



LA APROPIACION DEL SIGNO MARCARIO

Juan Alfonso Solares Camacho

Esta investigación fue presentada por su autor como trabajo de tesis, requerido para obtener el grado académico de licenciado en ciencias jurídicas y sociales y los títulos de abogado y notario.-

ALVADOR A. SARAVIA CASTILLO
ORACIO GUZMAN PALACIOS
IGUEL ANGEL ARRIOLA C.

SARAVIA Y MUÑOZ

ABOGADOS Y NOTARIOS

SALVADOR A SARAVIA
JUAN JOSE MUÑOZ VALDES

324/86

14 CALLE 4-32 ZONA 10 - TELS 370057-59
CABLES SARAMU GUATEMALA - TELEX 5493 GARSA-GU
GUATEMALA GUATEMALA C. A.

Guatemala,
Julio 22, 1986

Señor

Dr. Marco Augusto García Noriega
Vice-Decano de la Facultad de Derecho
Universidad Francisco Marroquín
P r e s e n t e

Señor Vice-Decano:

Por designación que me hiciera el Consejo de la Facultad de Derecho con fecha 29 de noviembre de 1985, procedí con el encargo de asesorar al Señor Juan Alfonso Solares Camacho, estudiante de esa prestigiosa facultad, en la elaboración de su trabajo de tesis, intitulado "LA APROPIACION DEL SIGNO MARCARIO".

El tema desarrollado por el Señor Solares Camacho, trata sobre la apropiación del signo marcario, el cual fue desarrollado por su autor en dos partes, siendo la primera de ellas los signos apropiables y la segunda la apropiación respecto de adquisición del derecho, dicho trabajo trata sobre un tema poco conocido en las aulas universitarias, tal y como lo expresa el Señor Solares Camacho, pero que por la necesidad de tráfico mercantil es de mucha vigencia e interés en el desenvolvimiento de la actividad económica del país y es ahí donde dicho trabajo constituye un aporte del Señor Solares Camacho para ayudar a todo aquel que se inicia en el estudio de dicho tema.

El trabajo en cuestión, fue debidamente revisado por mí, y discutido con su autor, quien en mi opinión conoce el tema tratado y lo desarrolló apropiadamente en su trabajo de tesis, en esa virtud es que considero que el trabajo de tesis puede ser aprobado como tal, a efecto de que se le tenga como trabajo de tesis del Señor Juan Alfonso Solares Camacho, para su graduación de Abogado y Notario.

Quiero hacer la salvedad, que la discusión de diferentes temas, ni mi asesoría en el trabajo de tesis del Señor Solares Camacho, pretendió en ningún momento hacer prevalecer mi criterio sobre determinado punto, sino que mediante la discusión se trato de aclarar aquellos conceptos que se consideró de importancia aclararlos o ampliarlos.

/ ... 2
324/86
julio 22, 1986

Aprovecho la oportunidad para saludar al Señor Vice-Decano y agradecer la confianza que depositara en mi para proceder a realizar el encargo que me fuera encomendado por el Consejo de esa facultad en su carta al principio relacionada.

Me suscribo de usted,

Muy atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Saravia', with a large circular flourish above it and a vertical line extending downwards from the end of the signature.

SALVADOR A. SARA VIA CASTILLO

SASC/svgn

JOSE PIVARAL GUZMAN
ABOGADO Y NOTARIO
7a. Avenida 7-37, Zona 9
Teléfono 31 89 69

Guatemala, 29 de julio de 1986.

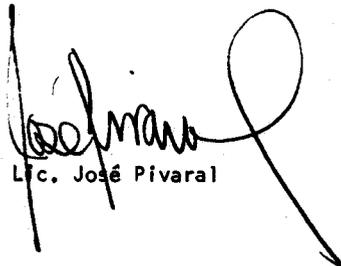
Doctor
Luis Beltranena Valladares
Decano Facultad de Derecho
Universidad Francisco Marroquín
Ciudad.-

Señor Decano:

De conformidad con la designación de que fue objeto el día 24 de -
los corrientes, procedí a revisar la tesis del señor JUAN ALFONSO
SOLARES CAMACHO intitulada "La Apropiación del Signo Marcario".
Del estudio practicado se desprende que el trabajo ha sido desarro-
llado con los requerimientos científico jurídico necesarios y en la
consulta doctrinal necesaria.

En vista de lo apuntado en el párrafo que antecede, me permito reco-
mendar que se apruebe la tesis de mérito y en su oportunidad se orde-
ne la publicación correspondiente.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para presentar al Señor
Decano las muestras de mi consideración y aprecio,



Lic. José Pivaral

JP/mchder.
c.c. Archivo



UNIVERSIDAD FRANCISCO MARROQUÍN

6A. AV. 0-28, ZONA 10
TELS: 313888 AL 90
GUATEMALA, C. A.
CABLES: UFAMA
AP. POSTAL 632-A

Guatemala, 29 de julio de 1986

Doctor
Luis Beltranena Valladares
Decano Facultad de Derecho
Universidad Francisco Marroquín
Ciudad

Estimado Doctor,

Con la presente me dirijo a usted para informarle que, conforme a la designación en mí recaída, procedí a revisar el trabajo de tesis elaborado por el Bachiller Juan Alfonso Solares Camacho titulado **LA APROPIACION DEL SIGNO MARCARIO**.

Dicho trabajo es el resultado de una investigación científica, de singular importancia, siguiendo una metodología adecuada en el campo jurídico, reflejando su dedicación y profundo análisis del tema.

Aprovecho la ocasión para felicitar al Bachiller Solares Camacho tanto por su brillante trabajo de tesis realizado como por la solidez que refleja en sus conocimientos; por lo anterior recomiendo al señor Decano sea autorizada la impresión del mismo.

Atentamente,

Dr. Marco Augusto García Noriega

/ac



UNIVERSIDAD FRANCISCO MARROQUIN

DER-072-86

6A. AV. 0-28, ZONA 10
TELE: 313888 AL 90
GUATEMALA, C. A.
CABLES: UFAMA
AP. POSTAL 632-A

Guatemala, 29 de julio de 1986

Señor
Juan Alfonso Solares Camacho
Presente

Estimado Juan Alfonso,

Con la presente me dirijo a usted para comunicarle que el Consejo de la Facultad resolvió, que en virtud de los dictámenes favorables emitidos por los revisores de su trabajo de tesis Licenciado José Pivaral Guzmán y el suscrito, autorizar la impresión de su trabajo de tesis titulado **LA APROPIACION DEL SIGNO MARCARIO**.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para suscribirme de usted con las muestras de mi consideración.

Atentamente,

Dr. Marco Augusto García Noriega
VICE-DECANO, FACULTAD DE DERECHO

Dr. Marco Augusto García Noriega
Vice-Decano, Facultad de Derecho
Universidad Francisco Marroquín

/ac

INDICE GENERAL

INTRODUCCION.....	P. 1
CONCEPTOS FUNDAMENTALES: LA PROPIEDAD	
INDUSTRIAL Y LA MARCA	
A) UBICACION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL E	
INDUSTRIAL.....	P. 3
B) LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. DIFERENCIAS CON	
LA PROPIEDAD INTELECTUAL. CONCEPTO Y DE-	
FINICION.....	P. 5
Diferencias con la propiedad intelectual.....	P. 5
Concepto y definición.....	P. 7
C) LA MARCA COMO MODALIDAD DE PROPIEDAD	
INDUSTRIAL. QUE ES LA MARCA. LAS FUN-	
CIONES DE LA MARCA. CLASES DE MARCAS.....	P. 10
Qué es la marca.....	P. 10
Las funciones de la marca.....	P. 13
a) Función de indicación de la	
procedencia empresarial.....	P. 13

b) Función de indicación de la calidad de los productos o servicios o función de garantía de la calidad.....	P. 14
c) Función publicitaria.....	P. 15
d) Función de protección al consumidor.....	P. 15
e) Función condensadora del eventual "goodwill" o buena fama.....	P. 15
f) Función distintiva.....	P. 15
Clases de marcas.....	P. 16
a) Denominativas o nominativas.....	P. 16
b) Gráficas.....	P. 17
c) Mixtas.....	P. 17

PARTE I: LOS SIGNOS APROPIABLES

CAPITULO I: LAS PROHIBICIONES MAS IMPORTANTES: SISTEMAS-LEGALES PARA DETERMINAR QUE SIGNOS SON REGISTRABLES. LAS-PROHIBICIONES DEL ARTICULO 10 DEL CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL..	P. 23
1) SISTEMAS LEGALES PARA DETERMINAR QUE SIGNOS SON REGISTRABLES.....	P. 23
2) LA PROHIBICIONES DEL ARTICULO 10 DEL CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	
	P. 24

2.1) LA FUERZA DISTINTIVA COMO CRITERIO RECTOR. CLASES -	
DE PROHIBICIONES.....	P. 24
a) Atendiendo al fundamento de la prohibición.....	P. 24
b) Atendiendo a sus efectos.....	P. 25
2.2) LAS PROHIBICIONES.....	P. 25
a) Signos no apropiables por razones de moral o de	
interés u orden públicos.....	P. 25
b) Signos no apropiables por pertenecer al dominio	
privado.....	P. 26
c) Signos no apropiables por pertenecer al dominio	
público.....	P. 28
Las denominaciones genéricas.....	P. 28
Figuras, denominaciones o frases descriptivas. Adje-	
tivos calificativos.....	P. 35
La forma usual y corriente de los productos... P. 38	
Los colores aislados.....	P. 41
Las indicaciones de procedencia, denominaciones de o-	
rigen, adjetivos gentilicios y mapas.....	P. 42
d) Signos no apropiables por ser susceptibles de in-	
ducir a error o confusión.....	P. 45

CAPITULO II: TEORIA DEL RIESGO DE CONFUSION.....	P. 49
1) RIESGO DE CONFUSION ENTRE DISTINTIVOS QUE PERTENECEN - A LA MISMA CLASE. (incisos O y P).....	P. 50
2) LAS FALSAS INDICACIONES DE PROCEDENCIA, NATURALEZA O - CUALIDAD. (inciso Q.).....	P. 54
3) RIESGO DE CONFUSION ENTRE DISTINTIVOS QUE PERTENECEN- A CLASES DISTINTAS O ANTE LA EXISTENCIA DE UN DIS- TINTIVO NOTORIO O RENOMBRADO NO REGISTRADO.....	P. 55
CAPITULO III: DENOMINACIONES EN IDIOMA DISTINTO DEL ESPAÑOL (LEY DE PROTECCION DEL IDIOMA Y DECRETO 398 DEL CONGRE- SO).....	P. 63
PARTE II: LA APROPIACION RESPECTO AL SISTEMA DE ADQUISICION DEL - DERECHO	
CAPITULO IV: SISTEMAS PRINCIPALES.....	P. 67
CAPITULO V: EL SISTEMA DEL CONVENIO CENTROAMERICANO. LA CONVEN- CION INTERAMERICANA Y LAS MARCAS NOTORIAS O RENOMBRA- DAS.....	P. 73
CONCLUSIONES.....	P. 77
BIBLIOGRAFIA.....	P. 79

INTRODUCCION

La propiedad industrial es una categoría jurídica cuya enseñanza, en nuestro medio, ha ocupado un papel secundario. El mismo profesional del Derecho, cuando no se dedica con frecuencia a asuntos relacionados con la misma, casi siempre ignora los rasgos fundamentales que presenta su estudio.

De ahí el interés de investigar al respecto. Dentro de todas las materias que la propiedad industrial ofrece, he escogido el tema de la marca por ser el signo distintivo por excelencia. La marca es uno de los mecanismos fundamentales que hacen posible la diaria competencia económica.

La propiedad industrial, y en consecuencia la marca, presentan rasgos y una naturaleza tan peculiar, que ya las categorías jurídicas tradicionales, particularmente los derechos reales, son insuficientes para explicar gran variedad de aspectos. Este hecho, que hoy es admitido por la doctrina moderna, dificulta encontrar límites precisos al derecho de aplicar signos distintivos a los productos que se fabrican o expenden o a los servicios que se prestan.

Es por ello que dentro de todo el conjunto de cuestiones que presenta la marca, he preferido concentrarme en lo que considero es su aspecto esencial: la apropiación que convierte al signo en marca. Dada la naturaleza de ésta, ¿qué signos deben ser susceptibles de apropiarse y qué otros deben quedar a la disposición de cualquiera? ¿qué sistemas establecen las legislaciones para reconocer que una persona ha adquirido el derecho exclusivo al uso de un signo para una determinada clase de productos o servicios? Dado el creciente desarrollo económico y social, ¿qué sistema cumple mejor con las exigencias de la justa y adecuada competencia económica?

Este trabajo busca encontrar respuestas a tales interrogantes. Para ello, empieza con el desarrollo de algunos conceptos fundamentales, y el tema central aparece dividido en dos partes: a) los signos apropiables; b) la apropiación respecto al sistema de adquisición del derecho.

JUAN ALFONSO SOLARES CAMACHO

Guatemala, junio de 1986

CONCEPTOS FUNDAMENTALES:

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LA MARCA

A) UBICACION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL:

Ha sido lo más frecuente, en la doctrina jurídica tradicional, remitir las categorías de la propiedad intelectual e industrial a los moldes existentes. De esta forma, se ha dicho que se trata de un verdadero derecho real de propiedad.

Al estudiar el problema de cuál es el objeto de los derechos subjetivos, la doctrina ha discutido sobre la conclusión clásica que considera dos los objetos, según el derecho de que se trate. Así, el objeto de los derechos personales es la conducta del obligado a la prestación, y el de los reales, las cosas. (1)

Al considerar que la propiedad intelectual e industrial representan un derecho real de propiedad como cualquier otro, simplemente se ha extendido el concepto de "cosa" (las cosas son el objeto de los derechos reales) para comprender en él no sólo las materiales, sino también las incorporales.

No es aquí apropiado discutir la validez de la teoría del objeto de los derechos subjetivos y su división bipartita. Basta entender la concepción que ha servido largo tiempo para asimilar los derechos de propiedad intelectual e industrial a los moldes tradicionales.

Si bien como se dijo hay quienes consideran que se trata de verdaderos derechos reales de propiedad, (2) buena parte de la doctrina moderna ha demostrado la imposibilidad de mantener la asimilación mencionada, sobre todo ante el desarrollo impresionante de la propiedad industrial. Se han evidenciado grandes diferencias y peculiaridades, provocando el surgimiento de una tercera categoría de derechos, distinta de la de los reales y personales, basada en la competencia económica y en los derechos exclusivos creados por la ley para hacer dicha competencia factible. (3) Piénsese, por ejemplo, en la protección jurídica de un derecho de propiedad sobre cosa material. Dicha protección también es material. Mientras un usurpador detenta la cosa, el legítimo dueño se ve privado de su posesión y el problema es precisamente obtener su restitución. Dentro de la propiedad intelectual e industrial, en cambio, la protección jurídica es ficticia. El usurpador de un signo

distintivo, por ejemplo, no impide su utilización por el legítimo dueño. La protección no busca la restitución de la cosa, sino mantener la exclusividad creada artificialmente por la ley, de tal manera que dicha cosa puede verse poseída o utilizada simultáneamente por dos o más sujetos. Estos aspectos se ponen de manifiesto también en el ámbito penal. El delito de hurto (artículo 246 del Código Penal) castiga a quien toma cosa mueble ajena sin la debida autorización. Como lo señala el Código Civil, los signos distintivos son bienes muebles (muebles por analogía). Sin embargo, no puede cometerse hurto de una marca porque alguien la tome para distinguir sus productos. Ello es así no sólo por la naturaleza incorporal de la marca, sino también porque el uso de la misma hecho por quien no es su propietario, no excluye el uso simultáneo por quien sí es el dueño legítimo (no se ve desposeído de su cosa mueble, simplemente ve violado su derecho exclusivo sobre el signo distintivo).-

Todo lo anterior demuestra también la dificultad del ámbito objetivo de los derechos. No hay duda sobre las facultades de un propietario de cosa corporal. La extensión de los derechos que confieren la propiedad intelectual e industrial, en cambio, no es tan clara. Se trata de facultades creadas formalmente por la ley y que en cada caso concreto son de difícil determinación (piénsese en la extensión de la exclusividad que representa el derecho sobre la marca, frente a otras denominaciones y usos comerciales). Esta dificultad proviene, entre otras cosas, del peligro que representarían las concesiones excesivas, es decir, la protección desmedida de la ley a favor de productores, inventores, etc., pues en tal caso, con el pretexto de mantener una competencia leal, se entorpecería el desarrollo social. Es una dificultad derivada, pues, de los múltiples intereses que la regulación legal debe conciliar .-

El tratamiento unitario de la propiedad intelectual e industrial, mediante la creación de una nueva categoría jurídica, es cada vez más frecuente. Ello obedece a las características especiales que tienen en común, frente a los derechos sobre cosas corporales. Lo anterior no quiere decir que tanto la propiedad intelectual como la industrial deban ser estudiadas al amparo de los mismos principios. Si bien tienen características comunes, también las separan profundas diferencias. Aun cuando a veces se

pretente incluir ambos tipos de derechos dentro de la denominación de "propiedad intelectual", esas diferencias les hace ser objeto de estudios separados. De esta forma, la distinción entre propiedad intelectual e industrial se mantiene. Los principios comunes no les ha hecho perder su individualidad.-

Los temas aquí tratados merecerían una discusión mucho más amplia y profunda, si fueran parte de este trabajo. Si bien no han quedado agotados, es conveniente tenerlos presente al analizar esta clase de derechos, pues ubican al estudioso en el problema que representa su estructura y naturaleza jurídica.-

B) LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. DIFERENCIAS CON LA PROPIEDAD INTELLECTUAL. CONCEPTO Y DEFINICION:

Diferencias con la propiedad intelectual: existe abundante discusión sobre la forma de llamar a cada uno de estos géneros de derechos. Como ya se dijo, hay quienes propugnan por denominar propiedad intelectual a todos estos bienes inmateriales (incluyendo a la propiedad industrial) y no sólo a las creaciones literarias y artísticas. Ya hablaremos un poco sobre el término de "propiedad industrial", que es el que más nos interesa. Basta aquí señalar que posiciones como la mencionada no han tenido mucho éxito. Prácticamente la totalidad de la doctrina mantiene la diferenciación terminológica entre propiedad intelectual y propiedad industrial. Es la terminología que se utilizará en este trabajo.- (4)

Por otro lado, la doctrina italiana utiliza cada vez con más frecuencia el término "Derecho industrial" para designar a una nueva rama del Derecho que comprendería el conjunto de normas "(...) relativas a la actividad concurrencial, a la propiedad intelectual y a la propiedad industrial (...)". (5) Admitiendo que tal denominación representa más un contenido convencional que semántico, va ganando partidarios entre los estudiosos de estas disciplinas.-

Ya hemos dicho que la propiedad intelectual e industrial presentan similitudes y es por ello que algunos propugnan por su tratamiento unitario, doctrinal y legislativo. En ambos casos, se trata de verdaderos derechos exclusivos creados por la ley al

conceder a su titular facultades determinadas. Sin embargo, estamos en presencia de instituciones con profundas diferencias.-

En términos generales, dice Ladas (6) que "La propiedad artística y literaria es el derecho creado por la ley para los autores de toda forma de creaciones artísticas y literarias. Propiedad industrial es sólo un nombre colectivo para un agregado de derechos relativos a la actividad comercial o industrial de una persona. Con el propósito de mejorar sus intereses económicos, el hombre inventa, crea, planea o usa cosas distintas. Inventa un nuevo producto o un nuevo proceso de fabricación. Crea un nuevo diseño o modelo. Adopta una marca distintiva para sus productos o utiliza un nombre comercial o el nombre del lugar donde su negocio está establecido, etc. Es a todos estos aspectos de la actividad de un hombre que el término propiedad industrial se aplica". En términos similares, dice Cauqui (7) que "(...) la propiedad intelectual concierne a los logros de tipo artístico o netamente intelectuales, sin aplicación 'per se' en la industria, mientras que la propiedad industrial se refiere a las consecuciones de la inteligencia destinadas a solucionar problemas o a aportar nuevas alternativas en la industria y en el comercio".-

Pero además de la diversidad de materias reflejada en las consideraciones anteriores, hay diferencias conceptuales importantes. Las creaciones literarias y artísticas representan realidades materiales ya existentes cuando la norma jurídica les otorga protección; se trata de algo ya realizado, aun cuando puede repetirse. En la propiedad industrial, en cambio, no es el antecedente material el que sirve de base para la protección jurídica, sino la descripción o el grupo de condiciones que formula el titular. Es decir: en el primer caso, las futuras posibilidades de repetición parten de la forma ya modelada y existente; en el segundo caso, esas posibilidades parten del grupo de condiciones o elementos descriptivos formulados por el titular.-

Con base en las afirmaciones anteriores, llegamos a una diferencia más concreta: en la propiedad intelectual, no se protegen las ideas en sí mismas, sino de acuerdo a la forma que el autor les ha dado en su realización material, es decir, tal y como quedaron plasmadas en la obra (no se protege una idea,

expresada en cualquier forma). En la propiedad industrial, sucede todo lo contrario. La protección legal no se dirige a una realidad material concreta y existente (no se dirige a una forma determinada), sino a ideas y concepciones, cualquiera que fuere la forma en que se expresen. Aun en los dibujos y diseños industriales, cuya ubicación en la propiedad industrial algunos dudan, persiste una diferencia fundamental, pues la sola creación es insuficiente para descubrir sus peculiaridades; es necesario aplicarla al producto al que servirá para apreciar su verdadera configuración (se trata de creaciones formales, pero destinadas y concebidas para la industria). (8).-

Para enfatizar las anteriores diferenciaciones, dice Bercovitz (9) que "por ello la propiedad intelectual no sirve para proteger la tecnología, porque no impide que los terceros puedan poner en práctica libremente lo que se describe en la obra protegida. El autor tiene solamente el derecho de exclusiva sobre la reproducción de su obra, y, por supuesto, el derecho a disponer de la misma. Al no proteger la propiedad intelectual las ideas en sí mismas consideradas, sino en la forma concreta en que han sido expresadas, es incluso posible incluir las mismas ideas en otra obra distinta, siempre que se trate de una obra original desde el punto de vista subjetivo, aunque como decimos, las ideas que se exponen fueran ya conocidas. No puede ignorarse, sin embargo, que en ocasiones la propiedad intelectual puede constituir el único medio de proteger guías o manuales de instrucciones u otras obras que contienen indicaciones para el uso de una tecnología determinada". En ausencia de otros medios de protección (como patentes), "(...) será aconsejable protegerla como propiedad intelectual, pues aunque esa propiedad no otorga el monopolio sobre la tecnología descrita, proporciona, por lo menos, el derecho a impedir que los terceros puedan reproducir libremente la obra realizada".-

Concepto y definición: Según se dijo antes, la exactitud del término "propiedad industrial" para designar el conjunto de derechos que se le atribuye, ha sido fuertemente discutida. La palabra "propiedad" no es adecuada si se niega el carácter real de estos derechos. La palabra "industrial", por otro lado, es demasiado amplia y vaga. A pesar de lo anterior, sin embargo, la doctrina ha convenido en aceptar la terminología en cuestión, otorgándole un significado más convencional que semántico. La

palabra "propiedad", además, se emplea como equivalente a "señorío" o "poder de disposición" y no necesariamente equiparándola al derecho real de propiedad.-

Ya hemos dicho que la propiedad industrial, como una de sus características más importantes, representa una serie de derechos exclusivos, creados por la ley, para hacer la competencia económica factible. Las normas que regulan los derechos de propiedad industrial deben conciliar una serie de intereses. Ladas (10) los resume así: "a) los intereses, demandas y pretensiones de aquéllos que han inventado nuevos productos o procesos enriqueciendo nuestra vida, o que han creado nuevos diseños ornamentando y embelleciendo nuestros productos, o que han adoptado marcas, nombres comerciales, u otros elementos distintivos con los cuales identifican su origen y garantizan la calidad de los productos que adquirimos; b) los intereses, demandas y pretensiones de inventores, diseñadores, fabricantes o comerciantes competidores que puedan haber hecho invenciones o diseños similares o adoptado marcas o creaciones distintivas parecidas, o que desean utilizar descubrimientos, creaciones o símbolos de otros como instrumentos efectivos para la promoción

que desea prevenir monopolios o restricciones excesivas o indebidas entre quienes compiten en el mercado o gozar las ventajas de una competencia sin obstáculos y bajos costos de las buenas cosas de la vida; d) los intereses y pretensiones del público que desea evitar el fraude en el valor u originalidad de lo que compra, sin ser víctima de la confusión y el error; e) los intereses de los órdenes social y legal del país que serían fatalmente afectados si cesaran de apoyar el espíritu de invención y creación y si permitieran la competencia desleal y el libre uso del trabajo creativo de otros". La protección de los derechos de propiedad industrial, por lo tanto, representa un verdadero proceso de evolución en donde todos estos intereses mencionados deben entrelazarse.-

Tres son los objetos que se consideran tradicionalmente incluidos dentro de la propiedad industrial: las invenciones y los modelos de utilidad, los dibujos y diseños industriales y los signos distintivos. Con pocas variantes, casi todo concepto o definición busca abarcar estos tres elementos (algunas veces se incluye también todo lo relativo a competencia desleal). El

artículo 10. del primer Convenio de la Unión, según sus revisiones (La Haya 1925, Londres 1934), dice así: "La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o comercio, el nombre comercial y las indicaciones de procedencia o de origen, así como la represión de la competencia desleal" (11). En términos muy parecidos, la ley española sobre propiedad industrial del 26 de julio de 1929, dice que propiedad industrial "es la que adquiere por sí mismo el inventor o descubridor, con la creación o descubrimiento de cualquier invento relacionado con la industria; y también la que adquiere el productor o comerciante con la creación de signos especiales con los que aspira a distinguir de los similares los resultados de su trabajo" (12).-

Modernamente, además, cobra fuerza el tratamiento jurídico del llamado "know-how" a través de la protección de los secretos industriales no patentables o patentables, pero no patentados, y la regulación de la transferencia tecnológica (13).-

Garrigues y Díaz-Cañabate (14), por otro lado, destaca la indisoluble relación de la propiedad industrial con la empresa. Todos los objetos que normalmente se incluyen en la propiedad industrial, son de alguna manera instrumentos o mecanismos destinados a la empresa. Aun cuando los inventos puedan ser realizados fuera de la misma, la explotación industrial se realiza siempre a través de una empresa.-

Nuestra regulación legal en materia de propiedad industrial se encuentra reunida en dos cuerpos legales: a) El Convenio Centroamericano para la protección de la propiedad; b) la nueva Ley de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales. El Convenio se refiere a los signos distintivos y comprende como tales a las marcas, nombres comerciales y expresiones o señales de propaganda. La nueva ley de patentes comprende a las patentes de invención y modelos de utilidad, por un lado, y a las creaciones formales de aplicación industrial, por el otro (dibujos y diseños industriales). Con lo anterior, nuestra legislación regula los tradicionales objetos de la propiedad industrial. Hemos dicho que algunos conceptos agregan con igual rango que los anteriores a la represión de la competencia desleal. En mi opinión, la represión de la

competencia desleal no es más que un objeto indirecto o bien un instrumento de los objetos directos o principales y que si bien es de gran importancia para todo el Derecho mercantil, no cabe mencionarla a la par de los otros objetos. Es decir, representa un mecanismo que busca hacer posible el eficaz funcionamiento de aquéllos.-

Con base en las afirmaciones anteriores, puede decirse que la propiedad industrial es el conjunto de derechos en virtud de los cuales la ley confiere facultades exclusivas de uso y explotación comercial y/o industrial, por cierto tiempo o indefinidamente, a los inventores o a los creadores de dibujos y diseños de aplicación industrial o de signos distintivos de productos o servicios, con el objeto de facilitar y promover la competencia económica.-

C) LA MARCA COMO MODALIDAD DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. QUE ES LA MARCA. LAS FUNCIONES DE LA MARCA. CLASES DE MARCAS:

Qué es la marca: Ya hemos dicho que los derechos de propiedad industrial, como derechos sobre cosas inmateriales, son de naturaleza muy discutida, especialmente en razón de la crisis que padece la división romana del Derecho civil patrimonial en derechos reales y derechos personales. La naturaleza jurídica de la marca como signo distintivo presentará, entonces, similares problemas (15). Sólo interesa aquí recordar la gran dificultad que presenta equiparar estos derechos al derecho de propiedad ordinario y la consecuente formulación de nuevas categorías jurídicas para ubicarlos adecuadamente.-

Al mencionar los tres objetos tradicionales de la propiedad industrial, incluimos en tercer lugar a los signos distintivos. Cauqui (16) define a los signos distintivos como "todos aquellos que se utilizan en la industria o en el comercio para diferenciar de las manifestaciones o actividades homólogas de los demás, las propias actividades, servicios, productos o establecimientos". Por su propia naturaleza, a diferencia de las patentes, los signos distintivos se protegen normalmente por tiempo indefinido.

Debe tenerse presente que no todo signo distintivo goza de protección jurídica. La legislación consagra únicamente aquéllos

que por ser más o menos permanentes, estables y de una clara configuración formal, permiten fácil acceso a los registros y controles públicos (17). En los demás casos, será la disciplina de la competencia desleal el único mecanismo protector.-

La marca es el signo distintivo por excelencia. Recuérdese cómo en el lenguaje corriente con frecuencia se resume el contenido de la propiedad industrial mediante la expresión de "marcas y patentes". La razón salta a la vista: la función distintiva de la marca es uno de los pilares que hace posible la diaria competencia económica. No faltan autores que propugnan por un Derecho marcario con autonomía científica, legislativa y didáctica (18).-

La marca, pues, es un signo. A diferencia de los demás signos distintivos, está destinado a materializarse en envases, productos, material publicitario, etc., para ser apreciado por el público, con el esencial propósito de identificar productos o servicios. A diferencia de las invenciones, "(...) una marca no tiene ninguna valor intrínseco, no es valiosa por sí misma, sino sólo por el prestigio que vaya recibiendo de los productos a cuya distinción se aplica" (19). Es por ello que la protección legal no se dirige en realidad al signo en sí mismo, sino a lo que el signo representa y realiza como medio de identificación.-

Son muchas las definiciones que se han dado acerca de la marca, todas ellas muy parecidas. Rangel (20) distingue cuatro corrientes principales: "la que señala a la marca un papel de signo indicador del lugar de procedencia de la mercancía; aquella que considera a la marca como un agente individualizador del producto mismo; una más que reúne los rasgos distintivos de las dos mencionadas; y otra que, adoptando la tesis mixta ya indicada enfoca la esencia de la marca en función de la clientela". Rangel omite considerar aquellas definiciones que ven a la marca no sólo como un derecho del comerciante o productor, sino también como un interés del público consumidor. Estas definiciones, aun cuando son escasas, presentan en mi opinión la verdadera esencia de la marca. La tendencia de buena parte de la doctrina es estudiar la naturaleza y funciones de la marca tomando como razón de su protección jurídica el aseguramiento a los productores de la fácil identificación de sus mercancías o servicios (21). Sepúlveda (22) resalta el otro aspecto y señala que las marcas

cumplen un doble propósito. El primero, "(...)" permite distinguir los productos o servicios de los de un competidor, y por lo tanto posibilita al industrial o al comerciante para conservar su crédito y orientar la elección del público hacia los artículos que elabora o expende. Por el otro, constituye la marca una garantía para los consumidores, que pueden obtener el tipo y la calidad de mercancías y servicios que desean obtener, y que les merecen confianza, tanto por la uniformidad del producto y por la calidad de los servicios como por el precio, así como por sus experiencias personales anteriores en relación a las mercaderías y a su prestigio, a los servicios y su eficacia."

Fernández-Novoa (23) añade un elemento al concepto de marca que tampoco es usualmente apreciado: el perfil psicológico del consumidor. Las facultades del titular de la marca recaen sobre el signo, relacionado con una específica clase de productos o servicios (principio de especialidad, en virtud del cual, a diferencia de lo que sucede en las patentes de invención, el señorío del titular no es absoluto, pues su derecho se circunscribe a una determinada clase de productos o servicios). Pero además, la marca representa una unión entre ese signo y el producto o servicio, en cuanto esa unión es captada por el consumidor (perfil psicológico). Cuando el consumidor es capaz de apreciar esa unión, surgen en su mente una serie de representaciones relativas a calidad, prestigio, etc. Por ello, dice Fernández-Novoa, "(...)" la consolidación definitiva de la marca depende, en última instancia, del otro gran protagonista del proceso formativo de la marca: el público de los consumidores". Cuando deja de existir el perfil psicológico se produce lo que el autor mencionado llama "vulgarización" de la marca. Ello sucede cuando el consumidor asocia ésta con un género de productos y no con los productos que la marca estaba supuesta a distinguir. Cita como ejemplo clásico el caso SINGER, que empezó a emplearse en Estados Unidos como designación de una clase genérica de máquinas de coser (y ya no como designación de una específica máquina de coser). Los Tribunales estimaron que la palabra SINGER había perdido su "status" de marca. Este no fue recuperado, sino en virtud de una gran campaña publicitaria que hizo surgir nuevamente la respectiva asociación en la mente del consumidor.-

Uno de los principales requisitos de la marca, pues, es su

fuerza distintiva. Por ello la marca no necesariamente es una creación. Frecuentemente se emplean palabras existentes en el idioma (que por lo tanto no son originales o nuevas), pero que otorgan fuerza distintiva a la marca, ej: NARANJA para marca de ropa. No tendría fuerza distintiva si se empleara para un jugo de frutas). El Convenio Centroamericano para la protección de la propiedad industrial define lo que es marca en su artículo 7: "para los efectos del presente Convenio, marca es todo signo, palabra o combinación de palabras o cualquier otro medio gráfico o material, que por sus caracteres especiales es susceptible de distinguir claramente los productos, mercancías o servicios de una persona natural o jurídica, de los productos, mercancías o servicios de la misma especie o clase, pero de diferente titular". La definición del Convenio hace énfasis en la fuerza distintiva de la marca (... que por sus caracteres especiales es susceptible de distinguir...) y en el principio de especialidad (...de la misma especie o clase, pero de diferente titular...). Tiene, pues, los dos aspectos que hemos considerado importantes. Además, no incurre en el error de presentar a la marca como un derecho creado para el exclusivo beneficio de su titular.-

Las funciones de la marca: como dijimos en el apartado anterior, la fuerza distintiva es uno de los matices esenciales de la marca. Es en virtud de ella que el consumidor asocia al signo con una determinada clase de productos o servicios. En términos generales, pues, es la distintiva la principal función de la marca. Ahora bien, al cumplir con esa función y lograr por lo tanto que el consumidor efectivamente asocie, surgen en la mente de éste una serie de representaciones que son las que se conocen como funciones específicas de la marca.

Normalmente, se habla de las siguientes funciones específicas:

a) Función de indicación de la procedencia empresarial: el consumidor tiene la seguridad de que todos los productos o servicios de una misma clase que lleven la misma marca, tienen la misma procedencia empresarial. En opinión de algún sector de la doctrina, se trata de una función en crisis. Se dice que en el presente estado de cosas en que el mercado de bienes y servicios aumenta día a día, el consumidor ya no se interesa en un producto o servicio de una marca determinada porque haya sido fabricado o

sea prestado por cierta empresa. Además, se dice también, abundan los productos que no contienen ninguna indicación sobre su procedencia empresarial (24). Para otros, en cambio, las mencionadas críticas son infundadas. Fernández-Novoa (25), con acierto, opina que la circunstancia de que la identidad de la empresa no sea conocida para el consumidor, no significa que dicha identidad sea indiferente. El consumidor puede desconocer la identidad del empresario que utiliza la marca, pero confía en que sea quien fuere, será siempre el mismo. El referido autor se apoya en la jurisprudencia norteamericana. Esta declara que "(...) la principal función de la marca consiste en garantizar a los compradores que cuando adquieren productos dotados con la marca obtendrán productos que tienen el mismo origen (aunque sea anónimo) que los productos de la misma marca anteriormente adquiridos". Como puede verse, existe en alguna medida una mala comprensión de esta función por quienes pretenden restarle importancia. Su esencia radica no en el conocimiento directo de la identidad del empresario (aun cuando en algunos casos exista), sino en la certeza de que la misma marca aplicada a un producto o servicio de la misma clase, corresponde a una misma procedencia empresarial.-

En otro orden de ideas, Rangel (26) hace notar que si esta función no fuera importante, no interesaría a la ley reprimir las prácticas comerciales en que un empresario usurpa o se atribuye la identidad de otro. Tampoco sería explicable por qué legislaciones como la nuestra (artículo 16 del Convenio) exigen indicar la procedencia empresarial.-

b) **Función de indicación de la calidad de los productos o servicios o función de garantía de calidad:** es una función aceptada por la casi totalidad de la doctrina. Una determinada marca aplicada a un determinado producto o servicio, le representa al consumidor la idea de una cierta calidad. Para el consumidor, todos los productos o servicios de una misma marca y correspondientes a la misma clase, tendrán el mismo grado de calidad. Algunos opinan que esta función no tiene relevancia jurídica, sobre todo, porque normalmente no existen mecanismos para obligar a un empresario a mantener una cierta calidad (puede variarla cuando lo considere conveniente), y cuando los hay, cumplen otras finalidades (alimentación, salubridad, etc.). No debe olvidarse, sin embargo, que los signos distintivos, y por

tanto la marca, tienen sentido en los sistemas en donde es factible la competencia económica, siendo el titular de la marca el principal interesado en mantener o mejorar la calidad de sus productos o servicios para ganar el favor del consumidor.-

c) **Función publicitaria:** es lo que la doctrina norteamericana conoce como "selling power" de la marca. Ciertas denominaciones, independientemente de la calidad del producto o servicio, atraen la atención del consumidor. Si bien algunos niegan esta función, es indudable que un nombre atractivo, por cualquier razón (lo que sugiere, lo que representa, facilidad de recordar y pronunciar, etc.), puede ganar el favor del consumidor antes de que éste compruebe la calidad del producto (piénsese en el complejo vitamínico ASTROTON, por ejemplo).-

d) **Función de protección al consumidor:** esta función aparece en algunos tratados. En mi opinión, va implícita en las demás funciones. Se protege al consumidor cuando la marca es en verdad distintiva y por lo tanto hace surgir en la mente del consumidor las representaciones de una cierta procedencia empresarial, determinada calidad, etc.

e) **Función condensadora del eventual "goodwill" o buena fama:** se trata de una función que aparece desarrollada por Fernández-Novoa (27). Emplea la palabra "goodwill" porque su introducción como función de la marca se debe a la doctrina norteamericana. El "goodwill" es la buena fama o prestigio que los productos o servicios han ganado ante el consumidor. Por ello su existencia es eventual y normalmente coincide con la buena calidad de los productos o servicios. En opinión del autor mencionado, tres factores contribuyen a forjar el "goodwill": a) la buena calidad de los productos o servicios; b) la publicidad desarrollada por el empresario; c) el propio "selling power" o fuerza publicitaria del signo. Creo que es adecuado mencionar al "goodwill" como función eventual de la marca. Su importancia resulta clara en un medio como el nuestro, en que es frecuente el uso o inscripción de marcas ajenas que han logrado una imagen de prestigio en el consumidor, para valerse, precisamente, de esa imagen (abundan en nuestro medio empresarios que lucran con el prestigio ajeno).-

f) **Función distintiva:** vale la pena mencionarla porque en

algunos tratados aparece como función específica. Sin embargo, ya dijimos al principio de este apartado, que representa en realidad la función genérica y esencial de la marca, a partir de la cual se aprecian las demás.-

Clases de marcas: las marcas admiten diversos criterios clasificatorios. El más común y quizá el más importante, es el que atiende a la estructura del signo. Según este criterio, las marcas pueden ser denominativas (o nominativas), gráficas o mixtas.-

a) **Denominativas o nominativas:** para Cavelier (28) "Las marcas son nominativas si se distinguen exclusivamente por su carácter auditivo o fonético, independiente de su distinción gráfica o visual". Es frecuente referir este grupo de marcas como aquéllas que se componen exclusivamente de una o más palabras (29), o bien de una o varias letras (30). Ambas afirmaciones son inexactas. La primera, porque se incluye en este grupo a las denominaciones de fantasía (que no son palabras, sino más bien términos creados o inventados inexistentes en el idioma). La segunda, porque los números son también marcas denominativas. Lo que interesa, pues, es que se trate de un término pronunciable caracterizado exclusivamente por esa pronunciabilidad y no por elementos gráficos, visuales o figurativos.-

Fernández-Novoa (31) distingue tres subtipos de marca denominativa: sugestivas (aluden a la naturaleza o características del producto o servicio); arbitrarias (tienen un significado en el idioma, pero que no guarda relación con el producto o servicio. Vr. : la cerveza GALLO; de fantasía (términos elaborados, inexistentes en el idioma, o bien existentes, pero cuya lejanía en el tiempo o en el espacio les hace desconocidos por el consumidor). En mi opinión, las marcas sugestivas suelen ser también de fantasía, pues una palabra existente en el idioma, empleada para productos o servicios cuya naturaleza la marca sugiere, normalmente carecerá de fuerza distintiva (carece de fuerza distintiva el ejemplo que ya hemos mencionado, de emplear la palabra NARANJA para un jugo de frutas). Lo más frecuente, en cambio, es construir el término con alguna partícula sugestiva, convirtiendo a la marca en fantasía (ejemplo: la marca GERIATON, para distinguir un producto

farmacéutico destinado al tratamiento geriátrico). Por otro lado, nótese que la marca de fantasía puede producirse como consecuencia de palabras existentes, pero lejanas en el tiempo (latín, por ejemplo) o en el espacio (en ruso, por ejemplo). Aun cuando existen, siguen siendo de fantasía porque el consumidor las desconoce. Es por ello tan criticada nuestra Ley de Defensa del Idioma Español, que constantemente aplica el Registro de la Propiedad Industrial (comentaremos sobre esto más adelante)..-

b) **Gráficas:** son aquéllas que se caracterizan porque se componen, exclusivamente, de dibujos o figuras, que aun cuando evoquen algún concepto, no son en sí mismas un término pronunciable. No son de carácter auditivo o fonético (como las denominativas), sino de carácter visual. Con frecuencia se distingue entre la marca gráfica propiamente dicha y la figurativa. La primera no evoca concepto alguno. La segunda evoca el concepto que corresponde al dibujo o figura, de tal manera que el nombre con que se conoce el concepto es también el nombre con que se conoce la marca (ejemplo: la figura de un gallo en la cerveza de ese nombre). Algunos colocan en este grupo a la marca numérica. En mi opinión, se trata, en principio, de una marca denominativa, pues representa un término pronunciable. En la comparación de marcas, sin embargo, debe procederse con cautela, pues en ocasiones el riesgo de confusión puede derivarse de la configuración gráfica del número..-

c) **Mixtas:** constituyen una mezcla de las dos anteriores (hay elemento denominativo y elemento gráfico). Esta clase de marcas hace variar los criterios que se utilizan en la comparación de marcas. Cuando una marca denominativa tiene un elemento gráfico, una probable similitud denominativa puede verse eliminada por diferencias visuales o gráficas (32). Por otro lado, es fundamental en esta clase de marcas determinar cuál es su dimensión característica (33), lo que también resulta importante en el procedimiento de comparación (es decir, si prevalece el elemento denominativo o el elemento gráfico)..-

Otros autores, dentro de las marcas mixtas, añaden a las ideativas o evocativas. En ellas, al combinarse los elementos denominativo y gráfico, surge un tercer elemento conceptual, una idea, que no corresponde con exclusividad a ninguno de los dos primeros (ni al denominativo ni al gráfico). Ejemplo típico es

la marca constituido por la leyenda "Emulsión de Scott" y el dibujo de un hombre que lleva un gran pez sobre su espalda (34).-

Tomando como base la dimensionalidad se clasifica a las marcas en bidimensionales y tridimensionales. Es criterio ya aceptado por la doctrina y la legislación (en cuenta la nuestra) que las figuras tridimensionales (como los envases característicos) pueden constituir marca.-

PIES DE PAGINA DE "CONCEPTOS FUNDAMENTALES".

(1) Hay incluso quienes excluyen las cosas y distinguen entre objeto mediato o inmediato; sólo las conductas son objeto inmediato; las cosas son objeto mediato en los derechos reales y en los derechos personales que conllevan obligación de dar. Véase, por ejemplo, Rafael Rojina Villegas. Derecho civil mexicano, Editorial Porrúa, S.A. México, D.F. 1981, tomo III, pp. 19 y siguientes.-

(2) Véase, por ejemplo, Manuel Díaz Velasco. Concepto de la propiedad industrial. Estudios e informes sobre propiedad industrial, Grupo Español de la A.I.P.P.I., Barcelona 1977, pp. 27 y siguientes.-

(3) Véase Hermenegildo Baylos Corroza. Tratado de Derecho industrial, Editorial Civitas, S.A. Madrid 1978, pp. 69-72.-

(4) También es la admitida en la doctrina norteamericana. Véase Stephen P. Ladas. Patents, Trademarks and Related Rights, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts 1975, tomo I, p. 1.-

(5) Hermenegildo Baylos Corroza, ob cit., pp. 110-114.-

(6) Stephen P. Ladas, ob cit., p. 2.-

(7) Arturo Cauqui. La propiedad industrial en España, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid 1978, p.3.-

(8) Hermenegildo Baylos Corroza, ob cit., pp. 568-571.-

(9) Alberto Bercovitz y Segundo Jiménez. Las patentes en la empresa, Fundación del Instituto Nacional de Industria, Madrid 1982, p. 38.-

(10) Stephen P. Ladas, ob cit., p. 11.-

(11) Citado por Joaquín Garrigues y Díaz-Cañabate. Vinculación entre empresa y propiedad industrial, estudios e informes sobre propiedad industrial, Grupo Español de la A.I.P.P.I., Barcelona 1977, p. 40.-

- (12) Citado por Arturo Cauqui, ob cit., p. 2.-
- (13) Véase, por ejemplo, Jaime Alvarez Soberanis. La regulación de las invenciones y marcas y de la transferencia tecnológica, Editorial Porrúa, S.A., México, D.F. 1979, pp. 306 y siguientes; primer informe del Grupo Español de la A.I.P.P.I. EL "know how", estudios e informes sobre propiedad industrial, Barcelona 1977, pp. 437 y siguientes.-
- (14) Joaquín Garrigues y Díaz-Cañabate, ob cit., pp. 41-43.-
- (15) Ver Justo Nava Negrete. Derecho de las marcas, Editorial Porrúa, S.A. México, D.F. 1985, pp. 123-141.-
- (16) Arturo Cauqui, ob cit., p. 4.-
- (17) En este sentido, ver Hermenegildo Baylos Corroza, ob cit., p. 575.-
- (18) Entre ellos, David Rangel Medina. Tratado de Derecho marcario, edición propiedad del autor, México, D.F. 1960, p. 114.-
- (19) Manuel Díaz Velasco, ob cit., p. 22.-
- (20) David Rangel Medina, ob cit., p. 154.-
- (21) Véase, por ejemplo, Germán Cavellier. Marcas de fábrica y nombres comerciales, Editorial Temis, Bogotá 1962, p. 29.-
- (22) César Sepúlveda. El sistema mexicano de propiedad industrial, Editorial Porrúa, S.A. México D.F. 1981, p. 113.-
- (23) Carlos Fernández-Novoa. Fundamentos de Derecho de marcas, Editorial Montecorvo, S.A., Madrid 1984, pp. 22-27.-
- (24) En este sentido, Justo Nava Negrete, ob cit., pp. 152-154.-
- (25) Carlos Fernández-Novoa, ob cit., pp. 48-49.-
- (26) David Rangel Medina, ob cit., p. 176.-

(27) Carlos Fernández-Novoa, ob cit., pp. 56-60.-

(28) Germán Cavelier, ob cit., p. 32.-

(29) Véase, por ejemplo, David Rangel Medina, ob cit., pp. 215-216. Si bien luego indica que se comprenden también las denominaciones de fantasía, con frecuencia se refiere a las marcas denominativas como las compuestas por una o más palabras. Igualmente, la jurisprudencia española, en muchos de sus fallos, identifica a estas marcas como las constituidas por una o más palabras (fallos del Tribunal Supremo de fechas 21 junio 1963, 23 marzo 1968, 6 noviembre 1969, etc., en Jorge Pedemonte, Jurisprudencia de propiedad industrial, Editorial Bosch, Barcelona, tomo II, volumen 1o., 1972, p.766; tomo III, volumen 1o., 1976, pp. 450 y 844).-

(30) En este sentido, Carlos Fernández-Novoa, ob cit., p.28.-

(31) Carlos Fernández-Novoa, ob cit., p. 29.-

(32) Hay ejemplos en la jurisprudencia española (vr. fallo 30 junio 1967), en Jorge Pedemonte, ob cit., tomo II, volumen 2o., pp. 1685-1687).-

(33) Carlos Fernández-Novoa, ob cit., p. 31.-

(34) David Rangel Medina, ob cit., p. 217.-

PARTE I.

LOS SIGNOS APROPIABLES

CAPITULO I

LAS PROHIBICIONES MAS IMPORTANTES: SISTEMAS LEGALES PARA DETERMINAR QUE SIGNOS SON REGISTRABLES. LAS PROHIBICIONES DEL ARTICULO 10 DEL CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

1) SISTEMAS LEGALES PARA DETERMINAR QUE SIGNOS SON REGISTRABLES:

Para determinar qué signos son registrables como marca y cuáles no lo son, las leyes no puede más que establecer criterios muy generales. Como prácticamente es un asunto de imaginación e inventiva empresarial, esos criterios no pueden ser rígidos ni taxativos. Este hecho lo demuestra abundantemente la jurisprudencia de los distintos países.-

Ahora bien, para establecer dichos criterios generales, los sistemas son diversos. La doctrina (1) encuentra básicamente tres sistemas: a) la ley enumera qué signos pueden ser registrados, aunque no de manera taxativa; b) la ley sólo especifica qué signos no pueden constituir marca; c) la ley enumera qué signos son registrables y a la vez señala las prohibiciones. Precisamente por lo ya dicho al principio (imposibilidad de imponer criterios rígidos o taxativos), la mayor parte de países siguen el segundo o tercer sistema. El Convenio Centroamericano para la protección de la Propiedad Industrial es manifestación de este último (tercer criterio), pues si bien el artículo 10 únicamente indica qué signos son de registro prohibido, el artículo 7 contiene una definición de lo que debe considerarse es una marca. De esta forma, proporciona un enunciado general (útil para saber si ciertos signos pueden considerarse marca) y luego especifica los signos que no pueden considerarse tales.-

Vale aquí recordar la clasificación de marcas explicada en la parte general de este trabajo. Atendiendo a la estructura del signo, el Convenio admite marcas denominativas, gráficas o mixtas (con sus correspondientes divisiones), así como marcas bidimensionales o tridimensionales.-

En los siguientes apartados, se analiza detenidamente el artículo 10, pues representa la guía más importante respecto al

tema que nos ocupa. De esta forma, seguiré el criterio negativo, por considerarlo el único que proporciona directrices concretas (es imposible enumerar taxativamente lo que puede constituir una marca).

2) LAS PROHIBICIONES DEL ARTICULO 10 DEL CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL:

2.1) LA FUERZA DISTINTIVA COMO CRITERIO RECTOR. CLASES DE PROHIBICIONES:

Hemos ya mencionado que la fuerza distintiva es uno de los elementos esenciales de la marca. Contrario a lo que pudiera parecer, sin embargo, "fuerza distintiva" es en realidad un concepto muy amplio. Frecuentemente se le entiende sólo con relación a la posibilidad de confusión o no entre dos o más marcas. Pero en rigor, todos los signos que la ley señala como no apropiables carecen de fuerza distintiva, si bien por distintas razones. Tomando como base esas razones, la doctrina agrupa las clases de prohibiciones que contienen las diferentes legislaciones. En mi opinión, para presentar un cuadro completo, deben abarcarse dos criterios clasificatorios: a) atendiendo al fundamento de la prohibición (lo que ya mencionábamos, es decir, según las razones jurídicas que hacen al signo no apropiable); b) atendiendo a sus efectos.-

a) Atendiendo al fundamento de la prohibición: Baylos (2) considera aquí tres grupos de prohibiciones: signos no monopolizables legalmente; signos de adopción ilícita, por consideraciones de moral o de interés u orden públicos, y signos lesivos de derechos ajenos. En mi opinión, los tres grupos representan en realidad signos no apropiables legalmente. Atendiendo al Convenio Centroamericano, propongo la siguiente clasificación:

- Signos no apropiables por razones de moral o de interés u orden públicos (incisos a,b,c,d,e,f,g). Quedarían en este grupo: banderas nacionales, escudos e insignias de otros estados o de organizaciones internacionales, diseños de monedas o billetes de curso legal, signos contrarios a la moral, etc.;

- Signos no apropiables por pertenecer al dominio privado (inciso h). Quedarían en este grupo los nombres, firmas, patronímicos y retratos de personas distintas de la que solicita el registro, salvo con su consentimiento o el de sus parientes;

- Signos no apropiables por pertenecer al dominio público (incisos i,j,k,l,ll,m,n,ñ,r). Quedarían en este grupo los nombres técnicos o comunes de los productos, los signos que hayan pasado al uso general, adjetivos calificativos o gentilicios, frases descriptivas, los envases del dominio público, los colores aislados, las indicaciones de procedencia y denominaciones de origen, los mapas;

- Signos no apropiables por ser susceptibles de inducir a error o confusión (incisos j,ñ,o,p y r). Quedarían en este grupo los distintivos ya registrados por otras personas para productos o servicios comprendidos en la misma clase o bien que por su semejanza gráfica, fonética o ideológica, puedan originar confusión; las falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad; los adjetivos gentilicios; las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, y los mapas. Las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, los mapas y los adjetivos gentilicios aparecen también en el tercer grupo. La razón, como se verá más adelante, es que hay un doble interés en juego: el derecho de las demás personas a utilizarlos y la posibilidad de confundir al público consumidor.--

b) Atendiendo a sus efectos: prohibiciones absolutas y relativas. Algunas legislaciones, de manera expresa o tácita, hacen esta distinción, entre prohibiciones absolutas y relativas. En términos generales, son absolutas las que debe examinar de oficio el Registro y relativas las que sólo considera a instancia de parte. En las relativas se incluye todo lo atinente a la confundibilidad de marcas. El convenio no hace tal distinción y todas las prohibiciones son objeto de un análisis previo y de oficio que hace el registrador.

2.2) LAS PROHIBICIONES:

a) Signos no apropiables por razones de moral o de interés u orden públicos:

No es difícil comprender el por qué al Estado le interesa prohibir la utilización comercial y con carácter distintivo de los signos que hemos incluido en este grupo. Las banderas, escudos e insignias nacionales o de los estados contratantes, tienen un destino específico que incluso expresa aspectos históricos. Nadie puede pretender apropiarse de esta clase de signos en el ámbito comercial e industrial, pues quedaría desnaturalizado su destino, tanto nacional como internacionalmente. En el caso de otros estados, además, entra en juego la armonía de las relaciones internacionales. Similares observaciones cabe hacer respecto de las denominaciones o siglas de organismos internacionales, incluyendo la Cruz Roja y otras entidades religiosas o de beneficencia reconocidas en el país. Es de interés público que tales distintivos o insignias conserven su carácter internacionalmente reconocido, para que su función y naturaleza guarden la imagen pública que corresponde a su destino.

En cuanto a los signos que tiendan a ridiculizar a personas, ideas, religiones o símbolos nacionales o de entidades internacionales, o que sean contrarios a la moral, al orden público o las buenas costumbres, su prohibición posee un fundamento común a todas las ramas del Derecho: la armonía, el bienestar y el respeto en el orden social interno y la deferencia debida internacionalmente a los símbolos de otros estados y de organizaciones internacionales.-

No creo que valga la pena profundizar en estas prohibiciones.-

b) Signos no apropiables por pertenecer al dominio privado:

Hemos incluido en este apartado al inciso h) del artículo 10 del Convenio: "los nombres, firmas, patronímicos y retratos de personas distintas de la que solicita el registro sin su consentimiento o, si han fallecido, de sus ascendientes o descendientes de grado más próximo". Por la forma como redacta el Convenio esta prohibición, hemos considerado a los respectivos signos como pertenecientes al dominio privado. La primera característica que se presenta, pues, es que para usar alguno de ellos deben corresponder al solicitante. En caso contrario, es necesario obtener la autorización del titular.-

El tratamiento aparte y especial que nuestra legislación y la mayoría de legislaciones extranjeras dan a estos signos, se debe a que se trata de derechos estrictamente personales. Como todo el mundo tiene la posibilidad legítima de identificarse en el mercado con su propio nombre, firma, etc., interesa que no cualquiera pretenda apropiarse de nombres, firmas, retratos, que no le corresponden (salvo, naturalmente, que medie la autorización del titular). A este interés (que descansa sobre el carácter personal de estos signos), se añade también el de evitar aprovechamientos ilegítimos de nombres, apellidos, retratos o firmas ajenas que gozan, por alguna razón, de prestigio o renombre entre el público consumidor.-

Entonces: por tratarse de signos íntimamente unidos a la persona, la ley limita su uso a la misma (directamente o indirectamente por medio de una autorización), con tres objetos: proteger la esfera personal de quien posee estos signos, pues obviamente lo identifican; evitar crecientes apropiaciones, conservando el derecho inherente a toda persona de usar comercialmente dichos signos; evitar aprovechamientos ilegítimos de fama y prestigio y el consecuente engaño al consumidor.-

Las anteriores consideraciones presentan un conflicto de intereses, pues el deseo legítimo de quien busca utilizar en el mercado los signos que lo identifican personalmente, debe ser conciliado con el interés del competidor de usar sus propios signos personales iguales o similares. Este problema se presenta especialmente con relación al nombre (3). Pueden encontrarse dos grupos de soluciones: por un lado, aquéllas que buscan resolver el conflicto, proponiendo una comparación de marcas mucho más benévola que en un caso corriente, al momento de analizar el riesgo de confusión. Por otro lado, aquéllas que centran su atención, exclusivamente, en el consumidor, sin buscar resolver el conflicto planteado (en tal virtud, para evitar confusión en el mercado, al analizar el riesgo de confusión entre dos nombres, el tratamiento es igual al de cualquier otro caso). Ejemplo del primer grupo es la legislación inglesa; ejemplo del segundo la norteamericana. En España, Fernández-Novoa (4) encuentra una jurisprudencia oscilante. Algunos fallos sostienen que por los derechos tan especiales que están en juego, sólo una confundibilidad grave e inequívoca puede provocar el rechazo de

una segunda marca. Otros fallos, en cambio, sostienen que al analizar el riesgo de confusión debe prescindirse del hecho de que se trata de derechos de la personalidad con carácter especial, sometiendo cualquier ulterior solicitud al análisis de confundibilidad que se realiza en cualquier caso.-

La ley francesa ha introducido una variedad. Otorga protección a quien ulteriormente desee utilizar su nombre, igual o semejante a otro ya inscrito como marca (en cierta forma, adopta la primera solución), imponiendo únicamente algún elemento diferenciador para no dañar al titular registral. Sin embargo, deniega la solicitud cuando el pretensor gestiona al registro con evidente mala fe, para aprovechar la fama y prestigio adquiridos por el titular (5).-

El Convenio Centroamericano no contiene una solución expresa a estos problemas. Sin embargo, no hay norma que autorice aplicar un criterio más flexible cuando se comparan marcas consistentes en nombres u otros signos personales. Los incisos o) y p) del artículo 10, prohibiciones relativas a las marcas idénticas o similares que induzcan a confusión, no contienen excepción alguna y deben por lo tanto aplicarse de manera indiscriminada, sin distinciones de ninguna especie. Este es, además, el criterio que me parece más correcto. Si bien una persona tiene el derecho legítimo de identificarse en el mercado con su nombre o su firma, por ejemplo, el hecho de que sean éstos derechos personales, no impide, que al entrar al ámbito de la propiedad industrial (bajo la forma de marcas), deban aplicárseles los criterios y fundamentos que inspiran esta disciplina jurídica (uno de cuyos elementos más importantes es la fuerza distintiva ya tantas veces mencionada).-

En cuanto a la novedad que introduce la ley francesa (de analizar si el pretensor solicita la marca con el ánimo de aprovecharse de su crédito comercial), según la solución que hemos dado para nuestra ley, no sería ya un problema a considerar (porque nunca será factible registrar dos marcas iguales o similares confundibles).

c) Signos no apropiables por pertenecer al dominio público:

Las denominaciones genéricas:

El Convenio Centroamericano no contempla ningún inciso con ese nombre. En el Derecho comparado, sin embargo, son innumerables las legislaciones que llaman así a ciertas prohibiciones. Su concepto no siempre está bien delimitado. Rangel (6), por ejemplo, refiriéndose a la legislación mexicana, distingue como prohibiciones diferentes a las denominaciones genéricas, los nombres técnicos de los productos, nombres vulgares de los productos y nombre propio de los mismos. En mi opinión, podría hablarse de "denominaciones genéricas", en un sentido amplio, incluyendo todas aquéllas que no son apropiables por pertenecer al dominio público. Pero en sentido más restringido y verdaderamente congruente con la significación gramatical del término, la mayoría de la doctrina concuerda en que se trata de las formas con que el público consumidor designa a los productos o servicios. La jurisprudencia española, por ejemplo, es conteste al decir que "(...) para calificar una voz de genérica es preciso que ella constituya la denominación necesaria y corriente como modo de designar los productos a que trata de aplicarse (...)" (7). Baylos Corroza (8), en similar sentido, dice que "Se entiende por denominación genérica aquélla con que en el lenguaje usual es conocido y designado el producto o servicio que la marca está destinada a distinguir. Una marca que consistiera en el propio nombre del producto al que identifica carecería naturalmente de aptitud distintiva y sería inapropiable (...)". Nava Negrete (9) señala que "(...) desde un principio la doctrina se preocupó por establecer con toda claridad y precisión la imposibilidad jurídica manifiesta de que un fabricante o comerciante pudiera adoptar como marca para distinguir sus productos la denominación única de éstos". Rangel (10), por su parte, opina que "Para reputarse genérica en la acepción legal, la denominación debe ser empleada de un modo general por el público, por el comercio o por ambos, pues precisamente se considera que carece de cuño distintivo, y no puede ser adoptada como marca, en tanto que es el nombre bajo el cual un género de mercancía es conocido en el mercado".

El fundamento de esta prohibición, pues, queda expuesto en los conceptos citados. No puede permitirse que se constituya un monopolio del lenguaje a favor de persona determinada.-

Como se ve estamos en presencia de los incisos i) y j) del Convenio Centroamericano: "i) Los nombres técnicos o comunes de

los productos, mercancías o servicios, cuando con ellos se pretenda amparar artículos o servicios que estén comprendidos en el género o especie a que correspondan tales nombres; j) los términos, signos o locuciones que hayan pasado al uso general y que sirvan para indicar la naturaleza de los productos, mercancías o servicios (...). No se entenderá que han pasado al uso general las marcas que se hayan popularizado o difundido con posterioridad a su registro".

En este punto, es conveniente enfatizar dos aspectos: el primero de ellos se relaciona con el criterio de algunos autores españoles en cuanto a que no deben considerarse denominaciones genéricas aquellas voces que por pertenecer a una cierta especialidad, no son conocidas por el público consumidor, sino únicamente por un reducido grupo de personas. Buena parte de la jurisprudencia española se pronuncia también en este sentido, diciendo, por ejemplo, que cierto término farmacéutico no debe estimarse genérico "(...) por ser esencialmente técnico utilizado por los especialistas y que en cambio resulta desconocido para el público en general (...)" (11). En el caso del Convenio Centroamericano, la norma en sentido contrario es clara. El inciso i) ya transcrito se refiere a "los nombres técnicos o comunes". El hecho de que no sean empleados con carácter general, sino por un reducido grupo de personas (es decir, el hecho de que sean técnicos), no los convierte en signos registrables.

El segundo punto que conviene enfatizar, es el relativo a la inclusión del inciso j) (relativo a términos, signos o locuciones que han pasado al uso general) dentro de las denominaciones genéricas. Algunos autores distinguen las denominaciones genéricas de las llamadas denominaciones "vulgarizadas" (a las que se refiere el inciso j). En mi opinión, sin embargo, no las separa más que una diferencia circunstancial. Mientras que las denominaciones genéricas propiamente dichas lo son gramaticalmente hablando, las vulgarizadas lo son en virtud de un proceso de conversión llevado a cabo por el propio consumidor. Ramella (12), por ejemplo, nos dice que "Es denominación vulgar usual, aquello que no fue originalmente el verdadero nombre del producto, pero que ha terminado por quedar consagrada como tal por el uso, y ha entrado en el lenguaje corriente como apelativo de la mercancía". Hablaremos con más detalle sobre el fenómeno

de la vulgarización. Basta ahora recalcar que en nuestro criterio, no hay diferencia que permita separar a las denominaciones genéricas de las que han pasado al uso general (vulgarizadas). Estas últimas deben quedar incluidas dentro de aquéllas.

El principio jurídico que excluye a las denominaciones genéricas como marcas, tiene también limitaciones. En primer lugar, debe conjugarse con el principio de especialidad que hemos señalado como esencial a la marca. Una denominación es genérica con relación a la clase de productos o servicios que está llamada a distinguir. Según el ejemplo que hemos utilizado en otras oportunidades, la palabra NARANJA sería genérica si pretendiéramos distinguir con ella un jugo de frutas, pero no si la utilizáramos para prendas de vestir. Este principio no siempre es bien comprendido, y aunque pareciera poco probable, hay fallos en la jurisprudencia española que aplican el principio en cuestión de una manera general, y cualquier palabra que esté en el diccionario es rechazada, independientemente de los productos o servicios que esté llamada a distinguir (13). El Convenio Centroamericano conjuga claramente el principio de especialidad con la prohibición de las denominaciones genéricas, pues indica que la limitación existe "(...) cuando con ellos se pretenda amparar artículos o servicios que estén comprendidos en el género o especie a que correspondan tales nombres". En cuanto al inciso j), relativo a las denominaciones que han pasado al uso general (vulgarizadas), el Convenio únicamente indica que deben servir "(...) para indicar la naturaleza de los productos, mercancías o servicios (...)". En mi opinión, por la forma como aparece redactado el inciso, este agregado busca hacer relación al principio de especialidad. No es genérico cualquier término que haya pasado al uso general, sino sólo aquél que sirva para indicar la naturaleza del producto o servicio, que represente una designación del propio producto o servicio.

En segundo lugar, para que haya genericidad la denominación debe ser usual y precisa (no la hay si es inusual o remota). No debe olvidarse que la genericidad se excluye en razón de la falta de fuerza distintiva del signo. Por ello debe ser éste el criterio rector y apreciarse con adecuadas limitaciones (la designación, como ya dije, debe ser habitual, directa y precisa en el medio comercial). De ello resulta, como dice Ladas (14)

que si bien el diccionario es una ayuda valiosa para determinar el significado de la palabra, no lo es para llegar a la conclusión final de si una denominación es o no genérica, pues no indica si dicha denominación es efectivamente la designación común y directa en el respectivo medio o país.

Aquí también surge el problema de las marcas con raíz genérica. Casi la totalidad de la doctrina acepta esta clase de marcas, con base en las afirmaciones anteriores. Cavalier (15) aclara este extremo con un ejemplo. Nos dice que "(...) cuando la palabra o raíz genérica está unida a nuevos elementos arbitrarios que eviten confusión con ella misma, si es registrable. Tal sucede con la palabra PYRIDIUM, cuyo primer elemento, PYRID, por la razón que se acaba de exponer, es una expresión genérica, un simple apócope de la sustancia piridinal, pero que al serle agregada la terminación IUM viene a formar un conjunto novedoso y por tanto sí registrable". Una denominación genérica, acompañada de elementos gráficos o nominativos distintivos, puede, entonces, convertirse en un conjunto registrable. Si el elemento distintivo es nominativo, se trata de las marcas denominativas sugestivas. Si es gráfico, se tratará de marcas mixtas. Fernández-Novoa (16) menciona otro ejemplo muy ilustrativo a este respecto: "(...) el Registro de la Propiedad Industrial había denegado la inscripción de la marca DON KILOVATIO solicitada para distinguir aparatos e instrumentos eléctricos, alegando que la marca solicitada estaba incurso en la prohibición (...). El Tribunal Supremo estimó, por el contrario, que debía registrarse la marca solicitada. La sentencia declaró con carácter general que 'a veces la combinación de dos o más vocablos comunes puede originar, y de hecho así sucede en numerosas ocasiones, un conjunto con propia sustantividad y la carga expresiva suficiente para cumplir esa misión específica de orientar, sugerir y atraer la atención del consumidor'. Con respecto a la marca enjuiciada, la sentencia sostuvo que la misma constituye una construcción metafórica donde las palabras son utilizadas con un sentido distinto del suyo propio habitual; pero que guarda con éste una relación descubierta por la imaginación, con un ostensible carácter artificioso, caprichoso o de fantasía, cuya originalidad le dota de una clara eficacia distintiva e identificadora...tal combinación de palabras aisladamente genéricas adquiere así un valor diferencial distinto del de sus miembros integrantes, como efecto inmediato y directo de la

estructura adoptada que crea una imagen sugestiva e idónea funcionalmente para cumplir la misión orientadora".-

Vale la pena comentar, por otro lado, los alcances del inciso j), en cuanto a lo que hemos llamado las "denominaciones vulgarizadas". Un término, signo o locución puede pasar al uso general por cualquiera de dos razones: en primer lugar, tratándose de signos originalmente utilizados como marcas (marcas no registradas, pues en caso contrario se aplicaría la segunda parte del inciso j), que por virtud de la difusión alcanzada entre el público, éste llega a identificarlas no ya con un producto o servicio determinado, sino con todo un género de productos o servicios. En segundo lugar, tratándose de signos que nunca nadie ha utilizado como marca, pero que por obra del propio público pasan a designar un género de productos o servicios. El primer caso, es lo que ha dado en llamarse "proceso de vulgarización de la marca". Es típico el caso SINGER (que ya hemos mencionado anteriormente), en que dicha denominación perdió su fuerza distintiva, ya que el público designaba SINGER a cierta clase de máquinas de coser y no sólo a las fabricadas por SINGER (17). Las causas de la vulgarización pueden ser múltiples, pero normalmente se trata de campañas publicitarias mal enfocadas o de excesiva tolerancia hacia la publicidad de otros competidores. Kozak (18) señala que utilizar la marca como sustantivo (en vez de aplicarle un término descriptivo como "cámaras Kodak") o como verbo, debilita su fuerza distintiva. Así sucedió en los casos NYLON, ASPIRINA, CELLOPHANE. Cuando la vulgarización se produce, muchas legislaciones, ante la pérdida de fuerza distintiva del signo, establecen mecanismos para desconocer el derecho a quien era el titular de la marca vulgarizada (así sucedió en Estados Unidos con el caso SINGER. El derecho no se recuperó, sino gracias a una tenaz campaña publicitaria). En el caso de México, por ejemplo, Rangel (19) señala que al solicitar el titular la renovación de la marca, es la oportunidad en que el Registro, de oficio o a solicitud de parte, debe negarse a reconocer el derecho (y no efectuar la renovación). En el caso del Convenio Centroamericano, la segunda parte del inciso j) es clara al establecer que "No se entenderá que han pasado el uso general las marcas que se hayan popularizado o difundido con posterioridad a su registro". Una vez la marca esté registrada, entonces, la vulgarización de la misma no implica la pérdida del derecho

vulgarización de la misma no implica la pérdida del derecho exclusivo que tiene a su favor el titular. Si bien esta excesiva protección podría censurarse ante la falta de uno de los requisitos esenciales de la marca (la fuerza distintiva), es comprensible si se toma en cuenta que el sistema del Convenio Centroamericano se basa absolutamente en la adquisición de derechos por medio del registro.-

Tratándose de signos que ha vulgarizado el propio consumidor, sin que nadie haya usado como marca, Rangel (20) menciona como ejemplo la denominación "cuba libre". Gramaticalmente, no se trataría de una denominación genérica si con ella se tratara de distinguir bebidas alcohólicas. Sin embargo, es un término que el propio público ha convertido en genérico para designar una clase especial de bebidas alcohólicas.-

En otras legislaciones, se plantea también el problema de las denominaciones genéricas en idioma extranjero. La discusión existe en cuanto a si debe estimarse que poseen fuerza distintiva, por estar en otro idioma y ser desconocidas por el público, o si deben considerarse un simple ardid para violar la prohibición respectiva y por tanto denegarse. Además, se plantea también la posibilidad de que se engañe al público haciéndole pensar que los productos o servicios son de procedencia extranjera, o bien en los productores extranjeros, que no podrían ya usar esa denominación genérica si desean penetrar al mercado local. Del lado de los empresarios, por otro lado, se dice que en muchos casos, el término extranjero es más una denominación de fantasía, pues el público no lo conoce ni lo asocia con un idioma extranjero.-

En algunos países, como México, el problema se resuelve prohibiendo toda denominación genérica, incluso las formuladas en otros idiomas. En otros países, como España, se han buscado soluciones intermedias (21), y se admiten estas denominaciones cuando son evidentemente desconocidas por el público (en todo caso, sin embargo, se exige que el envase muestre claramente la procedencia del producto). Se deniegan, en cambio, cuando son familiares al consumidor local (como "Babyfood", para designar comida de bebé).-

En Guatemala, el Convenio Centroamericano no dice nada al respecto. Sin embargo, tenemos dos disposiciones locales que establecen una prohibición absoluta para las marcas de origen nacional consignadas en idioma extranjero: Ley de Defensa del Idioma (decreto 1483 del Congreso): "(...) todo nombre, enseña, rótulo, aviso de negocio, profesión o industria (...) se dirán y escribirán en lengua española, salvo aquellos que por constituir nombres propios o nombres industriales foráneos, no son traducibles ni convenientemente variables. En este último caso de marcas exóticas registradas, se indicará entre paréntesis su pronunciación correspondiente o su traducción, de ser posible, y siempre estarán en español las explicaciones pertinentes al objeto de la marca en cuestión" (artículo 1o.). Decreto 398 del Congreso: "Queda expresamente prohibido el uso de idiomas extranjeros para anuncios y propaganda de artículos fabricados en el país; asimismo para las etiquetas, marcas, rótulos o anuncios de cualquier género, los cuales deben ir en español o lengua indígena" (artículo 2o.). Ya hablaremos más adelante sobre estas leyes y la discusión que existe sobre su vigencia.-

Finalmente, debe tenerse presente lo relativo a las marcas gráficas figurativas. Ya dijimos que en esta clase de marcas, el elemento gráfico representa un concepto, de tal manera que la marca se conoce también con el nombre de ese concepto. Por esta especial naturaleza, a las marcas gráficas figurativas son aplicables las limitaciones que hemos mencionado respecto a las denominaciones genéricas. De esta forma, la figura de una naranja no sería registrable para designar un jugo de frutas, a menos que le acompañaran elementos característicos y suficientemente distintivos (gráficos o denominativos).-

Figuras, denominaciones o frases descriptivas. Adjetivos calificativos:

Para Ladas (22) las palabras descriptivas son aquéllas que "(...) describen las características, propiedades o cualidades de un artículo determinado. Su descripción puede referirse a la composición o destino del producto, a su naturaleza, su calidad, valor, ingredientes y cualquier otra propiedad o característica". Se trata, pues, no del nombre o designación misma del producto o servicio, sino de un elemento que describe cualquiera de sus características o cualidades. Rangel (23) menciona como ejemplos

de palabras descriptivas: analgésico, antirreumático, impermeable, crema de almendras, leche de magnesia, etc. Son palabras, pues, que aunque algunas veces lleven consigo el nombre o designación del producto (crema de almendras, por ejemplo), presentan algún elemento descriptivo (crema de almendras). El elemento descriptivo, por su parte, hace "(...) alusión directa e inequívoca a los atributos y composición (...), es decir, la especie, la calidad, cantidad, destino, valor, presentación o época de elaboración de los productos o de prestación de los servicios" (24).-

El fundamento de esta prohibición es el mismo relacionado en las denominaciones genéricas: no puede permitirse a nadie monopolizar palabras del lenguaje, necesarias para referirse a los productos o servicios correspondientes a una determinada clase.-

En el Convenio Centroamericano, la prohibición está inmersa en los incisos k) y l) y en los adjetivos calificativos a que se refiere el inciso j). No hay en realidad una razón para separarlos de esta manera. Según lo que hemos explicado, los adjetivos calificativos y los signos a que se refiere el inciso l), no son más que formas concretas de describir a los correspondientes productos o servicios.-

El inciso k) se refiere a "Las figuras, denominaciones o frases descriptivas de los productos, mercancías o servicios que tratan de ampararse con la marca, o de sus ingredientes, cualidades, características físicas o del uso a que se destinan". El inciso l) ya se refiere concretamente a "Los signos o indicaciones que sirven para designar la especie, calidad, cantidad, valor o época de elaboración de los productos o mercancías, o de la prestación de los servicios, a menos que vayan seguidas de dibujos o frases que los singularicen". El inciso j), finalmente, menciona a los adjetivos calificativos.-

La descripción, por otro lado, no sólo existe cuando gramaticalmente hablando la frase, palabra o signo sean descriptivos en el sentido ya indicado. Puede tratarse también de palabras utilizadas por la generalidad para describir algo relacionado con ciertos productos, o bien de un signo no directamente descriptivo en sentido estricto, pero que sí cause

esa primera impresión en el consumidor.-

Así también, esta prohibición tiene sus limitaciones. Al igual que las denominaciones genéricas, podemos encontrar dos limitaciones fundamentales: en primer lugar, debe tenerse presente el principio de especialidad. La ley no persigue evitar cualquier frase o denominación descriptiva, sino sólo aquellas que lo sean con relación al producto o servicio de que se trate. Por ejemplo, no sería apta la palabra TOSTADO para galletas, pero sí para aparatos eléctricos (en este último caso, la palabra es descriptiva, pero no se relaciona con los productos que está llamada a distinguir). El Convenio menciona este principio en los incisos k) y l), al referir la prohibición a los productos o servicios correspondientes a la descripción. En cuanto a los adjetivos calificativos, el inciso j) los contempla llanamente, sin ninguna referencia al principio de especialidad. Sin embargo, éste debe entenderse incorporado. En el ejemplo mencionado, no tendría sentido prohibir el uso de la palabra TOSTADO para distinguir aparatos eléctricos (la palabra no es descriptiva respecto a esos productos). No debe olvidarse, sin embargo, que ciertos adjetivos calificativos (bueno, excelente, superior, etc.) pueden usarse o son aplicables respecto a cualquier producto o servicio. Únicamente en estos casos carecería de relevancia el principio de especialidad.-

La segunda limitación es que la descriptividad debe ser directa y precisa, no remota o indirecta (25). Es decir, debe intuirse o apreciarse en una primera impresión y no después de una operación mental por parte del consumidor. En este segundo supuesto entramos ya en el campo de las marcas sugestivas. Un juez inglés (26) puso claramente de relieve este extremo, diciendo, con relación al caso concreto: "(...) podría decirse que la palabra debe ser tenida como descriptiva porque podría sugerir alguna idea al que escucha. La misma no debe ser descriptiva, pero no necesita ser absolutamente insugestiva". Si por una referencia remota a elementos descriptivos se rechazara la marca, prácticamente no existirían las marcas descriptivas. Pero ¿cuándo una marca es descriptiva y cuándo meramente sugestiva? Ladas (27) señala un criterio que puede resultar orientador: "Cuando una marca es rechazada o atacada con base en que es descriptiva, puede también decirse de ella que es engañosamente descriptiva cuando busca cubrir bienes respecto de

los cuales el público podría resultar defraudado dada la descripción involucrada (...). Una palabra no descriptiva no puede engañar. El engaño implica una promesa. Ello no existe si la palabra no describe". Tratándose de una palabra meramente sugestiva, entonces, la promesa tendría que provenir no de la palabra misma, sino de una operación mental del público (que capta lo que el productor le quiere sugerir). Con frecuencia la sugestión se construye combinando dos o más palabras descriptivas. Ladas (28) menciona el caso de la marca TRAKGRIP, destinada a llantas de hule para vehículos motorizados. El Registro había dicho que la marca era descriptiva porque hacía referencia directa a la cualidad de los productos (TRAK, se refiere a TRACK, sinónimo de camino; GRIP es agarre, es decir, agarre el camino). La Corte, en cambio, estimó que se trataba de un conjunto registrable.-

Respecto a las denominaciones o signos descriptivos, la doctrina también discute su validez cuando se presentan en idioma extranjero. Valen aquí los mismos comentarios hechos en este sentido al tratar las denominaciones genéricas.-

La forma usual y corriente de los productos:

Estamos en presencia de las marcas tridimensionales. Mientras en algunas legislaciones su admisibilidad aún se discute, en la nuestra no hay lugar a dudas. En primer lugar, porque los incisos 11) y n) del artículo 10 del Convenio Centroamericano sólo prohíben las formas o envases usuales o del dominio público (hay una aceptación tácita de las que sí representan formas o envases novedosos). En segundo lugar, porque tienen cabida en la definición del artículo 7 sobre lo que es marca: "(...) es todo signo, palabra o combinación de palabras o cualquier otro medio gráfico o material (...)".-

En la doctrina moderna, se acepta que la palabra "signo" tenga un sentido amplio. Tradicionalmente la marca no se consideraba tal si no iba adherida al producto. La marca tridimensional es prácticamente el producto mismo y no una palabra o figura adherida a él. Sin embargo, se dijo, la botella de COCA COLA, por ejemplo, es tan distintiva como el nombre mismo. Si es esa la función principal de la marca (distinguir) ¿por qué no puede ser la forma de la botella una marca en sí misma?

tenido que salvar otro obstáculo: ¿en qué se diferencian con los modelos o diseños industriales? Es esta diferenciación y las dificultades para establecerla de una manera contundente lo que quizá ha hecho más arduo el proceso de admisión de las marcas tridimensionales, sobre todo si se toma en cuenta que los modelos industriales tienen un origen histórico anterior. Tanto cuando se habló por primera vez de las marcas tridimensionales como ahora, hay corrientes doctrinarias que no encuentran una diferencia sustancial entre ambas figuras jurídicas. Ledesma (29) dice que los modelos ornamentales están conformados "(...) por los contornos, líneas y relieves que otorgan al objeto una forma plástica especial que lo adorna y atrae al consumidor como, por ejemplo, las formas de las alhajas, muebles, vasos, jarras, etc." Esta definición coincide con la que formulan la mayoría de autores. A diferencia del modelo de utilidad, el modelo industrial no otorga una mayor utilidad o mejora técnica al producto. La funcionalidad sigue siendo la misma, únicamente lo embellece. En el modelo de utilidad, como dice Bercovitz (30) se aporta a la función a que el objeto está destinado "(...) un beneficio o efecto nuevo, una economía de tiempo, energía, mano de obra o una mejora de las condiciones higiénicas de trabajo".-

Es por las consideraciones anteriores que todavía discute la doctrina si el modelo industrial no debe pertenecer al ámbito de los derechos intelectuales (ya discutimos este extremo al hablar de las diferencias entre propiedad intelectual e industrial, al principio de este trabajo).-

Si los modelos o diseños industriales no son más que formas originales y novedosas que únicamente ornamentan a los productos dándoles una configuración peculiar, ¿son las marcas tridimensionales un concepto distinto?

En realidad las diferencias son más conceptuales que prácticas, al menos en la forma que ambas instituciones se regulan en nuestras leyes. El artículo 50 de la Ley de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, dice que "(...) se considera como dibujo industrial toda reunión de líneas o de colores, y como diseño o modelo industrial, toda forma plástica, asociada o no a líneas o colores, que puedan aplicarse a un producto industrial o de artesanía, siempre que den una apariencia especial a dicho

producto y puedan servir de tipo o patrón para su fabricación". El modelo industrial, si bien está destinado a un género más o menos amplio de productos (el hecho de no ser una creación abstracta es lo que le hace permanecer dentro de la propiedad industrial), posee un ámbito más amplio que la marca tridimensional, cuya finalidad es exclusivamente distintiva (destinada sólo a uno o varios productos semejantes). Por ello se dice que la originalidad y novedad son los requisitos básicos del modelo industrial, mientras que la inconfundibilidad es un requisito exclusivo de la marca. (31) Además, basta con que haya una forma muy parecida o igual en el mercado para que el modelo de utilidad no sea registrable (aun cuando esa forma preexistente no esté registrada bajo ningún concepto). Por ejemplo: la forma especial de una linterna como modelo industrial, se concede para que durante un término (cinco años, en el caso de Guatemala), sólo el creador pueda fabricar linternas con esa forma original y nueva que ha ornamentado al producto (como en los derechos de autor, se prohíbe la reproducción). La marca tridimensional existe para que esa forma de linterna distinga una marca específica de linternas (las linternas XX). Otro ejemplo: un envase original y novedoso para toda clase de bebidas. El derecho del modelo industrial protegería la reproducción del envase para toda clase de bebidas. La marca tendría que registrarse en varias clases para alcanzar esa protección y su finalidad sería únicamente distintiva.-

Como puede verse, si bien hemos hecho notar diferencias de concepto y sobre todo de finalidad (finalidad ornamental versus finalidad distintiva), los efectos prácticos son casi iguales. En realidad, lo único que diferirá será la clase de examen del Registro, para determinar si uno u otra son registrables (ello en atención a sus distintas finalidades: en un caso, la forma ornamental tendrá que ser original y novedosa; en el otro, la forma tendrá que ser suficientemente distintiva y por lo tanto inconfundible). Otras diferencias, como el ámbito más amplio de los modelos industriales, se resuelven en términos prácticos: basta registrar la marca en dos o más clases.-

En mi opinión, si la forma reúne los requisitos de ambas figuras jurídicas, no hay impedimento en nuestra ley para que se registre en ambos conceptos y goce de doble protección.-

Las conclusiones anteriores (coexistencia de ambas figuras)

Las conclusiones anteriores (coexistencia de ambas figuras) hacen también que una marca tridimensional no sea registrable por falta de fuerza distintiva, si esa forma o una muy parecida aparece protegida como modelo industrial (ello al amparo del inciso N del Convenio).

En cuanto a la regulación que el Convenio hace acerca de las marcas tridimensionales prohibidas, lo criticable es haber desdoblado la prohibición en dos incisos que se refieren prácticamente a lo mismo (el inciso LL prohíbe registrar "la forma usual y corriente de los productos o mercancías". El inciso n prohíbe registrar "los envases que sean del dominio público o se hayan hecho de uso común en cualesquiera de los estados contratantes, y en general, aquéllos que no presenten características de originalidad o novedad"). En realidad la única diferencia está en que la forma usual y corriente de los productos se refiere a cuando es esencial o necesaria dada su naturaleza o destino, y el inciso n se refiere a los envases que han pasado a ser del uso común (similar a lo que en las denominaciones genéricas hemos llamado "vulgarización") o carecen de originalidad o novedad. Esta diferencia, en mi opinión, no justifica el tratamiento separado.-

Los colores aislados:

El inciso m) del Convenio Centroamericano prohíbe registrar o utilizar como marca "los simples colores aisladamente considerados, a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos o denominaciones que tengan un carácter particular y distintivo". Esta prohibición es lógica, sobre todo si se observa que los colores puros son en realidad escasos. Además, pretender apropiarse de un color equivaldría a pretender apropiarse de una palabra del idioma respecto a un producto cuya designación normal, por ejemplo, corresponde a esa palabra. En realidad, los colores vienen a ser para las marcas gráficas lo que las denominaciones genéricas o descriptivas son para las nominativas.-

Pero al igual que en las denominaciones genéricas, una combinación de colores o una mezcla de éstos con otros signos pueden volverse un conjunto registrable (salvedad que hace el propio convenio en el inciso mencionado).-

El problema existe, sin embargo, porque normalmente los colores se presentan combinados entre sí o con otros signos. Nadie intentará registrar como marca un color aislado. El color irá acompañado de alguna figura, por sencilla que ésta sea (un simple rectángulo, por ejemplo). Se trata entonces de determinar cuándo la combinación introduce verdadera fuerza distintiva y cuándo su pobreza hace que en realidad lo que se pretenda registrar sea un color aislado (ejemplo: una etiqueta cuadrada o rectangular con fondo rojo, a pesar de la combinación, no sería registrable, pues en realidad lo que se pretende inscribir es el color mismo. Si lo sería la figura de un triángulo y un rectángulo, entrelazados, pintados de color rojo) (32).-

Las indicaciones de procedencia, denominaciones de origen, adjetivos gentilicios y mapas:

Ya hemos mencionado que la discusión sobre la admisibilidad de los llamados "nombres geográficos" descansa en la existencia de dos intereses: a) el derecho de otros productores o comerciantes para hacer referencia al origen de los bienes o servicios, sobre todo cuando ese origen imprime calidad en la mente del consumidor. En este aspecto, se discute sobre la necesidad de que estas denominaciones sean del dominio público; b) el derecho del público consumidor a no ser engañado respecto al origen de los productos o servicios. En este sentido, se dice que estos signos no deben ser apropiables ante esa posibilidad de fraude.-

Las distintas legislaciones buscan conciliar los intereses mencionados. Las fórmulas no pueden ser rígidas porque no es fácil apreciar cuándo, efectivamente, ambos aspectos se ven satisfechos.-

Se sostiene a veces que no todo nombre geográfico representa una indicación de procedencia, siendo más bien una designación arbitraria.

Ello sucederá cuando el nombre no es afamado ni el lugar se caracteriza por los productos o servicios que se quiere distinguir. En tales casos, no se verían afectados ninguno de los dos intereses en juego. Al contrario, si la marca llegara a reunir fama y prestigio gracias a su empleo por el titular en productos o servicios de calidad (y no por virtud de la

indicación de procedencia), admitir que otros la usaran sería tolerar un aprovechamiento ilegítimo del prestigio ajeno y entonces el público sí sería engañado.-

La postura anterior es característica de algunos fallos ingleses y norteamericanos. Según los primeros, "Las palabras 'nombre geográfico' no equivalen a 'nombre de un lugar'. Es decir, el hecho de que haya un lugar en el mundo llamado igual que la marca propuesta, no convierte a ésta en nombre geográfico, a menos se evidencie que los productos tienen alguna conexión con el lugar" (33).-

En Estados Unidos, donde el derecho sobre la marca se adquiere por el uso, si se establece que el nombre geográfico utilizado ha adquirido fuerza distintiva, la protección se otorga. Ello sucede precisamente cuando la designación es más bien arbitraria (el lugar no es afamado y en él no es característica la fabricación o comercialización de los productos o servicios). En estos casos, se dice, no se viola el derecho de otros productores o comerciantes, se protege a quien ha ganado el prestigio, y el consumidor no resulta engañado con una falsa indicación de procedencia (porque el nombre no le sugiere una cierta procedencia).-

De acuerdo a otras opiniones, en cambio, no debe concederse derecho exclusivo sobre el nombre de un lugar, aun cuando en el presente ese lugar sea desconocido y no se caracterice por los productos o servicios que se quiere distinguir. La razón de ello es que se vedaría a cualquier futuro interesado que quisiera instalarse en ese lugar o a quienes ya estuvieren instalados, la posibilidad de referir sus propios artículos o servicios con ese nombre o indicación. En este sentido, Fernández-Novoa (34) opina que "la notoriedad o renombre de un lugar geográfico o de los productos allí elaborados no debe entenderse en el sentido de que la notoriedad o fama del nombre geográfico es un requisito inexcusable para prohibir su registro como marca individual de una empresa. Lo único que a este efecto debe exigirse, es que el correspondiente nombre geográfico designe una localidad o zona en la que estén asentadas una pluralidad de empresas dedicadas a la elaboración o fabricación de los correspondientes productos. Si además de concurrir este requisito, sucede que la zona y sus productos son notoriamente conocidos o incluso afamados, esta

denegar el registro del correspondiente nombre geográfico como marca de una empresa concreta". Y más adelante señala que la prohibición debe "(...) extenderse a las indicaciones de procedencia potenciales siempre que existan indicios razonables de que en un futuro más o menos próximo pueden ser cultivados o fabricados los productos correspondientes en la localidad o zona cuyo nombre se solicite como marca individual de un empresario". Este autor, pues, piensa que los intereses de los productores deben protegerse no sólo cuando el lugar cuyo registro se pretende es de renombre, sino en general por el simple hecho de que haya otros fabricantes de ese producto en la localidad o existan posibilidades concretas de que vaya a haberlos (en estos casos, debe protegerse el derecho de todos ellos a utilizar la indicación de procedencia).-

Por otro lado, se señala también, cualquier designación geográfica es normalmente considerada por el público como indicación de procedencia (aunque se sostenga que es una designación arbitraria sin ninguna conexión con la fama del lugar), y ello puede originar confusión.-

El Convenio Centroamericano prohíbe los adjetivos gentilicios en el inciso j). El inciso ñ) prohíbe "las simples indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen, salvo lo dispuesto en el literal b) del artículo 35". El inciso r), finalmente, prohíbe "los mapas. Estos podrán, sin embargo, usarse como elementos de las marcas, si corresponden al país de origen o procedencia de las mercancías que aquéllas distinguen". Lo que hasta aquí se ha dicho es aplicable por igual a las tres prohibiciones. En todas ellas el problema tiene su raíz en los dos intereses en juego, ya mencionados (por ello, al clasificar las prohibiciones, dije que quedaban incluidas tanto en los signos que pertenecen al dominio público como en los que son susceptibles de originar error o confusión).-

El Convenio concilia los intereses referidos de la siguiente forma: a) protege el derecho de cualquier productor o comerciante a utilizar la indicación de procedencia de sus productos o servicios, prohibiendo la apropiación individual de dicha indicación, en todo caso (independientemente de que el lugar tenga o no renombre), y autorizando su registro únicamente como marca colectiva (esa es la excepción del artículo 35, inciso b).

Ello significa que el nombre geográfico podrá utilizarse como marca sólo si deciden adoptarlo "(...) las empresas establecidas en una determinada demarcación político-territorial, para distinguir un determinado producto, mercancía o servicio peculiar de dicha demarcación" (artículo 35, inciso b). El Convenio, entonces, no admite que los nombres geográficos puedan ser simples designaciones de fantasía, sin ninguna conexión con el lugar; b) protege al público consumidor exigiendo que quienes adopten la marca, correspondan a la demarcación territorial de la cual es peculiar el producto o servicio, y refuerza esta protección prohibiendo que se registren como marca "los distintivos que pueden inducir a error por indicar una falsa procedencia (...)" (inciso q).-

La solución del Convenio es acertada, pero un tanto rígida. Los nombres geográficos deberían quedar prohibidos y sólo sujetos a marca colectiva, cuando son y se perciben como tales. No hay ninguna razón, sin embargo, para prohibirlos cuando efectivamente su utilización es arbitraria (el lugar no es de renombre ni los productos o servicios tienen relación con él). La jurisprudencia de algunos países muestra claramente la existencia de estos nombres arbitrarios. En Inglaterra, por ejemplo, se admitió la marca SAN RAFAEL para vinos medicinales (35). Lejos de significar una indicación geográfica o de procedencia, esta marca es en realidad arbitraria y posee fuerza distintiva sin violar ninguno de los intereses en juego.-

En cuanto a la prohibición relativa a los mapas, me parece innecesaria la segunda parte del inciso que permite registrarlos como elementos de marcas, si los productos o servicios tienen el origen que el mapa sugiere. En ningún caso podrá reclamarse apropiación del mapa. Al igual que las denominaciones genéricas, descriptivas, etc., pueden formar parte de marcas si van acompañados de elementos que otorguen fuerza distintiva al conjunto, pero sin gozar de protección aislada.

d) Signos no apropiables por ser susceptibles de inducir a error o confusión:

Hemos incluido en este apartado los incisos J (en cuanto a los adjetivos gentilicios), Ñ (indicaciones de procedencia y denominaciones de origen), O y P (distintivos iguales o

denominaciones de origen), O y P (distintivos iguales o semejantes a otros ya registrados), Q (indicaciones de falsa procedencia, naturaleza o cualidad) y R (los mapas). Todos han sido tratados en el apartado anterior (por tener un fundamento mixto), con excepción de los distintivos iguales o semejantes a otros ya registrados y las indicaciones de falsa procedencia, naturaleza o cualidad. Estos serán objeto del capítulo siguiente. La razón es que su importancia ha originado la llamada TEORIA DEL RIESGO DE CONFUSION, cuyo estudio merece ser tratado aparte.

PIES DE PAGINA DEL CAPITULO I

- (1) Véase, por ejemplo, Stephen P. Ladas, ob cit., tomo I, p. 32; David Rangel Medina, ob cit., p. 260.-
- (2) Hermenegildo Baylos Corroza, ob cit., p. 853.-
- (3) Véase Stephen P. Ladas, ob cit., tomo II, pp. 1008-1009.-
- (4) Carlos Fernández-Novoa, ob cit., pp. 136-137.-
- (5) Stephen P. Ladas, ob cit., tomo II, pp. 1010.-
- (6) David Rangel Medina, ob cit., p. 296.-
- (7) Sentencia del 12 de mayo de 1964, en Jorge Pedemonte, ob cit., tomo II, volumen 1o., pp. 955-956. Así también, otras sentencias como la del 11 de julio de 1967, en la misma obra tomo II, volumen 2o., pp. 1697-1700.-
- (8) Hermenegildo Baylos Corroza, ob cit., p. 853.-
- (9) Justo Nava Negrete, ob cit., p. 463.-
- (10) David Rangel Medina, ob cit., p. 300
- (11) Sentencia de 30 de mayo de 1973, en Jorge Pedemonte, ob cit., tomo III, volumen 2o., pp. 1992-1994. Otras sentencias españolas en este sentido: 19 de enero de 1973 (ob cit., tomo III, volumen 2o., pp. 1823-1827); 30 de abril de 1971 (ob cit., tomo III, volumen 2o., pp. 1429-1432), etc.-
- (12) Agustín Ramella, citado por Justo Nava Negrete, ob cit., p. 465.-
- (13) Véase este extremo en Carlos Fernández-Novoa, ob cit., 151-153.-
- (14) Stephen P. Ladas, ob cit., tomo II, pp. 1004-1005.-
- (15) Germán Cavelier, ob cit., p. 51.-

- (16) Carlos Fernández-Novoa, ob cit., p. 155.-
- (17) Carlos Fernández-Novoa, ob cit., p. 27.-
- (18) Ellen M. Kozak. What's in a name?, Writer's Digest, junio 1986, Cincinnati, p. 46.-
- (19) David Rangel Medina, ob cit., p. 312.-
- (20) David Rangel Medina, ob cit., p. 328.-
- (21) Ver Carlos Fernández-Novoa, ob cit., pp. 158-162.-
- (22) Stephen P. Ladas, ob cit., tomo II, p. 1005.-
- (23) David Rangel Medina, ob cit., p. 350.-
- (24) Justo Nava-Negrete, ob cit., p. 472.-
- (25) En este sentido, César Sepúlveda, ob cit., pp. 124-125.-
- (26) Citado por Stephen P. Ladas, ob cit., tomo II, pp. 1005-1006).-
- (27) Stephen P. Ladas, ob cit., tomo II, p. 1006.-
- (28) Stephen P. Ladas, ob cit., tomo II, p. 987.-
- (29) Julio C. Ledesma. Enciclopedia Jurídica Omeba, Editorial Bibliográfica Omeba, Buenos Aires 1976, tomo XXIII, p. 594.-
- (30) Alberto Bercovitz y Segundo Jiménez, ob cit., p. 37.-
- (31) Véase Hermenegildo Baylos Corroza, ob cit., pp. 573-574.-
- (32) En este sentido, ver Stephen P. Ladas, ob cit., tomo II, p. 1021.-
- (33) Stephen P. Ladas, ob cit., tomo II, p. 982.-
- (34) Carlos Fernández-Novoa, ob cit., pp. 166-167.-
- (35) Stephen P. Ladas, ob cit., tomo II, p. 982.-

CAPITULO II

TEORIA DEL RIESGO DE CONFUSION

Hemos reservado para este capítulo los incisos o), p) y q) del Convenio Centroamericano, que prohíben el registro de distintivos iguales o semejantes a otros ya registrados por otras personas para distinguir productos, mercancías o servicios comprendidos en la misma clase, y las indicaciones de falsa procedencia, naturaleza o cualidad.-

He decidido abarcar aquí prohibiciones que tienen un mismo denominador común: el error a que pueden inducir al consumidor. Sin embargo, también las separan diferencias: los incisos o) y p) se refieren concretamente a la comparación entre solicitudes de registro y distintivos ya registrados, mientras que el inciso q), como veremos, puede abarcar el supuesto de comparación de signos, pero sólo como una de sus variantes.-

Los incisos o) y p) integran lo que normalmente se conoce como el binomio esencial de la marca: el doble requisito de la novedad y la especialidad. Para que la marca sea confundible debe no sólo ser igual o semejante a otro distintivo ya registrado, sino también abarcar productos o servicios comprendidos en la misma clase que distingue aquél. Así lo entiende el propio Convenio en su artículo 93, que manda efectuar un examen de novedad para determinar si concurren o no las prohibiciones que establecen los incisos o) y p) mencionados.-

Ya hemos dicho que en rigor la novedad es más bien un requisito de las creaciones industriales (invenciones, modelos de utilidad, etc.,) pues la marca no tiene que ser original ni nueva. Pueden registrarse palabras conocidas o existentes en el idioma, pero que poseen fuerza distintiva respecto de los productos o servicios que se pretende proteger (recuérdese el ejemplo de la marca NARANJA, que no sería distintiva para jugo de frutas, pero sí para prendas de vestir). Es por ello que resulta más propio hablar del requisito de inconfundibilidad.-

El término "inconfundibilidad" es incluso todavía más amplio, pues va más allá de ese doble aspecto mencionado (novedad y especialidad), que se traduce normalmente en la comparación

entre signos existentes, y solicitudes de registro para la misma clase de productos o servicios. Abarca también supuestos especiales, en que perteneciendo los productos o servicios que busca amparar la solicitud a clases muy diversas de las que comprenden los distintivos ya registrados, pueden aun así inducir a error, o bien supuestos en que el motivo de rechazo es un distintivo notorio o renombrado, pero que ni siquiera está inscrito en el país. Es por ello que desde todo punto de vista el término inconfundibilidad resulta mucho más apropiado para tratar toda esta teoría del riesgo de confusión.-

Así entendido, la inconfundibilidad (también llamada incompatibilidad) la define Durán Olivella (1) como "la causa que impide que dos marcas puedan existir libremente y sin mutuo perjuicio para sus titulares y para el público consumidor". Únicamente debo aclarar que el inciso p) del Convenio extiende la prohibición al caso de que la marca solicitada sea confundible con cualquier otro distintivo ya registrado, es decir, marcas, nombres comerciales y expresiones o señales de propaganda.-

Por otro lado, las reglas que inspiran la teoría del riesgo de confusión, no pueden ser más que generales y un tanto variables, según el país cuya jurisprudencia se analice. La razón es obvia, si se comprende que el análisis recae sobre situaciones de hecho, imposible de enumerar, puesto que los conflictos pueden ser tan distintos como vasto es el lenguaje y la inventiva empresarial.-

1) RIESGO DE CONFUSION ENTRE DISTINTIVOS QUE PERTENECEN A LA MISMA CLASE (incisos O y P):

En opinión de Fernández-Novoa (2) son tres los factores determinantes para decidir si existe riesgo de confusión entre una marca y otro signo distintivo: la comparación de los signos, la existencia de similitud o conexión competitiva de los productos y el grado de atención del consumidor ante las marcas. Los principales son en realidad los dos primeros y representan el binomio que ya hemos mencionado de novedad-especialidad. El tercero es más bien un criterio auxiliar, como se verá.-

Muchas de las pautas que aquí se señalarán son también

aplicables a los riesgos de confusión que se mencionan en el número 3 de este capítulo (relativo a signos pertenecientes a clases distintas o marcas notorias o renombradas no inscritas). Sin embargo, aquí hablaremos sobre el riesgo de confusión típico que se basa en los factores ya señalados y que entiende al principio de especialidad como referido a las distintas clases de la nomenclatura oficial. La razón es que en esos términos aparecen redactadas las prohibiciones de los incisos o) y p).-

El inciso p) menciona las tres clases de semejanzas: gráfica, fonética o ideológica. Nava Negrete (3) las conceptúa así: "a) fonética, cuando dos palabras vienen a pronunciarse de modo similar; b) gráfica, cuando dos palabras se pronuncian de modo diverso y se escriben de modo análogo, y c) conceptual, cuando siendo las palabras fonética y gráficamente diversas, expresan el mismo concepto". En realidad, la anterior es su conceptualización pura. Sin embargo, en un sentido más amplio, las semejanzas fonética y gráfica son de difícil separación, pues casi siempre la pronunciación similar se debe a su escritura análoga. Por ello, los fallos judiciales normalmente invocan ambas semejanzas a la vez.-

Para apreciar las similitudes, como ya se dijo, debemos partir de principios generales, sin poder llegar a formular normas concretas. Los principios generales más importantes, sin embargo, gozan de aceptación prácticamente universal. Breuer Moreno (4) los resume así:

"(1) La confusión resulta de la impresión general de ambas marcas. El consumidor no se detiene a analizar la marca del producto que compra; sólo verifica instantáneamente si es la marca que pidió. A diferencia de la labor usual del juez, calladamente ponderando los pros y los contras, es la primera impresión lo que cuenta.

(2) Las marcas deben ser examinadas sucesiva y no simultáneamente. Si las ponemos una al lado de la otra, natural e instintivamente las comparamos y encontramos diferencias, que es precisamente lo que no debe hacerse. El consumidor tiene frente a sí sólo una de las marcas y la ve sólo según lo que recuerda de la otra. Este recuerdo se reduce a una cierta impresión.

(3) El punto de vista del presunto comprador debe adoptarse al apreciar la marca y la naturaleza del producto debe tomarse en consideración. La naturaleza del producto indica la capacidad del presunto comprador.

(4) Son las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas lo que debe tomarse en consideración. Dado que es difícil para quien juzga evitar comparar y encontrar diferencias en los elementos de las marcas, es importante tener presente esta regla. En la mayoría de casos, la similitud entre dos marcas no es fortuita. Los inescrupulosos, para defenderse a sí mismos, incluirán elementos diferenciadores en la marca. Quien juzga debe estar alerta y considerar si la marca del demandado pudo haber sido ideada sin tener en mente la marca de quien se opone".-

Los anteriores principios podrían ser enunciados de la siguiente forma:

(1) Es la impresión general, instantánea y de conjunto, lo que cuenta. El consumidor, normalmente, no analiza con detalle ni descompone las marcas;

(2) Debe aplicarse el examen sucesivo y no simultáneo. En términos de Poulliet (5) "No hay que olvidar que el consumidor no tiene frente a sus ojos las dos marcas cuando el producto revestido de una de ellas le es ofrecido y que aquél que quiere aprovecharse de imitación más o menos hábil se cuida de presentar al lado de su marca, aquélla que él se esfuerza de imitar";

(3) En principio, debe partirse tomando en cuenta la visión del consumidor medio (ni demasiado descuidado ni muy perspicaz);

(4) El análisis debe apreciar las semejanzas y no las diferencias.-

En cuanto a la primera regla, debe observarse que esa visión general, instantánea y de conjunto no debe ser óbice para que a veces se aprecie que en las marcas puede haber uno o varios elementos dominantes o preponderantes, cuya similitud determina la semejanza absoluta. Esto puede suceder en marcas simples, pero se da con más frecuencia en marcas compuestas por dos o más

palabras (una de ellas es dominante y en la misma debe centrarse el análisis, en su mayor parte). Así lo entienden numerosos autores (6).-

En cuanto a la tercera regla, debe ser objeto de algunas aclaraciones. La visión del consumidor medio es aplicable a la mayoría de casos. Sin embargo, no es un principio absoluto y tanto la doctrina como la jurisprudencia de muchos países, han hecho ver que la naturaleza de los productos y otros factores como su precio, son determinantes para establecer el grado de atención del consumidor. Frente al consumidor medio, que no es en extremo perspicaz, cabe hablar de un consumidor más cuidadoso y menos susceptible al riesgo de confusión. Ello sucede en el caso de productos que normalmente se compran por expertos o gente especializada y/o en el caso de artículos demasiado caros. Estas marcas, entonces, no pueden ser apreciadas, en su comparación, con el mismo rigor aplicable a otros casos.-

Por otro lado, se manifiesta en la doctrina otra regla que a mi juicio es importante y debe añadirse a las ya mencionadas: la irrelevancia de las partículas genéricas o descriptivas de las marcas. Ya en su oportunidad dejamos establecido que si bien las denominaciones genéricas o descriptivas son por sí mismas inapropiables, pueden ir acompañadas de otros elementos, que por otorgarles fuerza distintiva, convierten al conjunto en registrable, dando origen casi siempre a una marca sugestiva. Pero al tratar de establecer si dos marcas son o no semejantes, es lógico que deba prescindirse de aquel o aquellos elementos que por sí solos son inapropiables, centrándose la atención de quien juzga en los que otorgan fuerza distintiva al conjunto. En este sentido, por ejemplo, los Tribunales mexicanos han establecido que "Cuando las dos marcas cuya posible confusión se examina contengan un elemento común, que resulte en alguna forma descriptivo del origen de los productos de sus características o propiedades, o de sus efectos o aplicaciones, como es el caso del elemento 'vita' tratándose de medicinas y preparaciones farmacéuticas (...), dicho elemento debe ser considerado con poco énfasis al hacer la comparación, la que debe centrarse con atención acentuada en el otro elemento que contengan las marcas en disputa, para ver si ese elemento adicional de diferenciación elimina la posible confusión entre las marcas (...)" (7).-

Finalmente, deben tenerse presentes las semejanzas que pueden presentarse, según las clases de marcas en conflicto:

a) Entre marcas denominativas: la semejanza puede ser gráfica, fonética o ideológica (conceptual). Esta última (semejanza ideológica o conceptual) sólo existirá cuando las marcas son sugestivas o arbitrarias (pues en ambos casos la denominación representa una idea, aun cuando en las arbitrarias esa idea nada tenga que ver con los productos o servicios que la marca distingue). No existe en las de fantasía, pues la designación no representa idea alguna; b) Entre marcas gráficas: la semejanza puede ser gráfica o conceptual. La semejanza conceptual sólo podrá tener lugar cuando las marcas son emblemáticas o figurativas, pues éstas protegen "(...) no solamente la forma que se haya adoptado en la solicitud del registro, sino cualquiera otra que suscite la misma idea" (8); c) Entre marcas denominativas y gráficas: sólo puede existir la semejanza ideológica o conceptual. Para ello, la marca gráfica debe reproducir el concepto de una denominativa sugestiva o arbitraria (la reproducción debe ser la forma usual y corriente de la denominación), o bien la marca denominativa debe reproducir el concepto de una gráfica figurativa (la reproducción debe ser la denominación usual y corriente de la gráfica); d) Cuando una o ambas marcas son mixtas: debe determinarse previamente si alguno de los elementos es preponderante (gráfico o denominativo) y luego proceder según los criterios anteriores.-

2) LAS FALSAS INDICACIONES DE PROCEDENCIA, NATURALEZA O CUALIDAD (inciso Q):

Esta prohibición es un enunciado muy general, incluida quizás para evitar dejar fuera casos de verdadera confusión, pero que no aparecen en ningún otro inciso (es casi imposible pretender hacer una enumeración taxativa concreta). De esta forma, el Convenio coloca en manos del juzgador un mecanismo para rechazar solicitudes, que por cualquier razón, puedan inducir a error al consumidor, por indicar una falsa procedencia, naturaleza o cualidad.-

Se trata, pues, de un supuesto amplísimo. Uno de tantos ejemplos puede apreciarse en la denominación **ASPIRRAPID**, para

distinguir medicamentos con propiedades analgésicas. Si el producto respectivo fuese en realidad a base de acetaminofén y no de aspirina, tal denominación sería engañosa en cuanto a la naturaleza y cualidad del producto.-

Como dije al principio de este capítulo, algunos de los supuestos que tienen cabida en este inciso, se refieren al riesgo de confusión entre distintivos que pertenecen a clases distintas o ante la existencia de un distintivo notorio o renombrado no registrado. A estos casos, que considero sumamente importantes, dedico al numeral siguiente.-

3) RIESGO DE CONFUSION ENTRE DISTINTIVOS QUE PERTENECEN A CLASES DISTINTAS O ANTE LA EXISTENCIA DE UN DISTINTIVO NOTORIO O RENOMBRADO NO REGISTRADO:

En el número 1 de este capítulo, nos referimos al supuesto tradicional, en que las solicitudes se rechazan por su semejanza con marcas ya inscritas y siempre que los productos o servicios pertenezcan a la misma clase de la nomenclatura oficial. Estos son los supuestos que contemplan los incisos o) y p) del Convenio Centroamericano.-

La doctrina moderna, sin embargo, plantea problemas que cada vez son más frecuentes: ¿cuál es el verdadero valor de las clases de productos y servicios que contienen las nomenclaturas? ¿Qué sucede cuando por alguna razón (canales de comercialización, clase de público que adquiere el producto, etc.) se aprecia riesgo de confusión entre marcas o distintivos que pertenecen a clases distintas? y en cuanto a las marcas notorias o renombradas ¿no es su mismo carácter de notoriedad y prestigio razón suficiente para que cualquier otra marca igual, aun cuando busque amparar productos distintos o aun cuando la primera ni siquiera esté registrada, deba ser rechazada ante la posible confusión sobre calidad y procedencia empresarial de los productos o servicios?

En cuanto a la primera cuestión (valor de la nomenclatura y posibilidad de confusión entre productos pertenecientes a clases distintas), se sostiene cada vez con más frecuencia que las cuarenta y dos clases que contiene la clasificación internacional

(adoptada ya por la mayoría de legislaciones), no son más que una guía administrativa para apreciar, en cada caso concreto, el principio de especialidad y así determinar los riesgos de confusión posibles. Durán Olivella (9), por ejemplo, dice que "(...) la semejanza o disparidad de entre dos productos no depende realmente de que se hallen encuadrados en una misma clase o en dos diferentes, sino a la propia naturaleza de aquellos". En igual sentido, se pronuncia Fernández-Novoa (10). Cita fallos del Tribunal Supremo Español, uno de los cuales señala claramente que la "(...) disparidad de productos no debe ser apreciada de modo exclusivo en razón de pertenecer o no a la propia clase del Nomenclátor oficial...ya que lo principal lo constituyen los factores que intervengan en cada caso particular y muy especialmente los que revelen similitudes reales entre productos por naturaleza, estructura, afinidad aplicativa". Con base en la jurisprudencia mexicana, Nava Negrete (11) afirma también que son irregistrables las marcas relativas a productos o servicios "(...) que por su similitud puedan ocasionar o hacer nacer algún riesgo de confusión en el espíritu de la clientela, aun cuando se encuentren en clases distintas de la clasificación oficial". Igual principio parece regir en la jurisprudencia colombiana. Cavalier (12) resalta algunos fallos en este sentido, entre los cuales uno considera lo siguiente: "Es evidente que dada la función característica de las marcas, cual es la de identificar los productos que bajo ellas quedan amparados, en el sistema de la tutela de los derechos consiguientes debe regir el principio de la especialidad, que tiende a eliminar la indeterminación de las mercaderías y a clasificarlas en forma que su confusión no se presente. De ahí que en la legislación marcaría se hayan agrupado en diferentes clases los productos, y se exija para la concesión del registro la determinación de la clase con respecto a la cual se eleva la solicitud respectiva. Pero también no es menos cierto que tal clasificación no puede hacerse en forma que elimine completamente toda confusión, y por eso el legislador no ha hecho una descripción limitativa sino enumerativa de los productos, con el fin de que el juzgador pueda interpretar y definir los conflictos que se presenten, con sujeción a los principios generales que informan el derecho marcario". En la doctrina norteamericana, dice Ladas (13) que "(...) la clasificación de bienes no determina por sí sola la semejanza de los mismos. Su propósito es administrativo, para efectos de registro (...). Los Tribunales deben tener el poder de

determinar semejanza en casos concretos".-

La difusión de la postura mencionada, pues, ha sido grande. En nuestro medio, los términos en que aparecen redactadas las prohibiciones de los incisos o) y p), han sido objeto de una interpretación literal (ambos incisos se refieren a productos o servicios comprendidos en la misma clase). Dado nuestro sistema jurídico y los criterios de interpretación legal que impone la Ley del Organismo Judicial, creo que no queda otro camino. Sin embargo, el Registro de la Propiedad Industrial ha ignorado al inciso Q, que prohíbe el registro de marcas "(...) que pueden inducir a error por indicar una falsa procedencia, naturaleza o cualidad". Ya hemos visto que algunas de las principales funciones de la marca son la función indicadora de la procedencia empresarial y la función indicadora de calidad. Si un distintivo, aun cuando pertenezca a clase distinta de la nomenclatura, es susceptible de informar erróneamente al consumidor sobre la procedencia empresarial o calidad de los productos, este inciso permite rechazar su inscripción. Ello puede suceder en casos como que los productos "(...) se expenden en los mismos establecimientos comerciales del ramo, que sean consumidos por parte de un mismo público, que se utilicen uno como materia prima para la fabricación o constitución del otro o porque sea empleado uno de ellos durante el funcionamiento o uso del otro producto" (14). Piénsese, por ejemplo, si existiendo la marca BAYGON para insecticidas agrícolas, quisiera otra persona registrarla para alimentos de animales.-

El inciso Q, pues, sería un mecanismo útil para salvar el exceso de rigor de los incisos o) y p). Sin embargo, tanto las decisiones del Registro como las del Ministerio de Economía cuando conoce en alzada, basan su criterio, exclusivamente, en las clases de la nomenclatura oficial.-

En cuanto a las marcas notorias y renombradas, el problema presenta nuevos matices, además de los mencionados. Pueden suceder dos cosas: a) que la marca esté registrada, pero para productos incluidos en una clase distinta que los que pretende abarcar la solicitud motivo del conflicto; b) que la marca ni siquiera esté registrada en el país. Obviamente, en el primer caso, serán aplicables los comentarios hechos con anterioridad respecto de cualquier marca. Pero vamos aquí a considerar a

estas marcas notorias o renombradas, en atención únicamente a dicho carácter.-

En el caso de marcas comunes pertenecientes a distintas clases, dijimos que el fundamento del rechazo debía provenir del riesgo de confusión. En el caso de las marcas notorias o renombradas, el fundamento es doble: no sólo la confusión en cuanto a la procedencia empresarial y la calidad de los productos, sino también el aprovechamiento ilegítimo de la fama y prestigio ajenos. Claro que ambos aspectos tienden a coincidir en esta clase de marcas (la confusión se deriva del aprovechamiento de la fama de una marca preexistente, pues el público asume que los productos que ampara la marca ilegítima provienen del titular de la otra y poseen la misma calidad). Pero recuérdese que la marca cumple un doble cometido, que se traduce en la protección tanto del productor o comerciante como del público consumidor.-

En este sentido, señala Ladas (15) que "(...) ya por muchos años ha sido reconocido por la teoría jurídica y los pronunciamientos judiciales que la regla general de la semejanza de los productos de las dos partes es inadecuada respecto a la protección de ciertas marcas que gozan de reputación especial, y que esas marcas deberían ser protegidas contra su uso por otros, aun para productos distintivos". En estos casos, continúa más adelante, "(...) la marca es algo más que un signo distintivo para productos determinados. Se convierte en el reflejo de la fama y reputación del fabricante de los productos (...). Se trata de proteger ese reflejo y atracción y los valores que involucra, cuando son injustamente utilizados por otros, sin importar los productos específicos".-

Hay múltiples decisiones judiciales en otros países que siguen los criterios expuestos. Por ejemplo, los casos WINCHESTER y CHEVROLET, en Argentina; CADILAC, PONTIAC y OMEGA, en Brasil; LILLY (propiedad de la Compañía Farmacéutica "Eli Lilly), contra su uso para artículos de tocador, en México (16).-

En España, es ilustrativo el caso COCA-COLA, que relata Durán Olivella (17): "EL Registro de la Propiedad Industrial concedió, en el año 1962, la marca KOLA-KOKA para distinguir colas, concesión que fue recurrida por la firma propietaria de

las marcas COCA-COLA que distinguen bebidas tónicas, jarabes y similares. El Tribunal Supremo consideró que las marcas enfrentadas ofrecían claro parecido y que, no obstante distinguir productos completamente diferentes, su convivencia originaría errores en el mercado respecto a la procedencia de los mismos, con lo que vino a sentar que la marca KOLA-KOKA incidía en la prohibición (...). En efecto, no cabe duda de que, aunque se quiera prescindir del grafismo de las marcas en cuestión, sus fonemas tienen gran semejanza (...). Por lo tanto, consideró el ponente del Supremo que la marca KOLA-KOKA para distinguir colas exteriorizaba un propósito imitativo de la marca COCA-COLA designativa de bebidas, y venía a beneficiarse del renombre notorio y del crédito de esta última, con riesgo, a la vez, de perjudicarla si los productos de la marca KOLA-KOKA no alcanzaran favorable acogida y reputación en el mercado, por lo cual estableció aquel alto organismo la nulidad de la marca recurrida"-.

Con lo que ha quedado expuesto, se hace obvio que la confusión en el consumidor, respecto a dos marcas iguales o parecidas, puede existir aun cuando no haya conexión alguna entre los productos. Dicha confusión, aquí también, existirá fundamentalmente respecto a la procedencia empresarial y calidad de los productos o servicios, pero en razón de la fama, prestigio y reputación alcanzadas por éstos.-

El inciso Q debiera ser también en estos casos, el mecanismo protector. Si la marca goza de tal renombre que el registro de una igual o parecida, no importando los productos que proteja, hace presumir que confundirá al público haciéndole percibir una procedencia y una calidad que no corresponden, este inciso debiera servir de fundamento para un rechazo de plano, aun cuando la marca notoria o renombrada ni siquiera estuviera inscrita en el país. Esta protección, perfectamente razonable y ajustada a derecho, habría evitado la creciente usurpación del prestigio ajeno que ha ocurrido en Guatemala desde hace muchos años. El Registro de la Propiedad Industrial, aduciendo que los productos tienen que pertenecer a la misma clase (si la marca está registrada) o que en nuestro medio la propiedad se adquiere por el registro (si la marca no está registrada), ha permitido que personas ajenas registren marcas famosas, lucrando indebidamente y ocasionando un engaño total al público consumidor.-

La protección del inciso Q, por otro lado, es efectiva, pero imperfecta. Ello porque ya dijimos que no es sólo al consumidor a quien debe protegerse, sino también al empresario que ve ilegítimamente aprovechada la fama por él alcanzada. Creo que por ello la protección legal debe ser también positiva (preceptiva) a favor del fabricante, y no sólo negativa (a modo de prohibición) en beneficio del consumidor. Hablaré más a este respecto en la segunda parte de este trabajo (protección de las marcas notorias y renombradas).-

PIES DE PAGINA DEL CAPITULO II

(1) Alfonso Durán Olivella. La protección de marcas y sus problemas con los productos que distinguen. I Jornadas de Estudio sobre Propiedad Industrial, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona 1973, p. 35.-

(2) Carlos Fernández-Novoa, ob cit., p. 198.-

(3) Justo Nava Negrete, ob cit., p. 179.-

(4) Citado por Stephen P. Ladas, ob cit., tomo II, p. 1079.-

(5) Citado por Justo Nava Negrete, ob cit., p. 174.-

(6) Véase, por ejemplo, Carlos Fernández-Novoa, ob cit., p. 203. Cita el ejemplo de las marcas HARRIETT MILL y HARRIETT HUBBARD AYER. En este sentido, también David Rangel Medina, ob cit., pp. 189-190. Cita una resolución administrativa que claramente señala: "...Para que dos marcas puedan ser confundibles, no es necesario que fatalmente todos sus elementos constitutivos sean semejantes, la sola similitud de los elementos principales puede originar tal cosa, y en el presente caso, aunque se alega que son dos palabras totalmente distintas, la forma en que están constituidas y colocadas las letras producen una impresión visual muy semejante y siendo el público distraído por naturaleza, si los elementos de una marca no le producen una impresión netamente distinta de aquellas que le interesan, puede confundirlas, ya que no va a tener facilidad de comparar una con la otra..."-

(7) Citado por Justo Nava Negrete, ob cit., p. 178.-

(8) David Rangel Medina, ob cit., p. 224.-

(9) Alfonso Durán Olivella, ob cit., p. 36.-

(10) Carlos Fernández-Novoa, ob cit., pp. 242-246.-

(11) Justo Nava-Negrete, ob cit., p. 184.-

(12) Germán Cavelier, ob cit., pp. 61-62.-

(13) Stephen P. Ladas, ob cit., tomo II, p. 1084.-

(14) Alfonso Durán Olivella, ob cit., p. 37.-

(15) Stephen P. Ladas, ob cit., tomo II, pp. 1087-1088.-

(16) Stephen P. Ladas, ob cit., tomo II, pp. 1096-1097.-

(17) Alfonso Durán Olivella, ob cit., pp. 40-41.-

CAPITULO III

DENOMINACIONES EN IDIOMA DISTINTO DEL ESPAÑOL (LEY DE PROTECCION DEL IDIOMA Y DECRETO 398 DEL CONGRESO)

He creído conveniente hacer alguna referencia a estas disposiciones, pues para algunos integran también prohibiciones de registro, si bien están en cuerpos legales distintos (digo "para algunos", pues veremos que se discute su vigencia).-

Ya nos referimos, en la parte correspondiente, a las denominaciones genéricas y descriptivas en idioma extranjero. Los casos que aquí tratamos, en cambio, se refieren a cuando no concurre prohibición alguna de las del artículo 10 del Convenio. La denominación sería registrable si no fuera por aparecer en otro idioma distinto del español.-

El artículo 10. de la Ley de Defensa del Idioma establece: "Los documentos que correspondan a actuaciones de carácter oficial, así como todo nombre, enseña, rótulo, aviso de negocio, profesión o industria y las artes, modas o deportes al alcance común, se dirán y escribirán en lengua española, salvo aquéllos que por constituir nombres propios o nombres industriales foráneos, no son traducibles ni convenientemente variables. En este último caso de marcas exóticas registradas, se indicará entre paréntesis su pronunciación correspondiente a su traducción, de ser posible, y siempre estarán en español las explicaciones pertinentes al objeto de la marca en cuestión".-

Al tenor de esta ley, pues, sólo las marcas constituidas por nombres propios extranjeros o las originarias del extranjero, pueden aparecer en idioma distinto del español.-

El artículo 20. del Decreto 398 del Congreso, por otro lado, determina: "Queda expresamente prohibido el uso de idiomas extranjeros para anuncios y propaganda de artículos fabricados en el país; asimismo para las etiquetas, marcas, rótulos o anuncios de cualquier género, los cuales deben ir en español o lengua indígena".-

En sentido prácticamente igual a la Ley de Defensa del Idioma, el Decreto 398 sólo admite marcas en idioma extranjero si

los artículos no son originarios del país.-

La Ley de Defensa del Idioma ha sido criticada y violada constantemente, haciendo patente que un idioma no puede protegerse a través de un decreto. Su supervivencia, en el ámbito comercial, depende de factores que no están al alcance del legislador.-

El fundamento del Decreto 398, en cambio, no deja de ser razonable, pues su objetivo primordial es proteger al consumidor contra los errores sobre la procedencia de los productos o servicios. Así, su único considerando dice: "Que es público y notorio el abuso de comerciantes e industriales que, con propósitos esencialmente mercantilistas, colocan en sus productos determinadas marcas y etiquetas que hacen suponer su procedencia extranjera lesionando con este proceder intereses guatemaltecos".-

Sin embargo, la disposición no deja de ser rígida. La prohibición sólo se justifica en cuanto la marca sea susceptible de inducir a error al público consumidor sobre la procedencia de los productos. Hay marcas, acuñadas con base en otros idiomas, pero que a todas luces parecen más bien designaciones de fantasía. La protección al público queda reforzada, además, si se exige efectivamente que el producto contenga, en letras grandes y visibles, el lugar de procedencia o fabricación (lo exige el propio decreto 398, en su artículo 10., y el Convenio Centroamericano, en el artículo 16).-

El rechazo, entonces, debería producirse siempre que la marca, por aparecer en otro idioma, sea capaz de inducir a confusión al consumidor. En este sentido, el decreto 398 es no sólo rígido en exceso, sino también imperfecto, pues sólo se refiere a los artículos fabricados en el país. Un artículo fabricado en cualquier otro país de habla hispana puede presentar el mismo problema. Es por ello que creo más efectiva la prohibición del inciso Q del artículo 10 del Convenio, pues permite adecuar el análisis al caso concreto, partiendo del espíritu de la legislación marcaria (recordar que el inciso Q prohíbe los distintivos que pueden inducir a error por indicar una falsa procedencia, naturaleza o cualidad).-

Las tesis del Registro de la Propiedad Industrial han sido oscilantes. En algunos casos, rechaza solicitudes por aparecer las denominaciones en idioma extranjero, independientemente de que den apariencia de procedencia foránea o no. En otros casos, acepta algunas solicitudes en que la denominación extranjera parece más de fantasía, sin dar idea de procedencia foránea. Recientemente, el Registro parece adaptarse al criterio que desde hace algunos meses sostiene el Ministerio de Economía, en los recursos de revocatoria que conoce. En este sentido, es ilustrativa la resolución dictada por dicho Ministerio el 29 de julio de 1985, que estimó improcedente el rechazo de la marca LLETIGRE (el Registro había dicho que no era registrable por estar en idioma francés), cuyo segundo considerando dice: "CONSIDERANDO: Que la Dirección de Asuntos jurídicos, en función de Consejo Técnico, en dictamen número 050/85 del quince de mayo de mil novecientos ochenta y cinco, opinó, en relación a los decretos 398 y 1483 del Congreso de la República, que de conformidad con el inciso c) del artículo 5o. de la Ley del Organismo Judicial, una ley se deroga totalmente cuando otra nueva ley regula, por completo, la materia considerada por la ley anterior con lo que las disposiciones del decreto 398 quedaron subrogadas por el Decreto 1483, al ser emitido este último, de manera que el primer Decreto no está vigente y el segundo no es aplicable al ámbito marcario, en razón de que para las marcas, nombres comerciales y expresiones de propaganda, rige únicamente el Convenio Centroamericano para la protección de la Propiedad Industrial, pues al ser aprobado por el Decreto 26-73 del Congreso de la República, quedó incorporado dentro de nuestro ordenamiento jurídico como ley nacional de obligatorio cumplimiento en toda la República, con lo que el Decreto 1483 no es aplicable a ninguna situación regulada por el Convenio, al tenor de lo que establece en su artículo 230 al señalar que "Al entrar en vigor este Convenio en la forma prescrita en el artículo 237, quedarán sin efecto las leyes de cada Estado Contratante relativas a las materias que aquél regula expresamente" y, concluye indicando, que si el Convenio regula expresamente todos los requisitos y procedimientos a que está sujeto el registro de una marca, la autoridad administrativa no puede aplicar ninguna ley local que establezca otras condiciones, prohibiciones o limitaciones sobre la materia, porque hacerlo significa indiscutible violación al propio Convenio, al romperse unilateralmente la igualdad y unidad que debe mantenerse entre

todos los Estados Contratantes para asegurar la eficacia y correcta ejecución de lo pactado".-

En cuanto a la vigencia de estas disposiciones (ya analizamos los inconvenientes de la forma como aparecen redactadas sus normas), me parece que este nuevo criterio que sostiene el Ministerio de Economía es el acertado, pues el tenor del artículo 230 del Convenio, quedarían sin efecto las leyes internas que regularan aspectos contenidos en la regulación del propio Convenio. Esto implica que todo lo relativo a marcas, nombres comerciales y expresiones o señales de propaganda, se rige, exclusivamente, por el Convenio, y si éste no contiene una prohibición relativa al idioma de las denominaciones, tal limitación no existe. No debe olvidarse, sin embargo, que la prohibición del inciso Q del artículo 10 del Convenio, puede resultar un instrumento eficaz en aquellos casos en que la denominación extranjera usada para productos nacionales, generaría una clara confusión en el consumidor sobre la procedencia de aquéllos.-

PARTE II:

LA APROPIACION RESPECTO AL SISTEMA DE ADQUISICION DEL DERECHO

CAPITULO IV

SISTEMAS PRINCIPALES

Las soluciones legislativas, en cuanto al nacimiento del derecho sobre la marca, no pueden agruparse perfectamente en unos cuantos sistemas con caracteres bien delimitados. Más bien cabe hablar de tendencias hacia una u otra solución.-

Analizando las distintas regulaciones, creo que pueden distinguirse, fundamentalmente, tres sistemas básicos:

- a) Adquisición del derecho exclusivamente por el uso;
- b) Adquisición del derecho exclusivamente por el registro;
- c) Soluciones intermedias.-

No cabe duda que el crecimiento de las actividades comerciales, tanto en lo interno como a nivel internacional, ha provocado variantes en las legislaciones. Hoy día, por ejemplo, la adquisición del derecho exclusivamente por el uso, característica del "comon law", ya sólo es mantenida por escaso número de países como Estados Unidos (ni siquiera Gran Bretaña lo ha conservado).-

El sistema a que nos referimos es el que ha dado en llamarse "declarativo". Se fundamenta en el carácter instrumental de la marca, pues no posee un valor en sí misma (contrario a lo que sucede con las invenciones, por ejemplo), sino con relación a los productos o servicios que distingue. En este sentido, debe protegerse sólo mientras efectivamente cumpla esa labor de distinción comercial y se aplique a los correspondientes productos o servicios.-

El fundamento es acertado, pero en términos prácticos el sistema ya no es efectivo. Quien quiere adoptar un signo como marca, no tiene forma de saber si con ello va a infringir o violar los derechos de otra u otras personas. Cuando efectivamente sucede, además, el público también resulta perjudicado, pues habrá confusión respecto a la procedencia empresarial de unos y otros productos o servicios.-

En Estados Unidos, como dije, este sistema declarativo persiste. En términos de Ladas (1), "(...) la protección marcaría descansa fundamentalmente en el 'common law'. El derecho sobre la marca lo crea el uso y la protección del 'common law' se basa en ese derecho, independientemente del registro". El hecho de registrar la marca otorga algunos beneficios, como la posibilidad de acudir a Tribunales federales contra cualquier infractor, acceso a los remedios que prevé la ley específica contra las infracciones al derecho, y la posibilidad de registrar la marca en aquellos países que requieren inscripción de la misma en el país de origen (2).-

En cuanto al concepto de lo que debe entenderse por uso, Ladas (3) destaca dos criterios principales: el universal y el territorial. Según el primero, el derecho se adquiere con el uso de la marca en cualquier país. De acuerdo al segundo, es necesario el uso en el territorio del país donde se reclama el derecho. Las soluciones han variado, pero en los años más recientes parece prevalecer el criterio territorial.-

En los propios Estados Unidos, el sistema declarativo parece subsistir ante la imposibilidad de implementar un mecanismo más adecuado que abarque a todos los estados de la Unión. La razón es que ello tendría que hacerse a través de las legislaciones propias de cada estado, pues la Constitución no otorga al Congreso potestades legislativas en materia de marcas. Su jurisdicción se limita a casos relacionados con el comercio interestatal o internacional (tendrían que ponerse de acuerdo las legislaciones de todos los estados) (4).-

La adquisición basada exclusivamente en el uso, pues, tiende a desaparecer. Entre sus inconvenientes, Nava Negrete (5) señala "(...) el hecho de que el que se sirve de una marca ya idealizada por otro se le presume que ha obrado de mala fe. Sin embargo, esta presunción puede ser inexacta, pues se excluye la posibilidad que el uso más antiguo sea poco importante y por consiguiente que haya quedado ignorado del tercer usuario".-

El sistema de adquisición del derecho exclusivamente por el registro, es la reacción opuesta al sistema anterior. Se conoce también como "constitutivo", pues el interesado no posee derecho alguno en tanto no registra su marca (el registro no es

declarativo, sino constitutivo del derecho).-

Su rigor le hace también ser impráctico, pues si bien solventa muchos problemas del sistema declarativo, permite la competencia desleal y el aprovechamiento ilegítimo del trabajo de otros. Si bien la confianza plena en lo que consta en el registro da certeza al tráfico, desde otro punto de vista posibilita no sólo el aprovechamiento ilegítimo, sino también el consecuente engaño al consumidor.-

Estas observaciones parten del hecho de que no es razonable obligar a una persona a registrar su marca en todos los países donde probablemente le vaya a interesar proteger su derecho. Normalmente, el comerciante sujeta los productos y su marca a pruebas de mercadeo para saber si en última instancia habrá aceptación de parte del consumidor. Muchas veces, no es sino hasta que los productos empiezan a adquirir fama y reputación, que le interesa al fabricante proteger la marca en distintos países. Desconocer que en ciertos casos el primer usuario de un signo adquiere derechos por su calidad de tal, es enormemente injusto y contrario a la armónica competencia económica.-

Es por ello que este sistema, en su concepción pura, tiende también a desaparecer. Las soluciones intermedias varían, desde la enumeración de ciertas excepciones a la norma general que basa el derecho en el registro, hasta la estructuración de sistemas que constituyen una verdadera mezcla, tomando las ventajas del registro y reconociendo ciertos derechos al usuario.-

En todo caso, conviene destacar que la mayoría de legislaciones conceden relevancia al uso en el caso de las marcas notorias o renombradas. Independientemente de cómo estructuran su sistema intermedio, este es ya casi un principio general. Lo adoptan Alemania, Italia, Francia, Gran Bretaña, España y otros (6).-

Dentro de los sistemas intermedios, el más importante es quizá el llamado "de la consolidación" o "del registro inimpugnado". Es una solución que busca la seguridad del registro y la justicia del uso. "En esencia, el registro crea la propiedad de la marca cuando aquél no se impugna en un período de tiempo establecido por la ley (...). La ley se rehúsa otorgar

protección a la persona dormida que despierta después de cierto número de años, pues la publicación o uso de la marca del registrante ha estado esperando impugnaciones al registro durante todo ese tiempo" (7).-

La consolidación del derecho, pues, tiene lugar cuando vence el período que señala la ley sin que se hayan presentado impugnaciones, o bien éstas han sido declaradas sin lugar.-

Los efectos de la consolidación no son iguales en todos lados. Lo más frecuente es que el usuario que no impugnó el registro conserve su derecho, a la par del que lo adquirió. Sin embargo, algunas leyes lo limitan al territorio en que usaba la marca antes del registro de la otra.-

Un buen ejemplo de este sistema es España (8). La legislación española, partiendo del registro constitutivo, admite la posibilidad de una acción de nulidad interpuesta por un usuario, dentro de los tres años siguientes al registro. El titular registral, para consolidar su derecho, debe durante ese término usar efectivamente y de buena fe la marca. Cumplidos ambos requisitos (no impugnación o impugnación desechada, y uso de la marca), el interesado adquiere plenamente su derecho.-

PIES DE PAGINA DEL CAPITULO IV

- (1) Stephen P. Ladas, ob cit., tomo II, p. 1056.-
- (2) Stephen P. Ladas, ob cit., tomo II, p. 1056.-
- (3) Stephen P. Ladas, ob cit., tomo II, p. 1057.-
- (4) Ellen M. Kozak, ob cit., p. 46.-
- (5) Justo Nava Negrete, ob cit., p. 412.-
- (6) En este sentido, ver Carlos Fernández-Novoa, ob cit., pp. 69-115.-
- (7) Stephen P. Ladas, ob cit., tomo II, p. 1063.-
- (8) Véase, por ejemplo, Manuel Díaz Velasco. El uso y la falta de uso de las marcas en el Derecho español, II Jornadas de Estudio sobre propiedad Industrial, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona 1976, pp. 33-54. Así también, Carlos Fernández-Novoa, ob cit., pp. 87-115.-

CAPITULO V

EL SISTEMA DEL CONVENIO CENTROAMERICANO. LA CONVENCION INTERAMERICANA Y LAS MARCAS NOTORIAS O RENOMBRADAS.

El Convenio Centroamericano adopta el sistema de la adquisición del derecho exclusivamente por el registro. El artículo 17 establece que "La propiedad de una marca se adquiere por el registro de la misma de conformidad con el presente Convenio y se prueba con la certificación de registro, extendida por la autoridad competente". Si bien para que se reconozca el derecho de propiedad sobre la marca ésta debe inscribirse en cada país contratante, al efectuar la inscripción en el país de origen de la misma, automáticamente surge un derecho de prioridad a favor del titular, para registrarla con preferencia en los otros estados contratantes (artículos 18 y 19).-

En tal virtud, el registro es constitutivo del derecho. Ya dijimos que cada vez tiene menos partidarios este sistema, pues si bien otorga la seguridad que representa el registro, desconoce totalmente cualquier derecho derivado del uso. Y como dejamos establecido, no hay duda que en ciertos casos, el uso merece y debe ser protegido, sobre todo en materia marcaria. Lo contrario engendra perjuicios no sólo al usuario, sino también al público consumidor.-

En muchos países, la rigidez del sistema en cuestión se suaviza ante la existencia de convenios internacionales (como la Unión de París) que benefician, sobre todo, a los titulares de marcas notorias o renombradas. Pero en nuestro caso, el único convenio de importancia es la "Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial", ratificada hasta la fecha por Colombia, Cuba, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú.-

El artículo 10. de esta Convención otorga igualdad de trato en cada estado contratante, a los nacionales de los otros y a los extranjeros domiciliados que poseen en ellos un establecimiento fabril o comercial o una explotación agrícola. Los artículos 70. y 80. son quizá los más importantes respecto a la materia que nos ocupa, por lo que me permito transcribirlos:

"Artículo 7o. Todo propietario de una marca legalmente protegida en uno de los estados contratantes, conforme a su legislación interna, que tenga conocimiento de que alguna persona o entidad usa o pretende registrar o depositar una marca sustancialmente igual a la suya o susceptible de producir confusión o error en el adquirente o consumidor de los productos o mercancías a que se aplican, tendrá el derecho de oponerse al uso, registro o depósito de la misma, empleando los medios, procedimientos y recursos legales establecidos en el país en que se use o pretenda registrar o depositar dicha marca, probando que la persona que la usa o intenta registrar o depositar, tenía conocimiento de la existencia y uso en cualquiera de los estados contratantes, de la marca en que se funde la oposición y que ésta se usaba y aplicaba y continúa usándose y aplicándose a productos o mercancías de la misma clase; y en consecuencia, podrá reclamar para sí el derecho a usar preferente y exclusivamente, o a la prioridad para registrar o depositar su marca en el país de que se trate, siempre que llene las formalidades establecidas en la legislación interna y en esta Convención";

"Artículo 8o. Cuando el propietario de una marca solicite su registro o depósito en otro de los estados contratantes distinto al del origen de la marca, y se le niegue por existir un registro o depósito previo de otra marca que lo impide por su identidad o manifiesta semejanza, capaz de crear confusión, tendrá derecho a solicitar y obtener la cancelación o anulación del registro o depósito anteriormente efectuado, probando, conforme a los procedimientos legales del Estado en que se solicite la cancelación: a) Que gozaba de protección legal para su marca en uno de los estados contratantes, con anterioridad a la fecha de la solicitud del registro o depósito que trata de anular; y, b) Que el propietario de la marca, cuya cancelación se pretende, tenía conocimiento del uso, empleo, registro o depósito en cualquiera de los estados contratantes, de la marca en que se funda la acción de nulidad, para los mismos productos o mercancías a que específicamente se aplique, con anterioridad a la adopción y uso o a la presentación de la solicitud de registro o depósito de la marca que se trate de cancelar; o c) Que el propietario de la marca que solicite la cancelación basado en un derecho preferente a la propiedad y uso de la misma, haya comerciado y comercie con o en el país en que se solicite la cancelación y que en éste hayan circulado y circulen los

productos o mercancías señalados con su marca desde fecha anterior a la presentación de la solicitud de registro o depósito de la marca cuya cancelación se pretende, o de la adopción y uso de la misma".-

De esta forma, se persigue evitar la usurpación de derechos constituidos al amparo de las leyes de uno de los estados contratantes. Debe notarse que prácticamente se reconoce cualquier sistema de adquisición del derecho, pues basta que éste exista de acuerdo al sistema que adopta el país contratante del cual es originaria la marca, para que deba otorgarse la protección ya mencionada en cualquiera de los otros.-

Nótese, también, que para que la protección se produzca, debe demostrarse la mala fe de quien pretende registrar o ya ha registrado una marca igual o semejante.-

Fuera del ámbito de la Convención, la rigidez del Convenio Centroamericano ha servido para una gran cantidad de maniobras ilícitas en Guatemala. Es impresionante la cantidad de marcas notorias o renombradas que aparecen registradas a favor de quienes no son sus verdaderos titulares.-

Y es que al igual que muchas legislaciones, el Convenio Centroamericano debió haber reconocido la eficacia del uso, al menos en el caso de las marcas notorias o renombradas. Ya dijimos que en nuestra opinión, el inciso Q del artículo 10 del Convenio Centroamericano es un mecanismo perfectamente aplicable para rechazar solicitudes o anular inscripciones de marcas que constituyan en realidad una usurpación. Pero como también señalamos, hace falta una protección positiva a favor de los perjudicados (el inciso Q es una estipulación negativa, creada en favor del consumidor). Ello porque no sólo es al consumidor a quien debe defenderse de cualquier error o confusión. En el registro de estas marcas, se violan también los derechos de los productores o fabricantes, que ven su prestigio y reputación ilegítimamente aprovechados por terceros.-

El reconocimiento de eficacia al uso, al menos respecto de las marcas notorias o renombradas, sería un mecanismo adecuado que frenaría la competencia desleal y el engaño descarado al consumidor.-

En el ámbito internacional, la Convención General de París establece en su artículo 6 bis (relativo a marcas renombradas): "(1) Los países de la Unión se comprometen, "ex officio" si su legislación lo permite, o a requerimiento de parte interesada, a rechazar o cancelar el registro y a prohibir el uso de marcas que constituyan reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de marcas consideradas por la autoridad competente del país del registro o uso, como renombradas en ese país, en cuanto a constituir marcas de una persona sujeta a los beneficios de esta Convención y ser usadas para productos idénticos o similares. Estas disposiciones se aplicarán también cuando la parte esencial de la marca constituya reproducción de tales marcas renombradas o imitación susceptible de crear confusión.-"

(2) Un período de por lo menos cinco años, contados a partir de la fecha de registro, debe concederse para solicitar la cancelación de las marcas mencionadas. Los países de la Unión pueden establecer un período dentro del cual la prohibición del uso debe ser solicitada.-"

(3) No debe existir tiempo límite para solicitar la cancelación o prohibición del uso de marcas registradas o usadas de mala fe".-

Lo anterior es un ejemplo de la preocupación internacional proteger a las marcas notorias o renombradas. Los mecanismos pueden variar pero lo importante es evitar el lucro ilegítimo, la falta de ética comercial y el engaño al consumidor.-"

Guatemala no es país miembro de esta Convención.-"

C O N C L U S I O N E S

A las conclusiones hemos llegado en la exposición de las distintas partes de este trabajo. Aquí únicamente recapitulamos las más importantes:

- 1) La doctrina moderna ha demostrado la imposibilidad de asimilar la propiedad industrial al derecho real de propiedad. Sus caracteres tan peculiares hacen que se hable de una categoría de derechos distinta de las de los derechos reales y personales;
- 2) En la propiedad industrial (a diferencia de la propiedad intelectual, en que la protección jurídica se otorga a realidades materiales ya existentes), no es el antecedente material al que sirve de base para la protección jurídica, sino la descripción o el grupo de condiciones que formula el titular. Por ello, dicha protección se dirige a ideas y concepciones que tengan aplicación industrial o comercial, no importa la forma en que se expresen (en la propiedad intelectual, en cambio, no se protegen ideas en sí mismas, sino de acuerdo a la forma que el autor les ha dado en su realización material);
- 3) La marca, como parte de la propiedad industrial, es el signo distintivo por excelencia. A diferencia de los demás signos distintivos, está destinada a materializarse en envases, productos, material publicitario, etc., con el esencial propósito de identificar productos o servicios. Es por ello que originalmente no posee un valor en sí misma, sino de acuerdo al prestigio o aceptación que vayan recibiendo los productos o servicios a los cuales se aplica;
- 4) Para determinar qué signos son apropiables, el criterio negativo es el más aceptado. Enumerar taxativamente los distintivos que pueden constituir marca es imposible, pues es una cuestión de imaginación e inventiva empresarial;
- 5) Es por ello que siguiendo el criterio sustentado en la conclusión anterior, dentro del artículo 10 del Convenio Centroamericano para la protección de la propiedad industrial, pueden encontrarse las siguientes clases de prohibiciones: a) signos no apropiables por razones de moral o de interés u orden públicos; b) signos no apropiables por pertenecer al dominio

privado; c) signos no apropiables por pertenecer al dominio público; d) signos no apropiables por ser susceptibles de inducir a error o confusión;

6) Es importante señalar que con base en el inciso r) del artículo 10 del Convenio (que prohíbe como marcas los distintivos que puedan indicar una falsa procedencia, naturaleza o cualidad), pueden rechazarse no sólo signos confundibles que pertenecen a la misma clase, sino también aquéllos que por cualquier circunstancia pueden inducir a error al consumidor, aun perteneciendo a clases distintas de la nomenclatura;

7) El rechazo puede tener lugar también con base en la existencia de una marca notoria o renombrada igual o parecida, aunque ni siquiera esté inscrita en el país;

8) En cuanto a los sistemas de adquisición del derecho sobre la marca, la práctica ha demostrado la inseguridad que representan los sistemas basados exclusivamente en el uso o exclusivamente en el registro. Por ello, hoy día son cada vez más aceptados los sistemas mixtos, destacando dentro de ellos el de la consolidación (registro sujeto a que durante cierto tiempo no se presente algún usuario de marca igual o semejante que tenga un derecho prioritario);

9) El sistema del Convenio Centroamericano se basa exclusivamente en el registro. El único atenuante a este sistema lo representa la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, pues reconoce derechos previamente adquiridos en otros países, aun cuando en ellos tales derechos existan con base en el uso;

10) La Convención de París es un buen ejemplo de la preocupación internacional por defender a las marcas notorias o renombradas;

11) A la luz de la doctrina y legislación modernas, se hace patente la necesidad de revisar la rigidez del Convenio Centroamericano y los inconvenientes que presenta.-

BIBLIOGRAFIA

ALVAREZ SOBERANIS, JAIME. La regulación de las invenciones y marcas y de la transferencia tecnológica, Editorial Porrúa, S.A. México, D.F. 1979.-

BAYLOS CORROZA, HERMENEGILDO. Tratado de Derecho industrial, Editorial Civitas, S.A., Madrid 1978.-

BERCOVITZ, ALBERTO Y JIMENEZ, Segundo. Las patentes en la empresa, Fundación del Instituto Nacional de Industria, Madrid 1982.-

CAUQUI, ARTURO. La Propiedad industrial en España, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid 1978.-

CAVELIER, GERMAN. Marcas de fábrica y nombres comerciales, Editorial Temis, Bogotá 1962.-

DIAZ VELASCO, MANUEL. Concepto de la propiedad industrial, Estudios e informes sobre propiedad industrial, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona 1977.-

DIAZ VELASCO MANUEL. El uso y la falta de uso de las marcas en el Derecho español, II Jornadas de Estudio sobre Propiedad Industrial, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona 1976.-

DURAN OLIVELLA, ALFONSO. La protección de marcas y sus problemas con los productos que distinguen, I Jornadas de Estudio sobre Propiedad Industrial, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona 1973.-

FERNANDEZ-NOVOA, CARLOS. Fundamentos de Derecho de marcas, Editorial Montecorvo, S.A., Madrid 1984.-

GARRIGUES Y DIAZ-CANABATE, JOAQUIN. Vinculación entre empresa y propiedad industrial, Estudios e informes sobre Propiedad Industrial, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona 1977.-

GRUPO ESPAÑOL DE LA AIPPI. El "Know how", Estudios e Informes sobre Propiedad Industrial, Barcelona 1977.-

KOZAK, ELLEN M. What's in a name? Writer's Digest, junio 1986,

Cincinnati.-

LADAS, STEPHEN P. Patents, Trademarks, and Related Rights, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts 1975.-

LEDESMA, JULIO C. Enciclopedia Jurídica Omeba, Editorial Bibliográfica Omeba, Buenos Aires 1976.-

NAVA NEGRETE, JUSTO. Derecho de las marcas, Editorial Porrúa, México, D.F. 1985.-

PEDEMONTTE, JORGE. Jurisprudencia de propiedad industrial, Editorial Bosch, Barcelona 1972 y 1976.-

RANGEL MEDINA, DAVID. Tratado de Derecho marcario, edición propiedad del autor, México, D.F. 1960.-

ROJINA VILLEGAS, RAFAEL. Derecho civil mexicano, Editorial Porrúa, S.A., México, D.F., tomo III, 1981.-

SEPULVEDA, CESAR. El sistema mexicano de propiedad industrial, Editorial Porrúa, S.A., México, D.F. 1981.-