas no tradicionales, que si bien es cierto guardan la misma función y finalidad de las marcas tradicionales, se van a diferenciar de éstas, principalmente por la forma en la que van a ser percibidas, ya que no únicamente van a ser transmitidos a través de signos gráficos sino por medio de otras formas perceptibles a través de otros sentidos lo cual las hace mucho más complejas de regular y llegar a acuerdo en cuanto a los procedimientos de su registro y determinación de su distintividad.

La SCT efectuó una clasificación muy completa respecto a las marcas no tradicionales dividiéndolas en dos grupos siendo el primero los signos visibles, dentro de los cuales se encuentran las marcas tridimensionales, marcas de color, hologramas, lemas publicitarios, títulos de películas y libros, signos animados o de multimedia, marcas de posición y marcas gestuales. El segundo grupo se denomina signos no visibles, dentro de este se encuentran las marcas sonoras, marcas olfativas, marcas gustativas y marcas de textura o táctiles.

Con el objetivo de crear un marco normativo internacional que se adapte a la modernidad y que sea dinámico para armonizar los trámites administrativos del registro de marcas se estableció el Tratado de Singapur en el año 2006. Este tratado busca la simplificación de los procedimientos reduciendo el trabajo administrativo y costos de funcionamiento de las instituciones encargadas del registro de propiedad industrial. Los principales procedimientos que regula son los referentes a la asignación de la fecha de presentación de las solicitudes, la división de las solicitudes, la inscripción de cambio de nombre o las direcciones, inscripción de cambio de titularidades de registro, la corrección de errores, la renovación de registros y la inscripción de registros. La importancia de este tratado radica en que es en donde se toman en cuenta las marcas no tradicionales y los procedimientos para su registro. Siendo así el primer instrumento internacional que reconoce de forma expresa este tipo de marcas. Sin embargo no obliga a las partes contratantes a registrar marcas no tradicionales.

### **Marcas Tridimensionales**

Dentro de la clasificación antes mencionada, es importante mencionar a las marcas tridimensionales, debido a que estos signos pueden ser percibidos con el sentido de la vista y del tacto, y va a consistir en un objeto o cuerpo que ocupa tres dimensiones de espacio, de esta cuenta,

para su registro debe determinarse el tamaño de la reproducción y el número de vistas diferentes de la marca si las hubiere y que forman la representación, de igual forma debe de establecerse el tipo de marca, y para su registro debe de tomarse en cuenta una representación gráfica que demuestre este aspecto.

Liévano (2011) establece que:

Las marcas tridimensionales son signos que consisten en la forma corporal del producto, o las de los envases o envolturas en los que esté empacado. Lo que se busca con la protección de este tipo de signos es que un producto determinado pueda hacerse distintivo en el mercado al adoptar una forma completamente novedosa y diferente al que habitualmente tienen productos de la misma categoría, o sus empaques. (p.6).

Las marcas tridimensionales en su forma pura, es decir cuando se tratan de formas o embalajes, sin signos verbales o gráficos que los acompañen dificulta su distintividad, ya que de esta manera no se puede establecer una diferencia significativa entre productos de similar naturaleza, y para dar solución a esta problemática se hace necesario acompañarlas de elementos denominativos o símbolo gráficos. Este tipo de marca logra una distintividad por el uso prolongado e ininterrumpido de una forma específica y particular sobre un producto que hace que los consumidores lo puedan distinguir.

Para cumplir con el requisito esencial de la representación gráfica, se ha establecido a través de la SCT, criterios para que puedan ser objeto de registro, para lo cual exigen que se indique el tipo de marca, en este caso, tridimensional, una imagen que puede consistir en un dibujo o fotografía del objeto, las vistas adicionales del objeto que pueden ser aportadas por el solicitante o exigidas por las instituciones encargadas del registro de marcas, una descripción verbal y una muestra del objeto.

## **Hologramas**

Un holograma es una placa fotográfica obtenida mediante una técnica fotográfica que, mediante iluminación por láser, permite obtener imágenes tridimensionales en color, produciendo un efecto de proyección o reflejar imágenes tridimensionales sobre superficies planas las cuales cambian dependiendo el ángulo desde el cual se observen. Debido a las características que presentan los hologramas estos pueden adoptar cualquier forma, color e ir acompañados de signos y letras, cumpliendo con la función de una marca tradicional es decir cumple con el requisito de distintividad. Sin embargo, este tipo de marcas encuentran su dificultad en cuanto al cumplimiento del requisito de representación gráfica al momento de solicitar su registro. Por lo anterior la SCT, estableció que para su registro es necesario que la solicitud de registro de marca, así como presentar una imagen que capte el efecto holográfico en

su totalidad, presentar imágenes en donde se distingan las vistas del holograma desde distinto ángulos, una descripción de palabras que explique el efecto holográfico

### **Signos animados o de multimedia**

El Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual establece que los signos animados son aquellos constituidos por el movimiento de un determinado objeto (por ejemplo una combinación del objeto y del movimiento perceptible visualmente), la imagen en movimiento puede ser un fragmento de película cinematográfica o de video o el logotipo móvil de un programa de televisión, etc.

Este tipo de marca, cumple con los requisitos de distintividad debido a que están compuestas por imágenes que pueden adoptar cualquier forma, e ir acompañados de cualquier signo, sean estos números, palabras o letras. En cuando a su representación gráfica, no representa una mayor complejidad ya que la SCT estableció que el solicitante del registro de un signo animado o multimedia debe presentar en las instituciones encargadas del registro de marcas una serie de imágenes fijas que de manera conjunta describan animación, una descripción por escrito que



explique la animación, una grabación del signo en formato analógico, digital o electrónico, y la indicación de que se trata de una marca de multimedia.

## **Marcas de color**

Las marcas de color forman partes de las marcas no tradicionales, respecto a ellas se ha establecido que pueden definirse como aquellas que:

“Consisten en el uso abstracto de un color determinado o una combinación de colores en un producto, o en su empaque. Lo que se busca con la protección de este tipo de signos es que un producto determinado pueda hacerse distintivo en el mercado por medio del uso de un color, o de una combinación de colores completamente novedosa y diferente a la que habitualmente tienen los productos de la misma categoría o sus empaques. (Liévano, 2011)” (Vallecillo, 2016, p. 17).

Estas marcas representa un reto para ser consideradas como tal, debido a que se debe determinar la forma en la que van a ser representadas y si se deben a aplicar las normas aplicables a las marcas tradicionales en cuanto a la reivindicación de los colores. Así mismo debe describirse el color que compone la marca y la manera en la que este se aplica a los productos. Por lo tanto, según el criterio e la OMPI, un color por sí mismo no va a ser objeto de registro, sino que debe de establecerse los

elementos que lo integran y que lo hacen distintivos de los ya existentes y debe comprobarse la distintividad de los mismos.

## **Marcas sonoras**

Las marcas sonoras son aquellas que consisten en sonidos que al ser escuchados por el público son reconocidos y pueden distinguirse de otros, El Comité Permanente sobre el Derecho de Marca, Diseño Industriales e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual establece que los sonidos pueden ser musicales o no musicales. Los sonidos musicales pueden haber sido creados expresamente (es decir, por encargo específico), o bien tomados de la amplia variedad de partituras musicales ya existentes. Los sonidos no musicales, por su parte, pueden haber sido creados, o bien simplemente reproducen sonidos que se encuentran en la naturaleza.

Vallecillo (2016) establece que:

Los signos sonoros no escapan de esta realidad, y consisten básicamente en aquellos sonidos que al ser percibidos audiblemente por el público consumidor genera un carácter distintivo y evocativo de entre otros de su misma clase o especie. (p.17)

El objetivo principal de las marcas sonoras es que los consumidores asocien el sonido con el origen empresarial de un producto. Como se ha mencionado, un signo distintivo debe llenar los requisitos de

distintividad y representación gráfica, las marcas sonoras cumplen con ellos, ya que cuando los sonidos se combinan con otras formas mixtas como elementos denominativos o figurativos se da una relación entre el sonido e imagen, con lo cual se logra la distintividad y diferenciar un producto de otro dentro del mercado.

De lo anterior se puede mencionar que existen marcas sonoras que únicamente van a consistir en aquellas que solo van a estar conformadas por un sonido y las que están conformadas por la combinación de un sonido con elementos adicionales como las denominaciones, imágenes, o animaciones. Cuando se presenta el primer caso, es decir aquellas marcas que solo están conformadas por un sonido, es discutible si realmente cumplen con el requisito de distintividad, debido a que un sonido por sí mismo solo permite diferenciar un producto en el mercado pero está limitado ya que no es posible la identificación del mismo. Por lo tanto no es claro si un sonido reproducido de forma aislada de un elemento adicional permite que el consumidor los asocie con un producto en específico. Por otro lado, las marcas sonoras que están conformadas por una combinación de sonidos con denominaciones o imágenes cumplen con el requisito de distintividad, ya que cuando se añade estos elementos tienen la misma capacidad de distinción de las marcas tradicionales.

En cuanto a la representación gráfica de las marcas sonoras la SCT ha establecido criterios y requisitos para su representación y solicitud de registro. De tal cuenta que la solicitud de registro de una marca sonora comprenderá una notación musical en un pentagrama, junto con la descripción escrita de la marca, en la que se pueda indicar los instrumentos utilizados, notas, longitud y otra característica del sonido, así como la grabación analógica digital o electrónica del sonido. Por otro lado, las marcas sonoras que consistan en sonidos no musicales, se deberá representar a través de una onomatopeya del sonido, es decir una descripción en palabras o una grabación del mismo.

### **Marcas olfativas**

Por último se encuentran las marcas olfativas, las cuales van a consistir en un signo odorífico u aromático que se percibe por el sentido del olfato, que va a ser lo suficiente distintiva y lo va a diferenciar de otras que pertenezcan a la misma clase con el objetivo que los consumidores asocien el olor con el origen empresarial de un producto. En la actualidad este tipo de marcas no tienen aceptación y su registro es poco probable debido a la dificultad que existe para establecer su distintividad y sobre todo su distinción gráfica.

Vallecillo (2016) establece que:

Una marca olfativa es todo signo odorífico y aromático mediante el sentido del olfato, cuya finalidad versa en concederle a un producto o servicio determinado la suficiente capacidad distintiva o diferenciadora entre diversos productos o servicios pertenecientes a la misma clase o especie. (p.18)

Tomando en cuenta que un olor por sí mismo no tiene la capacidad inherente de hacer distintivo un producto ya que solo permiten diferenciar un producto de otro pero no la identificación de este y su origen comercial. Sin embargo al combinar un olor, que sea lo suficiente novedoso y sea combinado con una imagen o palabras puede lograr que el consumidor relacione un olor con un producto. Por otro lado, se encuentra la situación en la que el olor de un producto adquiere distintividad, sin tener la capacidad por si mismo de hacerlo, lo cual se adquiere por el uso prolongado e ininterrumpido de un olor en particular sobre un producto hasta lograr que los consumidores lo distingan.

Es en cuanto a la representación gráfica, que las marcas olfativas presentan la mayor dificultad para obtener su registro, ya que la solicitud de las mismas no logran satisfacer este requisito y no se ha encontrado una forma adecuada para hacerlo, ya que únicamente se ha limitado a realizar una descripción del olor por medio de palabra, principalmente porque una descripción de este tipo no resulta lo suficientemente precisa y objetiva. Otra solución que se ha planteado, para que estas marcas

cumplan con el requisito de representación gráfica es la de representarla por medio de la fórmula química de la misma, pero se ha considerado que es poco inteligible, y no representa al olor como tal, sino únicamente la sustancia de la misma. Por estas razones es que no se ha logrado desarrollar la forma adecuada para cumplir con el requisito de representación gráfica de las marcas olfativas, lo que tienen como resultado la posibilidad casi nula de su registro.

Por lo expuesto con anterioridad, las marcas no tradicionales para que sean consideradas como tal, deben llenar requisitos registrales específicos, tales como la distintividad, perceptibilidad y representación gráfica. Tomando en cuenta que estos tres aspectos son de suma importancia para lograr el registro y reconocimiento del derecho de un titular sobre una marca, puede establecerse que la distintividad es un requisito intrínseco, ya que sin ésta característica un signo distintivo no existiría y no se diferenciaría de otros en el mercado. La perceptibilidad por otro lado es la característica que le permite a un signo distintivo ser percibido por los consumidores a través de sus sentidos para que logre introducirse en la mente del público y pueda asimilarse con facilidad.

La representación gráfica es una característica compleja que debe tomarse en cuenta para el registro de una marca no tradicional, debido a que éstas, a diferencia de las marcas tradicionales, se encuentran dentro de los signos no visibles por lo tanto existe un conflicto y no se ha logrado un consenso para ofrecer una solución para lograr su protección y reconocimiento en el sistema de marcas ya que no se han establecido cómo puede representarse un olor, un sonido o un sabor. De tal cuenta que se ha optado por realizar una descripción de la marca mediante palabras como complemento necesario para dar a conocer en que consiste la marca no tradicional de la cual se desea adquirir el derecho exclusivo

En ese orden de ideas la representación de las marcas no tradicionales es más amplia, ya que puede integrar varios elementos combinados, por lo tanto implica una modificación a los procedimientos establecidos para su registro en las distintas instituciones que los llevan a cabo, es decir que, se debe indicar el tipo de marca, para que se distinga de otros signos convencionales o tradicionales, la descripción detallada de la marca y presentación de tallada de medios técnicos para comprobar su distintividad.

## **Otras marcas no tradicionales**

Las principales marcas no tradicionales fueron desarrolladas con anterioridad, sin embargo es importante mencionar otras que no han sido relevantes, pero su mención es importante para establecer con mayor amplitud el tema de las marcas no tradicionales. Dentro de estas se encuentran las marcas de textura o táctiles, las cuales consisten en que la marca es la superficie de un producto lo que da lugar a su reconocimiento. Lo que se busca con la protección de este tipo de marca es que un producto sea distintivo dentro del mercado por adoptar una textura distinta y novedosa a lo que habitualmente presentan productos de una misma categoría, con el objetivo de que los consumidores asocien esa textura a un producto y una empresa determinada.

Marcas de posición, son otro tipo de marcas no tradicionales de poca relevancia, estas se caracterizan por un elemento idéntico que siempre aparece en el producto en la misma posición y con proporciones constantes. El elemento distintivo de este tipo de marca se da con la combinación del signo y la posición, ya que el carácter distintivo se produce por esta forma, ya que por sí misma esta marca no podría ser admitida para su protección. Por último se encuentran las marcas de movimiento, con las que se busca proteger es la incorporación de un



movimiento totalmente novedoso y diferente dándole distintividad a productos que pertenecen a una misma categoría o sus empaques.

## **Marcas gustativas**

Liévano (2011) establece que:

Las marcas gustativas consisten en sabores que siendo ajenos a la naturaleza de un producto determinado, le son añadidos para otorgarle distintividad en el mercado. El resultado final que se espera obtener con la protección de este tipo de signos es que los consumidores asocien el sabor con el origen empresarial del producto. (p.22).

Las marcas gustativas guardan similitud con las marcas olfativas, ya que previo a degustar un producto u alimento específico se tiende a olfatearlo y luego a degustarlo o saborearlo. Las marcas gustativas deben, al igual que los otros tipos de marcas que se han abordado, cumplir con los requisitos de distintividad y representación gráfica, siendo estos dos aspectos importantes para que puedan registrarse y el solicitante pueda lograr una protección de un sabor determinado, que lo logre distinguir de otros productos similares que hay en el mercado. Cabe mencionar la importancia de este tipo de marcas, ya que en la actualidad según Gomez & Mejía (2012), considera al sentido del gusto “como el sentido menos explorado y explotado en estrategias de marketing sensorial”. De igual forma este sentido es dependiente del resto, ya que el sabor no se

encuentra únicamente relacionado con el sentido del gusto, sino que es un conjunto de percepciones de todos los sentidos.

Chijane (2007) afirma:

Que los razonamientos que restringen la inscripción de marcas gustativas residen fundamentalmente en la dificultad que estas presentan al momento de diferenciar el gusto del objeto o producto mismo y su dificultad para ser representado de forma gráfica. (p.495)

En cuanto al cumplimiento de distintividad, es importante establecer que un sabor no tiene la capacidad inherente de hacer distintivo un producto en el mercado, ya que no le permite al consumidor asociar la marca con el origen empresarial de la misma. Por lo que es necesario que el sabor vaya acompañado de un signo, ya sea denominativo o figurativo, para que de esta forma se cumpla con el requisito de distintividad. Debe tomarse en cuenta que el sabor que se desea proteger como marca tiene que ser novedoso y diferente que lo distinga de otros productos de la misma categoría en el mercado. Otra forma en la que una marca gustativa puede lograr distintividad es por medio de su uso prolongado e ininterrumpido en el mercado, siempre y cuando un sabor sea totalmente novedoso, de tal forma que pueda ser diferenciado a otros productos similares en el mercado.

Liévano (2011) establece:

Existen dos formas de hacer que un sabor pueda cumplir con el requisito de distintividad. Estas son las siguientes:

Que el sabor vaya combinado con un signo denominativo o figurativo, lo cual forma una sola marca compuesta que cumple de manera satisfactoria con el requisito de distintividad. En este caso, se exige que el sabor del producto sea totalmente novedoso y diferente al que habitualmente tienen los productos de la misma categoría en el mercado.

Que el sabor del producto adquiera distintividad, sin tener la capacidad inherente para ello, a través de la configuración del significado secundario, por medio de su uso prolongado e ininterrumpido en el mercado, es evidente que en este supuesto también se exige que el sabor del producto sea totalmente novedoso y diferente al que habitualmente tienen los productos de la misma categoría en el mercado. (p. 34)

El reto principal que presentan las marcas gustativas para lograr su protección, es que respecto a éstas no se ha llegado a un consenso en cuanto a la forma en la que se puedan representar de forma gráfica, ya que en la actualidad no existe un medio idóneo para representar gráficamente un sabor, siendo la única forma a través de la descripción en palabras, por medio del aporte de una muestra y mediante la presentación de la fórmula química de los componentes de un sabor. Sin embargo estas formas de representación pueden considerarse imprecisas y poco objetivas. En cuanto a la presentación de la fórmula química se ha establecido que pocas personas serían capaces de reconocer en una fórmula un tipo de sabor, además que una fórmula química no representa el sabor de una sustancia, sino la sustancia en sí misma.

## **Marcas gustativas en Guatemala, España, México y Argentina**

Como se ha establecido en cuanto a las marcas no tradicionales, debido a su carácter novedoso y diferente, ha presentado puntos de discusión para establecer consensos en cuanto a la viabilidad de su reconocimiento jurídico de estos signos como marca, debido a que en algunos casos se considera que no pueden hacer distintivo un producto en el mercado, o que no son susceptibles de ser representados gráficamente. Este último aspecto, el de la representación gráfica de las marcas no tradicionales, y en especial de las marcas gustativas es un asunto toral, ya que depende de la representación gráfica que estas marcas sean reconocidas legalmente y por lo tanto sean objeto de registro.

Sin embargo de forma reciente han ocurrido cambios a nivel internacional en cuanto al requisito de representación gráfica de las marcas, principalmente en el criterio establecido por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. Dicha oficina estableció que el requisito de representación gráfica dejará de aplicarse al presentar una solicitud a partir del primero de octubre del año dos mil diecisiete. Por lo que a partir de esa fecha , los signos podrán representarse de cualquier forma que se considere adecuada, utilizando la tecnología disponible de

forma general, con la salvedad de que esa representación sea, clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva. Esto con el objetivo de aumentar la seguridad jurídica de los usuarios y reducir el número de objeciones debidas a formalidades.

Las disposiciones establecidas en el párrafo anterior se encuentran reguladas en el artículo 3 del Reglamento de Ejecución de la Marca de la Unión Europea el cual establece que:

La marca deberá estar representada en cualquier forma que se considere adecuada usando la tecnología generalmente disponible, siempre que pueda reproducirse en el Registro de manera clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva, de un modo que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar con claridad y exactitud el objeto preciso de la protección otorgada a su titular.

Esta regulación se establece con la finalidad de claridad, la seguridad jurídica y la eficiencia con el fin de facilitar la presentación de solicitudes de marcas en la Unión Europea, sin embargo se realiza énfasis en la forma clara y exhaustiva las indicaciones obligatorias y facultativas que deben figurar en la solicitud de marca. Asimismo, aunque ya no se exige la representación gráfica de una marca, la representación de esta debe permitir a las autoridades competentes y al público en general determinar con claridad y precisión el objeto de la

protección. Se establece que cuando proceda la representación debe complementarse con una indicación del tipo de marca de que se trate y según sea el caso puede complementarse con una descripción del signo, la cual debe concordar con la representación.

Con esta disposición se busca garantizar la coherencia en el proceso de la presentación de una solicitud de marca, para mejorar la eficacia en el registro de marcas y fijar los principios generales a los que deben ajustarse la representación de cada marca y establecer las normas y requisitos específicos para algunos tipos de marcas con arreglo a su naturaleza y características específicas. Se realiza también un énfasis en que las nuevas disposiciones van en consonancia con las nuevas tecnologías y las posibilidades que estas otorgan y como deben las instituciones encargadas del registro de marcas adaptarse a estas nuevas formas de representación de marcas. Por último se establece que una marca podrá ir acompañada de una descripción.

Con esta nueva regulación se abre una nueva posibilidad para lograr el registro de las marcas no tradicionales, pero debe tomarse en cuenta que éste tipo de marcas, principalmente las que son asimiladas a través de los otros sentidos como el olfato, el gusto o tacto, no pueden lograr una distintividad por sí mismas, por lo que se hace necesario que vayan

acompañadas de un signo o una denominación o ya sea con el paso del tiempo y el uso ininterrumpido logren posicionarse en el mercado y lograr dicha distintividad. Lo mismo ocurre con su representación gráfica ebe hacerse una descripción de la marca, en que consiste y los medios utilizados para lograr, en este caso un sabor determinado, sus componentes y en el caso de una solicitud en las instituciones encargadas del registro de marcas, indicar que se trata de una marca gustativa.

## **Marcas gustativas en la legislación de Guatemala**

En la legislación guatemalteca referente a la propiedad industrial, la cual se encuentra contenida en el decreto 57-2000, Ley de Propiedad Industrial y su reglamento, no se encuentran reguladas las marcas gustativas como tal, sin embargo en su artículo número 4 en donde se establece la terminología utilizada, referente a las marcas indica que son: “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 que pueda ser objeto de una representación gráfica.” Esta definición establecida en la ley en cuestión, toma en cuenta marcas no tradicionales, que son, como se ha mencionado con anterioridad, las marcas tridimensionales, olfativas y sonoras. Si bien es cierto, no

menciona a las marcas gustativas, se deja la posibilidad de regularlas al establecer que se entiende por marca otras que puedan ser objeto de representación gráfica.

Es de suma importancia mencionar lo regulado en el artículo 16 del decreto 57-2000 Ley de Propiedad Industrial y su reglamento, este artículo establece qué signos pueden constituir marcas, dentro de las cuales se regulan las marcas sonoras y olfativas en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos, sus envolturas o empaque, el medio de expendio de los productos o los servicios correspondientes, y otros que a criterio del Registro tengan aptitud distintiva. Este artículo establece que van a constituir marcas aquellos que a criterio del Registro tengan aptitud distintiva.

Esta aptitud distintiva la pueden obtener las marcas gustativas como se desarrolló con anterioridad, por medio de la combinación con elementos denominativos o gráficos o con su uso ininterrumpido. Por lo que es posible indicar que, si bien es cierto no regula las marcas gustativas y nos las menciona de forma expresa, deja la posibilidad de que puedan ser objeto de registro, respecto a esto, la Ley de Propiedad Industrial en su artículo 20 literal p) último párrafo, regula que puede admitirse para su trámite el registro de una marca si ésta 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, ya que en las solicitud pueden aportarse documentos que así lo comprueben, al tenor de lo que establece el acuerdo gubernativo número 89-2002 Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial en su artículo 16, regula que el solicitante tiene la facultad de indicar cualquier otra información que estime pertinente.

Es importante mencionar que la representación gráfica de las marcas no tradicionales presentan el inconveniente esencial para su registro, como se ha indicado en páginas anteriores, y dado que en nuestro ordenamiento jurídico referente a las marcas no se regulan de forma explícita las marcas gustativas, pero sí las marcas olfativas, que son consideradas similares porque poseen características comunes, puede tomarse como base para la regulación del registro de marcas gustativas. En su artículo 22 literales g) y h) de la Ley de Propiedad Industrial y sus reformas en la sección dos referente al procedimiento de registro de marcas, se establecer que en caso de tratarse de marcas sonoras, indicar una descripción gráfica y adjuntar una reproducción magnética de la misma. En el caso de tratarse de marcas olfativas, indicar una descripción gráfica y se puede adjuntar a la solicitud la fórmula química o el procedimiento.

## **Marcas gustativas en la legislación de España**

En España la regulación legal respecto a la propiedad industrial se establece en la Ley 17-2001 y en su reglamento en el Real Decreto 687-2002. La primera regula el concepto de marca en su artículo 4 indica que se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras. Estos signos en particular pueden ser las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas, las imágenes, figuras, símbolos y dibujos, las letras, las cifras y sus combinaciones. Las formas tridimensionales entre las que se incluyen envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación. Los sonoros y por último cualquier combinación de los signos que con carácter enunciativo se mencionaron anteriormente. Dentro de las prohibiciones absolutas para registrar como marca, en su artículo 5 literal b) se establecen aquellos que carezcan de carácter distintivo.

Dentro de los requisitos de la solicitud de registro de marca regulados en la Ley 17-2001 en su artículo 12 literal c) se tiene como requisito presentar la reproducción de la marca y que se deberá cumplir con los requisitos que se establezcan reglamentariamente. El Real Decreto 687-2002, en el cual se desarrolla el reglamento de la Ley 17-2001, en su

artículo 2 numeral 3), regula la reproducción de la marca y hacer referencia a la mención que se debe realizar en la solicitud de que se trata de marcas tridimensionales, sonora, mixta o denominativa y que en la solicitud, de forma facultativa podrá figurar una descripción escrita de la marca. Y que en el caso de que se solicite el registro de una marca sonora, la reproducción de la misma deberá ser necesariamente de carácter gráfico pudiendo efectuarse mediante representación en pentagrama.

De lo establecido con anterioridad, puede analizarse que en la legislación española respecto a las marcas no tradicionales únicamente regula las marcas tridimensionales y sonoras, y no existe ninguna norma que permita una interpretación que integre a los otros tipos de marcas no tradicionales, ni los medio por los cuales pueda comprobarse la distintividad o la representación gráfica, regulando únicamente la representación de las marcas sonoras.

### **Marcas gustativas en la legislación de México**

La Ley Federal de la Protección a la Propiedad Industrial en México en su artículo 170 establece que se entiende por marca todo signos perceptible por los sentidos y susceptibles de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección, que

distinga productos o servicios de su misma especie o clase en el mercado. En su artículo 172 establece qué signos pueden constituir una marca, cabe destacar que se regulan los hologramas, las formas tridimensionales, los sonidos, los olores, y la combinación de estos.

Las marcas no tradicionales se encuentra reguladas de forma amplia en la legislación mexicana, partiendo de esos artículos se puede establecer que, si bien es cierto las marcas gustativas no están reguladas como tal y que la distintividad y la representación gráfica son características esenciales de los signos distintivos, no se regulan de forma tácita en esos artículos. Y al establecer que las marcas son todos los signos “perceptibles por los sentidos”, deja abierta la posibilidad del registro de marcas que pueden ser percibidas por el sentido del gusto. Como se ha establecido las marcas no tradicionales no se considera que puedan ser distintivas por si mismas por lo que necesitan combinarse con otros signos distintivos, y dentro de la solicitud debe de realizarse la descripción de la marca cuando proceda.

Por último es importante mencionar que en el Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, no se regula el procedimiento específico de las marcas no tradicionales, limitándose por lo tanto, a lo establecido en la Ley Federal de la Protección a la Propiedad Industrial, respecto a las

marcas tridimensionales, sonidos, olores y la combinación de estos con otros signos distintivos, sean estos denominativos o figurativos con la finalidad de lograr la distintividad y su representación gráfica.

### **Marcas gustativas en la legislación de Argentina**

La Ley número 22.362 Ley de Marcas y Designaciones, establece en su artículo 1, que pueden registrarse como marcas para distinguir productos y servicios: una o más palabras con o sin contenido conceptual, los dibujos, los emblemas, los monogramas, los grabados, los estampados, los sellos, las imágenes, las bandas, las combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los envases, los envoltorios, los envases, las combinaciones de letras y de números, las letras y números por su dibujo especial, las frases publicitarias, los relieves con capacidad distintiva y otro signo con tal capacidad.

En cuanto a la reglamentación de la ley número 22.362, no se establecen requisitos específicos en cuanto a la presentación de marcas o cuales van a ser consideradas como tal, y se limita a establecer los productos o servicios que se van a pretender proteger mediante las marcas. La legislación argentina no regula ningún tipo de marca no tradicional, y se limita a establecer signos distintivos tradicionales, que cumplan

estrictamente con el requisito de distintividad y representación gráfica y los que tengan esta capacidad.

Es importante mencionar que en su artículo 2 en donde regula los signos que no se consideran marcas y no son registrables, no se mencionan aquellas que pueden ser consideradas como marcas no convencionales. Del mismo modo que en su artículo 3 al establecer las marcas que no pueden ser registradas, no se menciona a aquellas que integran el grupo de marcas no tradicionales, pero no regula en sus artículos que puedan considerarse como marcas aquellas que sean perceptibles por medio de otros sentidos, o que tengan capacidad de ser distintivos o susceptibles de representación gráfica.

## **Propuesta del procedimiento para el registro de marcas gustativas en Guatemala**

Como se estableció con anterioridad, la legislación guatemalteca referente a la propiedad industrial no contempla de forma expresa a las marcas gustativas dentro de su definición de marca ni dentro de los signos que pueden constituir marcas, pero sí toma en cuenta marcas no tradicionales como las sonoras y olfativas. Por lo que dentro de la Ley de Propiedad Industrial se establece el procedimiento para el registro de este

tipo de marcas, pero es necesario, agregar o adicionar las marcas gustativas y establecer dentro de la Ley y el reglamento los documentos que deben presentarse, el examen de forma y fondo, así como el contenido de la publicación del edicto en el Boletín Oficial del Registro de la Propiedad Intelectual (BORPI). Por lo que, la propuesta de reforma de los artículos que son de interés para regular las marcas gustativas en el país quedarían integrados de la siguiente forma:

## **CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA**

### **DECRETO NÚMERO \_\_\_\_\_**

## **EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA**

### **CONSIDERANDO:**

Que la Constitución Política de la República de Guatemala reconoce la libertad de Industria, comercio y trabajo, así como el Derecho de Autor o Inventor, como derechos inherentes a la persona humana para garantizar de esta forma el goce de la propiedad exclusiva de sus creaciones.

## **CONSIDERANDO:**

Que es necesaria la protección de signos distintivos considerados como no tradicionales, los cuales atienden a satisfacer las nuevas formas de dar a conocer y comercializar productos dentro del mercado y que la legislación actual referente a propiedad industrial no responde adecuadamente a los cambios que resultan del desarrollo industrial y las nuevas tecnologías, por lo que se hace necesario integrar dentro del régimen jurídico las marcas gustativas no tradicionales.

## **POR LO TANTO:**

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el inciso a) del artículo 171 de la Constitución Política de la República de Guatemala.

## **DECRETA:**

**REFORMAS AL DECRETO NÚMERO 57-2000, DEL  
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, LEY DE  
PROPIEDAD INDUSTRIAL**



**Artículo 1.** Se reforma el artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial decreto número 57-2000 del Congreso de la República, el cual queda así:

**“Artículo 4.** Terminología A los efectos de esta ley se entenderá por:

Marca: Todo signo denominativo, figurativo, mixto, tridimensional, olfativo, sonoro, gustativo o mixto que sea apto para distinguir os 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 representación gráfica”

**Artículo 2.** Se reforma el artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial decreto número 57-2000 del Congreso de la República, el cual queda así:

**“Artículo 16.** Signos que pueden constituir marcas.

Las marcas podrán consistir en palabras o conjuntos de palabras, letras cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, grabados, viñetas, orlas, líneas y franjas y combinaciones y disposiciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Pueden así

mismo consistir en marcas sonoras, olfativas y gustativas, en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos, sus envolturas o empaque, el medio de expendio de los productos o los servicios correspondientes, y otros que a criterio del Registro tengan aptitud distintiva.”

**Artículo 3.** Se reforma el artículo 22 literal i) de la Ley de Propiedad Industrial decreto número 57-2000 del Congreso de la República, el cual queda así:

“Artículo 22. Solicitud de registro. La solicitud de registro de una marca contendrá:

i) En el caso de tratarse de marcas gustativas indicar una descripción con palabras del sabor, la formula química, y el procedimiento que se utilizó para obtenerlo.”

**Artículo 4.** Se reforma el artículo 26 literal e) de la Ley de Propiedad Industrial decreto número 57-2000 del Congreso de la República, el cual queda así:

“Artículo 26. Publicación de la Solicitud.

Una vez efectuado el examen de forma y fondo, sin haberse encontrado obstáculo a la solicitud o superado éste, el Registro emitirá el edicto correspondiente que deberá publicarse en el por una vez en el Boletín Oficial del Registro de la Propiedad Intelectual, a costa del interesado.

El edicto deberá contener:

e) La marca tal como se hubiere solicitado, y en el caso de una marca sonora, auditiva o gustativa, la descripción gráfica, haciendo constar que el Registro tiene disponible para las partes interesadas, un ejemplar del material de apoyo de su reproducción para su consulta. Si se tratare de una marca olfativa, la descripción gráfica, haciendo constar que el Registro tiene a disposición de los interesados un ejemplar del material de apoyo para su consulta. Si se tratare de una marca gustativa, su descripción una descripción con palabras del sabor, la fórmula química, y el procedimiento que se utilizó para obtenerlo, haciendo constar que el Registro tiene a disposición de los interesados un ejemplar del material de apoyo para su consulta.”

**Artículo 5.** Se reforma el artículo 30 c) numeral 5 de la Ley de Propiedad Industrial decreto número 57-2000 del Congreso de la República, el cual queda así:

“Artículo 30. Inscripción de marca y sus efectos.

La inscripción de la marca podrá realizarse manualmente o por un medio electrónico o informático adecuado, y deberá contener:

c) La marca registrada si ésta es:

5. En el caso de marcas gustativas, se incluirá una descripción con palabras del sabor y la formula química.”

**Artículo 6.** Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia un día después de su publicación en el Diario Oficial

**REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN  
PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN**

**EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO,  
EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DEL  
DOS MIL VEINTIUNO**

## **Conclusiones**

Las marcas gustativas pueden regularse, tomando en cuenta que éstas por sí mismas no pueden constituir un signo distintivo, sino que, deben ser acompañadas de elementos visuales, figurativos o denominativos, para que puedan ser objeto de registro. Por lo que se hace necesario establecer los criterios para lograr que las marcas gustativas, puedan por sí solas considerarse como marcas dentro de la legislación nacional, sin recurrir a elementos de las marcas tradicionales. Por lo que la posibilidad de su registro radica en la capacidad que se tenga de demostrar que un sabor es lo suficiente novedoso y que puede ser objeto de apropiación para lograr obtener un beneficio económico dentro del mercado.

Las marcas gustativas, por estar dentro de las marcas no tradicionales, presentan una complejidad intrínseca para ser consideradas como signos distintivos, debido a los requisitos que deben cumplir en cuanto a su presentación y el análisis a los que son sometidas en los registro de propiedad intelectual, por lo que no existe un acuerdo doctrinario ni legal para determinar si poseen los elementos de distintividad y representación gráfica necesarios para ser consideradas como marca, siendo este aspecto el que impide su inclusión dentro de la normativa actual referente a la propiedad industrial, por lo que deben tomarse

elementos alternos, como figuras, signo y palabras que acompañen a las marcas gustativas para que logren cumplir con el requisito de distintividad necesario para su registro.

En la actualidad están surgiendo nuevas formas y medios de publicidad, y las marcas van evolucionando de forma conjunta con ellos, de ahí surge la necesidad de regular las marcas no tradicionales y adecuar la normativa para que estas puedan ser consideradas como signos distintivos y se otorgue la protección necesaria para que el titular de estos derechos pueda gozar de los beneficios dentro del mercado en donde se comercialicen sus productos. Derivado del análisis del derecho comparado, se puede concluir que, si bien es cierto, las legislaciones internacionales han tomado en cuenta algunas marcas no tradicionales, existe ambigüedad en cuanto a la certeza que tiene el solicitante del registro de estas marcas de que efectivamente se le va a otorgar el derecho sobre las mismas, de esta forma existe incertidumbre en cuanto su protección. Por lo que cada Estado debe crear los medios legales necesarios garantizar estos derechos.

## Referencias

- Apac, G., Hugo, R., Solines, M., Pablo, D., y Noblejas, R., Karla, M., (2019). *Desafíos de la propiedad intelectual en el marco del proceso de integración andina*. Quito: Aepi.
- Bassat, L., (2006). *El libro rojo de las marcas*. Madrid: Ediciones Espasa Calpe, S.A. España
- Blanco, A., (2008). *Derecho de la propiedad industrial, intelectual y de la competencia*. Madrid. Marcial Pons.
- Busaniche, B., (2016). *Propiedad intelectual y derechos humanos: hacia un sistema de derechos de autor que promueva los derechos culturales*. Inglaterra: Tren en movimiento.
- Flórez-Acero, G. D., Salazar, S., Durán, M. A., Rodríguez-Flórez, J. C. y Sierra-Marulanda, O.R. (2017). *Propiedad intelectual, nuevas tecnologías y derecho del consumo. Reflexiones desde el moderno derecho privado*. Bogotá: Editorial Universidad Católica de Colombia.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (1998). *Mesa redonda sobre propiedad intelectual y pueblos indígenas*. Suiza.



Pérez, A., (2008). *Derecho de la propiedad industrial, intelectual y de la competencia*. Buenos Aires: Marcial Pons.

## **Artículos obtenidos de internet**

Antecedentes históricos de la propiedad intelectual (2017, 23 de marzo). Instituto de derechos de autor.org. Recuperado de <http://www.institutoautor.org/es-ES/SitePages/corpayudaP2.aspx?i=277>

Mesa Redonda sobre Propiedad Intelectual y Derechos Indígenas. (1998, 23 de julio). Recuperado de [https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting\\_id=3505](https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=3505)

## **Revistas**

Courrejolles., C (2001). *Distintividad Marcaria parte 1*, 17. 180-186.

Ministerio de economía fomento y turismo del Gobierno de Chile. (2014). *Propiedad industrial e innovación*, 21, 1-4.

Liévano, J. (2011). *Aproximación a las Marcas No Tradicionales*, 45, 5-24.

Tenera, F., y Mantilla., F. (2006). *El concepto de derechos reales*, 36, 117-139.

Vallecillo, J., (2016). *Reconocimiento de “marcas nuevas” o “no tradicionales”*: *Tipologías, retos y desafíos*, 20, 11-30.

## **Legislación**

Asamblea Nacional Constituyente. (1985). Constitución Política de la República de Guatemala, Publicado en el Diario de Centroamérica, del 31 de mayo de 1985. Guatemala.

Congreso de la República de Guatemala. (1970). Decreto 2-70 Código de Comercio. Publicado en el Diario de Centroamérica Guatemala, 1 de enero de 1971. Guatemala.

Congreso de la República de Guatemala. (1998). Decreto 33-98 Ley de derechos de autor y derechos conexos. Guatemala. Publicado en el Diario de Centroamérica el 19 de mayo de 1998. Guatemala.

Congreso de la República de Guatemala. (2000). Decreto 57-2000. Ley de Propiedad Industrial y sus reformas. Guatemala. Publicado en el Diario de Centroamérica el 27 de septiembre de 2000. Guatemala.

Presidente de la República de Guatemala. (2002). Acuerdo Gubernativo 89-2002. Reglamento de la ley de propiedad industrial. Guatemala. Publicado en el Diario de Centroamérica del 19 de marzo de 2002. Guatemala.

## **Legislación internacional**

Convenio de Paris. (1883). Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Firmado en París el 20 de marzo de 1883. Francia

Tratado de Singapur sobre derecho de marcas (2006). Adoptado en Singapur el 27 de marzo de 2006. Singapur

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. (2020). Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Publicado en el diario oficial de la Federación, 1 de julio de 2020. México.

Cortes Generales. (2001). Ley 17-2001 de Marcas. Boletín Oficial del Estado, 8 de diciembre de 2001. España.

Presidente de la Nación Argentina. (1982). Ley de marcas y designaciones. Boletín Oficial, 26 de diciembre de 1980. Argentina.