

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

The seal of the University of San Carlos of Guatemala is a circular emblem. It features a central shield with a figure holding a staff, surrounded by various symbols including a crown, a cross, and a lion. The shield is set against a background of a building facade. The circular border of the seal contains the Latin text "ACADEMIA COACTEMALTEPEQUENSIS S. CAROLINI CONSPICUA" in a serif font.

**LA NECESIDAD DE UNA ADECUADA Y TÉCNICA REGULACIÓN
JURÍDICA DE LAS MARCAS OLFATIVAS, ACORDE AL CRECIENTE
COMERCIO INTERNACIONAL**

EDGAR ENRIQUE FRANCO PORRES

GUATEMALA, JULIO DE 2007.

**UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES**

**LA NECESIDAD DE UNA ADECUADA Y TÉCNICA REGULACIÓN
JURÍDICA DE LAS MARCAS OLFATIVAS, ACORDE AL CRECIENTE
COMERCIO INTERNACIONAL**

TESIS

Presentada a la Honorable Junta Directiva
de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
de la
Universidad de San Carlos de Guatemala

Por:

EDGAR ENRIQUE FRANCO PORRES

Previo a conferírsele el grado académico de

LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

y los títulos profesionales de

ABOGADO Y NOTARIO

Guatemala, julio de 2007.

HONORABLE JUNTA DIRECTIVA
DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
DE LA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

DECANO:	Lic. Bonerge Amilcar Mejía Orellana
VOCAL I:	Lic. César Landelino Franco López
VOCAL II:	Lic. Gustavo Bonilla
VOCAL III:	Lic. Erick Rolando Huitz Enriquez
VOCAL IV:	Br. José Domingo Rodríguez Marroquín
VOCAL V:	Br. Marco Vinicio Villatoro López
SECRETARIO:	Lic. Avidán Ortiz Orellana

TRIBUNAL QUE PRACTICÓ
EL EXAMEN TÉCNICO PROFESIONAL

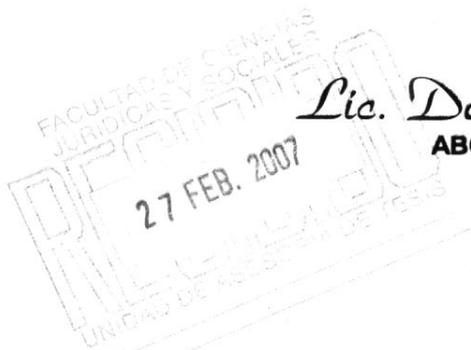
Primera Fase:

Presidenta:	Licda. Marisol Morales Chew
Vocal:	Licda. Ileana Magali López
Secretario:	Lic. Carlos Urbina Mejía

Segunda Fase:

Presidenta:	Licda. Lizette Nájera Flores de Flores
Vocal:	Lic. Juan Carlos López Pacheco
Secretaria:	Licda. Lizzett Ordóñez de Rubio

RAZÓN: “Únicamente el autor es responsable de las doctrinas sustentadas y contenido de la tesis” (Artículo 43 del Normativo para la elaboración de tesis de licenciatura en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala.)



Lic. David Sentés Luna
ABOGADO Y NOTARIO



Guatemala, 15 de Febrero de 2007

Licenciado:

Marco Tulio Castillo Lutín

Jefe de Unidad de Asesoría de Tesis

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

En atención a la designación de esa unidad, según nombramiento de fecha veinticinco de enero del año dos mil siete, procedí a asesorar el trabajo de Tesis denominado "LA NECESIDAD DE UNA ADECUADA Y TÉCNICA REGULACIÓN JURÍDICA DE LAS MARCAS OLFATIVAS, ACORDE AL CRECIENTE COMERCIO INTERNACIONAL", elaborado por el estudiante EDGAR ENRIQUE FRANCO PORRES. En lo relativo al contenido del trabajo en cuestión puede advertirse que el auge comercial derivado de la globalización provocada por múltiples convenios y tratados de comercio, impone la necesidad de actualizar y mejorar la normativa de la materia, para mejorar la competitividad de nuestras exportaciones. El trabajo fue elaborado con la técnica recomendable y aceptada generalmente para el mismo. La metodología empleada y su redacción responden al método científico. Considero que en el desarrollo del trabajo se cumplieron los requisitos técnicos que requiere una investigación de tal magnitud. Por lo anteriormente expuesto, estimo que el trabajo en cuestión debe ser aprobado, por lo que resulta procedente emitir DICTAMEN FAVORABLE al mismo.

Atentamente,


DAVID SENTÉS LUNA
ABOGADO Y NOTARIO
Colegiado No. 3860



UNIDAD ASESORÍA DE TESIS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES. Guatemala, veintiocho de febrero de dos mil siete.

Atentamente, pase al (a la) **LICENCIADO (A) CESAR LANDELINO FRANCO LÓPEZ**, para que proceda a revisar el trabajo de tesis del (de la) estudiante **EDGAR ENRIQUE FRANCO PORRES**, Intitulado: **“LA NECESIDAD DE UNA ADECUADA Y TÉCNICA REGULACIÓN JURÍDICA DE LAS MARCAS OLFATIVAS, ACORDE AL CRECIENTE COMERCIO INTERNACIONAL”**.

Me permito hacer de su conocimiento que está facultado (a) para realizar las modificaciones de forma y fondo que tengan por objeto mejorar la investigación, asimismo, del título de trabajo de tesis. En el dictamen correspondiente debe hacer constar el contenido del Artículo 32 del normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público.


LIC. MARCO TULIO CASTILLO LUTÍN
JEFE DE LA UNIDAD ASESORÍA DE TESIS



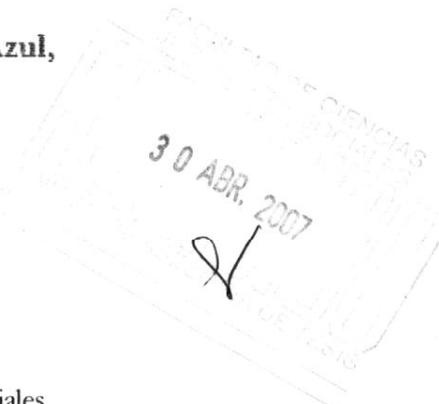
cc. Unidad de Tesis
MTCL/ech

LIC. CÉSAR LANDELINO FRANCO LÓPEZ
ABOGADO Y NOTARIO
COL. 4695

4 C. 7-53 Z. 9, Edif. Torre Azul,
5to Nivel, Ofic. 506



Guatemala, abril 25 de 2007



Licenciado
Marco Tulio Castillo Lutin
Jefe de la Unidad de Tesis
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad de San Carlos de Guatemala
Ciudad Universitaria.

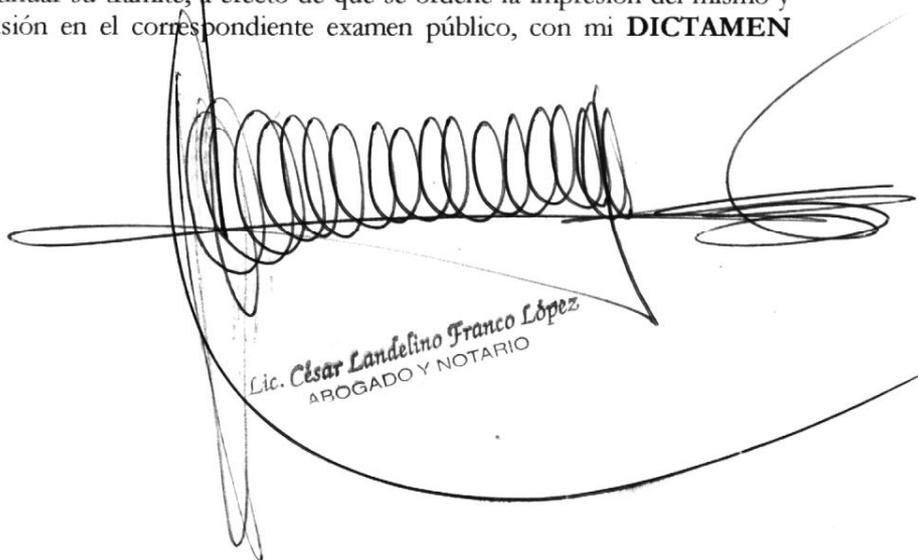
Respetable Licenciado:

De acuerdo con el nombramiento emitido por esa Jefatura, el día veintiocho de febrero de dos mil siete, en el que se dispone nombrarme Revisor del trabajo de tesis del estudiante **EDGAR ENRIQUE FRANCO PORRES** rindo el siguiente dictamen:

El trabajo de tesis presentado por el estudiante Franco Porres se intitula “**LA NECESIDAD DE UNA ADECUADA Y TÉCNICA REGULACIÓN JURÍDICA DE LAS MARCAS OLFATIVAS, ACORDE AL CRECIENTE COMERCIO INTERNACIONAL**”.

De la revisión practicada al trabajo de tesis presentado por el estudiante Franco Porres, se puede extraer que el mismo no sólo cumple con los requisitos dispuestos por la reglamentación respectiva, sino que además aborda un tema de especial importancia, como lo es el relativo a la creación de regulaciones de las marcas olfativas. El enfoque dado por el postulante al trabajo de investigación, no sólo es el correcto, sino además permite establecer importantes conclusiones sobre la regulación de marcas que por su naturaleza pueden tender a desvirtuar su registro original, de tal cuenta que resulta innegable la necesidad de regular adecuadamente éstas para contribuir a conservar el espíritu del registro marcario. Por lo anterior, estimo que el trabajo presentado por el sustentante abre la brecha para que en el futuro se legisle al respecto y se busque regular esta materia.

En conclusión, y en virtud de haberse satisfecho las exigencias del suscrito revisor derivadas del examen del trabajo, y por las razones anteriormente expresadas, considero que el trabajo presentado por el estudiante Franco Porres, debe continuar su trámite, a efecto de que se ordene la impresión del mismo y se señale día y hora para su discusión en el correspondiente examen público, con mi **DICTAMEN FAVORABLE**.



Lic. César Landelino Franco López
ABOGADO Y NOTARIO



DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES. Guatemala, cinco de junio del año dos mil siete.

Con vista en los dictámenes que anteceden, se autoriza la Impresión del trabajo de Tesis del (de la) estudiante EDGAR ENRIQUE FRANCO PORRES, Titulado "LA NECESIDAD DE UNA ADECUADA Y TÉCNICA REGULACIÓN JURÍDICA DE LAS MARCAS OLFATIVAS, ACORDE AL CRECIENTE COMERCIO INTERNACIONAL" Artículo 31 Y 34 del Normativo para la elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público de Tesis.-

MTCL/slh



DEDICATORIA

- A DIOS:** Nuestro creador, padre, guía y maestro, por todas las bendiciones que de Él he recibido y por estar conmigo en todo momento.
- A LA VIRGEN MARÍA:** Nuestra madre, quien siempre intercede por nosotros ante Dios y quien es ejemplo de sencillez, fuerza y bondad para todos los seres humanos.
- A MI MADRE:** Ludim Noemí Porres Domínguez, por su amor, cuidado, esfuerzo, sabios consejos y darme siempre su apoyo para alcanzar mis metas.
- A MI PADRE:** Rodrigo Enrique Franco López, por su cariño y el valioso apoyo que me ha brindado.
- A MI TÍA:** Irma Yolanda Porres de Porres, quien siempre me ha brindado su cariño, consejo y apoyo incondicional, a ella mi eterna gratitud.
- A MI HERMANA:** Ludim Noemí Franco Porres, por ser mi mejor amiga con quien he compartido en los buenos y malos momentos y quien siempre me ha brindado su ayuda.
- A MIS FAMILIARES:** Quienes han sido siempre parte importante en mi vida, a ellos mi cordial gratitud.
- A MI ASESOR:** David Sentes Luna, mi agradecimiento especial.

A MI REVISOR: César Landelino Franco López, mi sincero agradecimiento.

A MIS AMIGOS: A quienes agradezco el regalo de su amistad que siempre conservo y el apoyo que me han dado.

A: La Universidad de San Carlos de Guatemala y a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, por haberme forjado como un profesional y convertido en una persona con más metas y desafíos.

ÍNDICE

	Pág.
Introducción.....	(i)

CAPÍTULO I

1. Propiedad intelectual.....	1
1.1. Breves nociones.....	1
1.1.1. Antecedentes	2
1.1.2. Definición	5
1.1.3. Características.....	6
1.2. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).....	7
1.3. División de la propiedad intelectual.....	8
1.3.1. Derechos de autor y conexos.....	10
1.3.2. Propiedad industrial.....	14

CAPÍTULO II

2. Las marcas y el derecho marcario.....	17
2.1. Antecedentes	17
2.2. Definición	20
2.3. La evolución de la marcas en los últimos años.....	22
2.4. Clases de marcas.....	23
2.5. La noción de marca en la legislación guatemalteca.....	27
2.6. Clases de marcas abarcadas por nuestra legislación.....	30

CAPÍTULO III

3. La marca olfativa.....	33
3.1. Definición	33
3.2. Características doctrinarias, requeridas para su inscripción registral.....	35
3.3. La marca olfativa en nuestro ordenamiento jurídico.....	37
3.4. La marca olfativa en el ámbito internacional y en el derecho comparado.....	38
3.5. El papel de la marca olfativa en el proceso de globalización.....	42

CAPÍTULO IV

4. El Tratado de Libre Comercio, República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos de América-TLC- y las marcas comerciales.....	45
4.1. La propiedad intelectual en el TLC.....	45
4.2. La noción de marca en el TLC.....	47
4.3. El concepto de marca en el derecho federal de los Estados Unidos.....	49
4.4. La marca olfativa en la legislación de los Estados Unidos y en el derecho comunitario europeo.....	52
4.5. La marca olfativa dentro de las nuevas estrategias comerciales de las empresas estadounidenses.....	57

CAPÍTULO V

5. Comercio internacional.....	59
5.1. Antecedentes históricos.....	59

	Pág.
5.2. ¿Que es el comercio internacional?.....	63
5.3. Organismos internacionales relacionados con el comercio internacional.....	64
5.4. Importancia del comercio internacional en el área de la propiedad intelectual.....	69
5.5. Relación del comercio internacional con las marcas olfativas.....	71

CAPÍTULO VI

6. Necesidad de una legislación adecuada y técnica en materia de marcas olfativas, en el marco del comercio internacional.....	73
6.1. El valor de la marca olfativa en el comercio internacional.....	73
6.2. Importancia de una regulación jurídica más amplia y técnica de las marcas olfativas en nuestra legislación	75
6.3. Necesidad de armonizar y uniformar nuestra legislación con la legislación internacional en materia de marcas comerciales.....	77
6.4. Propuesta de una regulación jurídica más adecuada para las marcas olfativas.....	80
6.5. Posibles ventajas que produciría una regulación jurídica más desarrollada y técnica de las marcas olfativas en nuestro país.....	85
CONCLUSIONES.....	87
RECOMENDACIONES.....	89
BIBLIOGRAFÍA.....	91

INTRODUCCIÓN

El contenido de esta tesis versa esencialmente sobre la necesidad de desarrollar, adecuar y mejorar la regulación jurídica existente sobre las marcas olfativas en nuestro país, ya que en los últimos años, la creciente expansión de las estrategias comerciales de las empresas, principalmente en el ámbito internacional, ha venido influenciando la aparición de marcas distintas o no convencionales a las ya existentes en materia de marcas y, por ello, en las diversas legislaciones y en los diferentes tratados comerciales celebrados a nivel mundial se han comenzado a crear disposiciones que las regulen.

Se planteó como hipótesis, que la reducida, insuficiente y poco adecuada regulación jurídica en materia de marcas olfativas tiende a desproteger potenciales marcas olfativas guatemaltecas, lo que motiva la necesidad de una regulación jurídica más desarrollada y técnica en materia de las marcas olfativas que armonice y uniforme nuestra legislación y prácticas comerciales a nivel mundial.

El objetivo general de la investigación es determinar que la necesidad de una regulación más amplia y adecuada de los requisitos para el registro y protección de las marcas olfativas, en nuestro ordenamiento jurídico es importante y necesaria, debido a la evolución del derecho de marca y el creciente comercio internacional, influenciado además por la reducida normativa existente en Guatemala, que no abarca ni protege adecuadamente esta nueva clase de marcas, las cuales han surgido y evolucionado en los últimos años.

Asimismo, la presente investigación, al estar enfocada en el tema de las marcas olfativas, contiene un estudio que recae no sólo en un análisis respecto a una posible mejor regulación jurídica acerca de dichas marcas, sino comprende también una exposición acerca de qué son las marcas olfativas y la importancia de éstas en el comercio internacional, ya que al ser un tema relativamente reciente a nivel internacional pero, sobre todo en nuestro país, la falta de información acerca de estas marcas en particular, es un problema que afrontan muchas veces los estudiantes y las

(ii)

demás personas que desean ampliar sus conocimientos en materia de propiedad intelectual y, en específico, dentro de la propiedad industrial, por lo que es importante tratar de abarcar en la medida de lo posible, todo lo concerniente al tema de las marcas olfativas.

La realización de esta investigación pretende proporcionar los elementos de juicio y doctrinarios para futuras investigaciones y estudios en materia de marcas olfativas, para los estudiantes y profesionales del derecho o cualquier persona interesada en esta apasionante materia; proponer las normas que es adecuado adicionar a nuestra legislación en materia de marcas olfativas; enumerar los requisitos fundamentales que las marcas olfativas deben de contener para poder ser consideradas como tales; mencionar las posibles ventajas que pueda traer una mejor regulación de las marcas olfativas en Guatemala, tanto a las empresas nacionales como a las extranjeras que operen en el país. Todo lo anterior, realizado a través de métodos y técnicas de investigación, tales como el analítico, el deductivo, el histórico, el jurídico, las técnicas de la observación, la recopilación de información, elaboración de fichas, entre otras; para lograr así comprobar que es necesaria una adecuada regulación jurídica sobre las marcas olfativas.

Es así como la presente tesis, esta dividida en seis capítulos, cuyos temas fueron seleccionados con la idea de que se tenga un marco completo del tema que se trata en esta investigación, no limitándose únicamente a la materia central de esta tesis sino a temas que la conforman y que se relacionan estrechamente con ésta, para lograr plasmar una visión más amplia de esta materia.

El primer capítulo contiene un breve estudio sobre la propiedad intelectual, ya que es pertinente incluir un capítulo dedicado a tratar dicho tema, por ser la esfera dentro de la cual se ubica la materia de las marcas olfativas; asimismo la propiedad intelectual se ha venido convirtiendo en un factor importante en las negociaciones internacionales, y en los diversos convenios referentes a relaciones comerciales; también ocupan un papel importante en conferencias y foros internacionales; y qué

(iii)

decir de los ordenamientos jurídicos de varios países, principalmente los más desarrollados, los cuales han ido creando una mejor y mayor normativa en cuanto a varios temas relacionados con la propiedad intelectual. Dentro de dicho capítulo se tratan entre otros puntos, acerca de los antecedentes de la propiedad intelectual, sus características, así como las ramas en que se divide.

El segundo capítulo, versa fundamentalmente sobre las marcas, en un sentido amplio, donde se abarca sus orígenes y antecedentes, características, definiciones, clases de marcas, así como la noción de marca y las clases de esta, que están comprendidas dentro de nuestro ordenamiento jurídico.

El capítulo tercero, se concreta al estudio de las marcas olfativas, en donde se trata dicho tema desde definiciones y características, hasta llegar al análisis de la regulación jurídica en nuestro país, en lo referente a este tema; y un breve estudio de lo regulado en otras legislaciones.

En el capítulo cuarto se desarrolla, de forma breve lo que al respecto de las marcas comerciales y en específico de las marcas olfativas contiene el Tratado de Libre Comercio, celebrado entre Estados Unidos y Guatemala, así como lo referente a la legislación de los Estados Unidos al respecto de estas marcas, el tratado comprendido y estudiado en este capítulo, es importante, ya que es el que originó en gran medida, que en nuestro ordenamiento jurídico se regulará sobre las marcas olfativas.

El capítulo quinto, es un breve estudio sobre el tema del comercio internacional, abarcado en este trabajo de tesis, por su relación estrecha con la necesidad de que se regulen adecuadamente las marcas olfativas en nuestro país, para que nos permita poder hacer frente a las diversas negociaciones comerciales con los demás países, así como competir con las empresas y productores a nivel mundial y, además, gozar de una adecuada protección legal.

En el capítulo seis, se desarrolla el tema medular del presente trabajo de tesis, que se refiere a la necesidad de una legislación adecuada en materia de marcas olfativas en nuestro país, en donde se trata de determinar el valor de la marca y, en particular, el de la marca olfativa; y por qué es necesario que nuestra legislación sea mejor en relación a dichas marcas. Asimismo, dentro de dicho capítulo se encuentra una propuesta personal sobre algunos artículos que deberían adicionarse o modificarse siempre, por supuesto dentro del tema de las marcas olfativas, y que son, los más necesarios, que nuestra legislación debe contener, para una mejor y más adecuada normativa sobre dichas marcas; así también se mencionan algunas posibles ventajas que produciría una regulación jurídica más adecuada sobre las marcas olfativas.

Se debe agregar, por último, que al obligarnos a admitir nuevas materias y modalidades en nuestro ordenamiento jurídico, tal hecho nos impulsa a analizar y estudiar profunda y previamente a su incorporación en nuestra legislación, lo concerniente a la materia en cuestión, para tener así también a la vista, los modelos comparados de legislaciones de otras naciones, en especial de los países desarrollados, ya que si no se crean normas nuevas y acordes a las necesidades actuales, en muy poco tiempo quedarán sin ninguna vigencia y utilidad (si alguna vez la tuvieron) las que están vigentes y, lo que es peor, dejarán sin protección a nuestros ciudadanos ya sean consumidores o empresarios, ante las empresas extranjeras, dejándonos aún más atrasados, sin poder competir con el comercio internacional.

CAPITULO I

1. Propiedad intelectual

1.1. Breves Nociones

La propiedad intelectual y su protección tienen actualmente una importante y notable incidencia en el comercio internacional, siendo un tema tratado en múltiples negociaciones internacionales. Es tal su incidencia que los países industrializados han tratado de hacer ver en distintos foros y negociaciones que la falta de protección de los derechos de propiedad intelectual, constituye una verdadera barrera no-arancelaria para el comercio de productos y servicios, así como la disminución de incentivos a la inversión, investigaciones científicas y perjuicios a la fama comercial más conocida en el ámbito comercial como good will que afectan a muchas empresas cuyos productos son deslealmente falsificados; estos últimos son los llamados daños colaterales que se pueden producir por la falta de protección en materia de propiedad intelectual. Es por lo anterior que en los últimos años se han contemplado en muchos tratados celebrados entre diversos Estados, una normativa que tiende a un más amplio y mejor reconocimiento y protección a los derechos de propiedad intelectual.

Se dice que la propiedad intelectual es el fruto del ser inteligente, racional, quien al combinar los elementos y las ideas concibe y produce una obra original, pudiendo disponer de ella sin más limitaciones que las impuestas por las leyes; Actualmente podemos observar un gran avance científico, artístico, literario y tecnológico, que promueve una mayor intensidad de las relaciones comerciales entre los distintos países, cada vez hay más creaciones originales, además de las mejoras a las ya existentes; Sumado a lo anterior las nuevas pautas con las que se administra el conocimiento en los países desarrollados, los intelectuales y las organizaciones que se dedican la investigación, buscan cada vez mejores formas para asegurar sus intereses, es por ello la importancia de que existan leyes que normen adecuadamente estos

temas que se mantienen en constante desarrollo y que regulen las relaciones comerciales existentes y que puedan surgir vinculadas con la propiedad intelectual.

1.1.1. Antecedentes

No obstante que el hombre empezó a crear desde la época de la pintura rupestre y quizás desde algún tiempo anterior, su calidad de autor como tal y los beneficios que ésta podía darle no fue reconocida sino hasta hace poco menos de tres décadas.

La propiedad intelectual de los bienes surge desde la época del derecho romano clásico, en este se encontraban contempladas tres categorías de derechos: Los “Derechos Personales”, los “Derechos de Obligación”, y los “Derechos Reales”, es en estos últimos donde se puede encontrar cierto parecido al derecho de autor, ya que en él se reconocía el derecho de propiedad sobre la creación intelectual, siempre que esta fuera tangible, es decir que fuera exteriorizada en cuerpo material, susceptibles de poderse apreciar por los sentidos y apropiarse de ella (una pintura, un dibujo sobre un lienzo o pergamino, una estatua, etc.); Con dicho reconocimiento el derecho romano legitimaba algo similar a lo que conocemos hoy como derecho de autor, concediendo así al propietario de la misma, el privilegio de poder conservar la obra e incluso disponer de ella o venderla, ya que no existía limitación alguna a dicha propiedad; Sin embargo en cuanto a las obras literarias no existió una protección especial ya que no había ninguna legislación especial que normara esa actividad creativa intelectual.

En el medioevo europeo las corporaciones artesanales defendían sus métodos y técnicas con la aprobación de la comunidad. En Florencia y Venecia se concedieron derechos exclusivos para poner en práctica invenciones antes del 1500 y, a finales del siglo XIX, un jurista belga de nombre Picard hizo una de las primeras propuestas sobre los derechos de los bienes inmateriales que incluía el derecho sobre el honor, la imagen, etc.

Hay que hacer notar la importancia que la imprenta tuvo en la evolución de la propiedad intelectual, sobre todo en materia de los derechos de autor; En el año de 1455, el alemán Gutemberg, inventa la imprenta, naciendo con ello un sistema de reproducción de obras literarias en gran escala, produciéndose así, un cambio radical en el mundo de las letras, poniéndose las obras literarias al alcance de todas las personas y ya no solo de los más ricos. Con el aparecimiento de la imprenta se dio la oportunidad al hombre no sólo de divulgar sus ideas, sino también como fuente de beneficio económico, lo que originó las relaciones entre editores y autores, circunstancia que demandó y motivo la creación de una legislación que regulará sobre la materia, para proteger los intereses de los autores y sobre todo sus derechos de propiedad en sus creaciones intelectuales.

La capacidad de crear del hombre en su calidad de autor y los beneficios que de su obra podía obtener fueron reconocidos hasta principios del siglo XVII; Inglaterra, en 1710, fue el primer país que legislo al respecto, posteriormente Francia en 1716, Estados Unidos de Norteamérica en 1790.

Con motivo de la “Exposición internacional de invenciones de Viena”, realizada durante 1873, surgió la necesidad de proteger internacionalmente las obras intelectuales, ya que algunos expositores extranjeros se negaron a asistir, por miedo a que les plagiaran las ideas para explotarlas comercialmente en otros países.

En 1883, se firma el Convenio de París, que establece los principios y acuerdos internacionales para administrar la propiedad industrial. En 1886, se firma el Convenio de Berna, en el que se instituyen los principios y acuerdos para proteger las obras literarias y artísticas. Ambos convenios establecieron, respectivamente, la creación de una secretaría llamada Oficina Internacional. Posteriormente, en 1893, ambas secretarías se reúnen con el nombre de Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual, mejor conocidas como BIRPI, por sus siglas en francés. Este organismo es el precursor de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), también conocida como WIPO (World Intellectual Property

Organization) que es la actual administradora de los sistemas de propiedad intelectual y que mantiene vigentes los convenios de París y de Berna. La declaratoria de la creación formal de la OMPI nace en 1967 cuando se firma el Convenio de Estocolmo.

Asimismo el Artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos estableció que: "Toda persona tiene derecho a formar parte libremente en la cultura de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y patrimoniales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora". Para proteger al autor y darle el debido reconocimiento a su obra, o la facultad de oponerse a cualquier modificación sin su consentimiento, así como el uso o explotación por si mismo o por terceros, existe un conjunto de normas denominado derecho de autor.

En 1986, a petición de los Estados Unidos de Norteamérica y de otros países en desarrollo, el tema de la protección de la propiedad intelectual en los países en desarrollo se planteó como un asunto que debía formar parte del sistema de comercio internacional. Cuando se iniciaron las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda de Uruguay, especialmente el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, GATT (hoy Organización Mundial de Comercio), se incluyó un grupo de trabajo especial para discutir el tema de la propiedad intelectual y el comercio. Fue así como la denominación de los derechos comprendidos por la propiedad intelectual se adoptó más concretamente en el tratado más importante sobre estos extremos hasta este momento, a saber, el "Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio" más conocido como ADPIC o TRIPS por sus siglas en inglés, celebrado en el seno de la organización mundial de comercio (OMC), y que estableció entre sus principales fines lo siguiente: "A fin de reducir las distorsiones del comercio internacional y sus obstáculos, y teniendo en cuenta la necesidad de fomentar una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual y de velar por que las medidas y procedimientos destinados a hacer respetar dichos derechos no

se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo, las negociaciones tendrán por finalidad clarificar las disposiciones del Acuerdo General y elaborar, según proceda, nuevas normas y disciplinas..."¹

1.1.2. Definición

La propiedad intelectual es el conjunto de derechos patrimoniales de carácter exclusivo que otorga el Estado por un tiempo determinado, a las personas físicas o morales que llevan a cabo la realización de creaciones artísticas o que realizan invenciones o innovaciones y de quienes adoptan indicaciones comerciales, pudiendo ser estos, productos y creaciones objetos de comercio.

"Propiedad" ---> porque actualmente tienen un valor de cambio.

"Intelectual" ---> porque son productos de la creatividad o del intelecto.

En el contexto comercial, las ideas, la información y los conocimientos que dan lugar a productos, metodologías y tecnologías, constituyen también la propiedad intelectual.

Para Castán Tobeñas, la propiedad intelectual "es el conjunto de derechos que la ley reconoce al autor sobre la obra producto de su inteligencia y fundamentalmente la facultad de autorizar o negar la reproducción de la misma".²

¹ Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Siglas en inglés TRIPS.

² Castán Tobeñas, José. **Derecho civil español común y formal**. Tomo I. Pág. 414.

La propiedad intelectual según Rojina Villegas, “comprende una serie de derechos que se ejercitan sobre bienes incorporeales, tales como una producción científica, artística o literaria, un invento o la correspondencia”.³

Podemos decir entonces, que se define a la propiedad intelectual como el poder o conjunto de facultades que el Estado a través de la ley, concede al autor de una obra artística, científica o literaria, así como al creador o inventor, para la exclusiva explotación o utilización de su obra o invento, es decir que estas quedan sometidas al dominio o potestad de su inventor o autor.

1.1.3. Características

Entre las características generales de la propiedad intelectual, que se encuentran en la mayor parte de legislaciones, están las siguientes:

- **Exclusividad:** el titular es el único autorizado ante la Ley, para explotar comercialmente lo que se ha protegido.

- **Territorialidad:** el titular puede explotar lo que se ha protegido, sólo en los países que hayan otorgado el título o derecho de protección.

- **Temporalidad:** existe un período limitado y determinado para explotar exclusivamente una invención protegida. Para mantenerlo, se deben cubrir las cuotas de derecho de vigencia ante las oficinas que hayan otorgado la protección.

³ Rojina Villegas, Rafael. **Derecho civil mexicano, bienes, derechos reales, propiedad intelectual y posesión.** Tomo III. Pág. 547.

1.2. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) fue establecida para velar por la protección de los derechos de los creadores y los titulares de propiedad intelectual a nivel mundial y contribuir a que se reconozca y se recompense el ingenio de los inventores, autores y artistas. La protección internacional estimula la creatividad humana, ensancha las fronteras de la ciencia y la tecnología y enriquece el mundo de la literatura y de las artes. Al crear un marco estable para la comercialización de los productos de la propiedad intelectual, también facilita el comercio internacional.

En 1996, la OMPI amplió sus funciones y demostró todavía más la importancia de los derechos de propiedad intelectual en la reglamentación del comercio mundial al concertar un acuerdo de cooperación con la Organización Mundial del Comercio (OMC).

La OMPI, administra hoy veintitrés (23) acuerdos y tratados internacionales (dos de ellos con otras organizaciones internacionales) que son el resultado de las acciones que este organismo ha emprendido para armonizar las legislaciones locales, crear modelos y guías de licenciamiento, códigos internacionales y formación de especialistas; y por conducto de sus Estados miembros y de su Secretaría, lleva a cabo un exhaustivo y variado programa de trabajo.

Asimismo la OMPI trabaja también en la progresiva formulación y aplicación de criterios y normas internacionales y su aplicación. En la actualidad, la Organización administra once tratados que establecen derechos convenidos a nivel internacional y normas comunes para su protección, que los Estados firmantes se comprometen a aplicar en sus jurisdicciones.

Esta organización ofrece a los países en desarrollo asesoramiento especializado sobre solicitud de patentes internacionales y sobre registro de marcas y de dibujos y modelos industriales. Asimismo, alienta a estos países a aprovechar plenamente el sistema de protección de la propiedad intelectual para impulsar la actividad creativa nacional por medio de inversiones, así como facilitar la transferencia de tecnologías.

La OMPI tiene siempre presente la necesidad de establecer nuevas normas para mantenerse a la par de los adelantos en el ámbito de la tecnología y de las nuevas metodologías, así como para abordar cuestiones específicas como los conocimientos tradicionales, el folklore, la biodiversidad y la biotecnología. La organización desempeña asimismo una función cada vez mayor en la simplificación de los sistemas de registro de la propiedad industrial, armonizando y facilitando los procedimientos. Además, alienta a los Estados a que firmen sus tratados y los pongan en práctica.

Esta organización adoptó asimismo una nueva política para adaptarse a la rápida evolución que experimenta la propiedad intelectual, utilizando nuevos métodos para agilizar el establecimiento de reglas y principios armonizados en el plano internacional; Asimismo ha creado un Comité Asesor en materia de observancia de los derechos de propiedad industrial que busca que los Estados miembros se enfrenten colectivamente a los desafíos comunes a todos los Estados, que se apliquen los procedimientos prácticos para hacer valer los derechos, así como a investigar las mejores prácticas y procedimientos para hacer valer de manera eficaz los derechos de propiedad intelectual.

1.3. División de la propiedad intelectual

Cuando se habla de la propiedad intelectual, hay que señalar que esta noción es comprensiva tanto de los derechos de propiedad intelectual en un sentido estricto, como lo son los derechos de autor y conexos, así como de los derechos de propiedad industrial (marcas, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y denominaciones geográficas).

Al respecto hay que decir que tal término y su contenido ha venido evolucionando, discutiéndose y desarrollándose en las esferas internacionales, debido a ello es que la noción de propiedad intelectual, se entiende actualmente en tal sentido, comprendiendo ambos ordenes normativos; así la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) administra los convenios internacionales relacionados a ambas

materias, en especial, el Convenio de Paris sobre Propiedad Industrial y el Convenio de Berna sobre los Derechos de Autor. Asimismo, dicha denominación se adoptó en el tratado más importante sobre estos extremos hasta este momento, que es el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), que se celebró en el seno de la OMC, suscrito por la mayoría de sus Estados miembros, y su texto se encuentra estrechamente vinculado con los demás tratados internacionales sobre ambos temas. Es por ello que en los últimos años cuando se trata el tema de los Derechos de Propiedad Intelectual se hace referencia tanto a los derechos de autor y conexos como a la propiedad industrial.

En nuestro país la Constitución Política de la República reconoce en su Artículo 42, los derechos de propiedad intelectual estableciendo en el mismo lo siguiente: “Derecho de autor o inventor. Se reconoce el derecho de autor y el derecho de inventor; los titulares de los mismos gozarán de la propiedad exclusiva de su obra o invento, de conformidad con la ley y los tratados internacionales”; Podemos observar entonces, que en la Constitución Política se establece el reconocimiento de la propiedad intelectual, aunque no se le refiera con este término, otorgándole así una protección constitucional, dejándose que las leyes correspondientes, desarrollaran dicha materia y también reconociendo las convenciones y tratados internacionales que se han formulado respecto a la propiedad intelectual.

En nuestra legislación los derechos de la Propiedad Intelectual están regulados de forma separada, ya que se crearon leyes diferentes para tratar los correspondientes a los Derechos de Autor y Derechos Conexos y los correspondientes a la Propiedad Industrial. Los primeros contenidos en el Decreto Número 33-98, del Congreso de la República, Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, reformada por el Decreto Número 56-2000, del Congreso de la República; y los segundos regulados por el Decreto Número 57-2000, del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial; Debo agregar que en cuanto a la inscripción y reconocimiento de los distintos derechos contenidos en ambas leyes, se hacen en un solo registro que es el denominado Registro de la propiedad intelectual.

1.3.1. Derechos de autor y conexos

El reconocimiento del derecho de autor como tal, se observó en forma un tanto rudimentaria poco tiempo después de que se inventará la imprenta en el año de 1455. La evolución del derecho de copia o derecho de autor se remonta entonces al momento en que la imprenta hizo viable la producción de copias múltiples, por más que el mundo occidental ya censuraba moralmente la copia no autorizada de la obra escrita en los tiempos clásicos. En oriente, la copia de las expresiones artísticas fue considerada por mucho tiempo una forma de halago aceptada, pero este punto de vista no era compartido cuando el propósito de la copia era con fines comerciales. La teoría y objeto del derecho de autor ha variado a lo largo de los siglos, reconociendo tanto el gran interés público y el interés del creador de la expresión.

En los siglos XVI y XVII era en muchos países una práctica comercial corriente que el soberano concediese derechos exclusivos de publicación. El editor comúnmente pagaba por el privilegio. Mediante este mecanismo, el soberano ejercía un grado de censura. El autor era raramente un beneficiario de la transacción. Naturalmente, la publicación de copias no autorizadas reducía los ingresos del soberano y de esta manera se la fue considerando cada vez más como ilícita;

Cuando la palabra escrita vino a desempeñar un papel más importante en la lucha política, se puso en tela de juicio el control de las imprentas. En Inglaterra, a partir de 1555 y durante una centuria y media, el control de las editoriales sirvió a intereses políticos. En 1710, una ley pionera limitó el término de la protección del derecho de copia y reconoció al autor como el titular primario del derecho protegido. Siguiendo fallos judiciales confirmaron que el derecho común, y no la ley, era la fuente de los derechos de los autores, pero finalmente determinaron que esos derechos tenían una duración.

La Revolución Francesa, consecuente con sus principios de libertad e igualdad, abolió todos los privilegios del Estado en cuanto a controlar y fiscalizar las ideas del hombre, ya que para éste era un gran obstáculo la divulgación libre del pensamiento a

través de una obra fuera literaria, científica o artística por perjudicar sus intereses. Así la Revolución Francesa, jugó un importante papel conjuntamente con la imprenta, respecto a la cultura, educación, la ciencia y el arte de los países del mundo, logrando la abolición de la censura y de privilegios a determinadas personas, iniciándose así un nuevo camino para los derechos de autoría.

La ley francesa de 1793 fue tomada como modelo por muchos otros países de tradición jurídica continental. La Constitución de los Estados Unidos incluyó una disposición que establece una protección federal del derecho de autor, después de frustrados experimentos en la legislación estatal. A lo largo del siglo XIX muchos países promulgaron leyes sobre el derecho de autor.

Aunque las diferencias idiomáticas restringieron la circulación internacional de libros, la cuestión de la protección transfronteras de las obras literarias se hizo suficientemente preocupante como para que se buscara su regulación por medio de tratados bilaterales. Francia fue pionera también en extender los derechos a los autores extranjeros. Finalmente, un movimiento en pro del tratamiento multilateral de la cuestión condujo en 1886 a la Convención de Berna sobre la protección de las obras literarias y artísticas. A ella se unieron la mayoría de países rectores de esos días. Este tratado se halla a la altura de la Convención de París como fundamento de la protección internacional de la propiedad intelectual. Como la Convención de París, el tratado de Berna, estableció el principio de tratamiento nacional para el derecho de autor y también protegió los derechos de protección.

Otras convenciones también sirvieron para internacionalizar la protección del derecho de autor. La Convención Universal del Derecho de Autor intentó subsanar la tardanza de los Estados Unidos en adherirse a la Convención de Berna desde 1952 hasta 1989, cuando Estados Unidos finalmente se hizo miembro de la Unión de Berna.

El derecho de autor goza de uno de los más avanzados sistemas internacionales de protección entre los elementos que se abarca en materia de la propiedad intelectual.

El derecho de autor es un término jurídico que describe los derechos concedidos a los creadores o autores por sus obras literarias, científicas y artísticas;

Los derechos conexos, se entienden como aquellos derechos concedidos para proteger los intereses de artistas, intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión, representaciones de artistas, transmisión de acontecimientos, informaciones, ideas o imágenes.

El tipo de obras o creaciones que abarca el derecho de autor incluye obras literarias como novelas, poemas, obras de teatro, documentos de referencia, periódicos y programas informáticos; bases de datos; películas, fonogramas, composiciones musicales y coreografías; obras artísticas como pinturas, dibujos, fotografías y escultura; obras arquitectónicas; publicidad, mapas y dibujos técnicos; obras científicas como conferencias sobre estudios científicos, los programas de ordenador, etc.

La protección por derecho de autor, comprende los siguientes derechos:

Derechos Morales: Que son inalienables, imprescriptibles e irrenunciables y que duran toda la vida del autor, cuando él fallece, sus herederos pueden ejercitar sin límite de tiempo este derecho y equivalen principalmente al derecho de reivindicar la autoría de una obra y al derecho de oponerse a que se le realicen cambios o modificaciones que pueden atentar contra la reputación del autor o creador y;

Derechos Patrimoniales: Llamados también pecuniarios, que confieren al titular del derecho de autor las facultades de utilizar directa y personalmente la obra, de transferir total o parcialmente sus derechos sobre ella y de autorizar su utilización o aprovechamiento por terceros; Dura toda la vida del autor y, a partir de su muerte, el período que la legislación del país en donde se constituyo le otorgue. Cuando la obra le pertenezca a varios coautores dicho período, se contará a partir de la muerte del último.

Es por los derechos patrimoniales que los creadores o autores originales de obras protegidas por el derecho de autor y sus herederos gozan de ciertos derechos básicos: Tienen el derecho exclusivo de utilizar o autorizar a terceros a que utilicen la

obra en condiciones convenidas de común acuerdo. El creador de una obra puede según la mayoría de legislaciones, entre ellas la nuestra, prohibir o autorizar:

- Su reproducción, modificación, bajo distintas formas, tales como la publicación impresa y la grabación sonora;
- Su interpretación o ejecución pública, por ejemplo, en una obra de teatro o musical;
- Su grabación, por ejemplo, en discos compactos, casetes o cintas de video;
- Su transmisión, por radio, cable o satélite;
- Su traducción a otros idiomas, o su adaptación, como en el caso de una novela adaptada para un guión.

Muchas obras creativas protegidas por el derecho de autor requieren una gran distribución, comunicación e inversión financiera para ser divulgadas (por ejemplo, las publicaciones, las grabaciones sonoras y las películas); por consiguiente, los creadores suelen vender los derechos sobre sus obras a particulares o empresas más capaces de comercializar sus obras, por el pago de un importe. Estos importes suelen depender del uso real que se haga de las obras y por ello se denominan regalías.

Estos derechos patrimoniales tienen una duración, estipulada en los tratados pertinentes de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), de 50 años tras la muerte del autor. Las distintas legislaciones nacionales pueden fijar plazos más largos, tal es el caso de nuestro país en donde en el Decreto Número 33-98, del Congreso de la República, Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, reformada por el Decreto Número 56-2000, del Congreso de la República, se establece en el Artículo 43, que los derechos patrimoniales se protegen durante la vida del autor y setenta y cinco (75) años después de su muerte...; Este plazo de protección permite tanto a los creadores como a sus herederos sacar provecho financiero de la obra durante un período de tiempo razonable.

1.3.2. Propiedad industrial

La propiedad industrial es el derecho exclusivo que otorga el Estado para usar o explotar en forma industrial y comercial las invenciones o innovaciones de aplicación industrial o indicaciones comerciales que realizan individuos o empresas para distinguir sus productos o servicios ante la clientela o usuarios en el mercado nacional e internacional.

Este derecho confiere a su titular la facultad de excluir a otros del uso o explotación comercial de su propiedad si no cuenta con su autorización.

Dentro de las principales figuras que protege la propiedad industrial se encuentran:

Invenciones: Se le llama invención al resultado de la creatividad y del conocimiento humano, tal resultado debe producir algo nuevo o de producir algo mediante un nuevo proceso; en nuestro ordenamiento jurídico se encuentra establecido en el Decreto Número 57-2000, del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial, en el “Artículo 4, que invención es “Toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas...”; Para ser patentable una invención debe tener novedad, nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial.”⁴

Modelo de utilidad: “Que se refiere a toda mejora o innovación en la forma, configuración o disposición de elementos de algún objeto, o de una parte del mismo, que le proporcione algún efecto técnico en su fabricación, funcionamiento o uso.”⁵

Se trata de instrumentos o aparatos, dispositivos para control (flujo o señales), herramientas, mejoras a equipo o maquinaria.

⁴ Decreto Número 57-2000, del Congreso de la República de Guatemala, **Ley de Propiedad Industrial**.

⁵ Idem. Pág. 3.

Mecanismos que se incorporan a productos o son mecanismos nuevos, no conocidos en el estado de la técnica o conocidos con nueva aplicación.

Nombre comercial: Es un signo denominativo o mixto (letras y figuras), con el que se identifica y distingue a una empresa, a un establecimiento mercantil o a una entidad.

Diseños industriales: Comprende tanto los dibujos como los modelos industriales. Los primeros deben entenderse como toda combinación de figuras, líneas o colores, que se incorporen a un producto industrial o artesanal, con fines de ornamentación y que le den una apariencia particular y propia; y los segundos como toda forma tridimensional, que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le de un aspecto especial y que no tenga fines funcionales técnicos.

Marca: Una marca es un nombre, término, símbolo, diseño o cualquier signo visible, o bien una combinación de ellos, que sirva para distinguir un producto o un servicio de otros de su misma clase o especie.

La función principal de las marcas es identificar la procedencia empresarial de los productos o servicios a los que designan.

CAPÍTULO II

2. Las marcas y el derecho marcario

2.1. Antecedentes

La marca es una antigua institución del derecho, así, muchos historiadores señalan que su origen se remonta a los inicios de nuestra civilización, en donde los primeros hombres efectuaban un conjunto de señales en su orfebrería para indicar quien había sido su autor. Sin embargo, es “en el mundo moderno, en el que cada empresario lucha tenazmente para captar clientela, la marca juega un rol protagónico como quizás el único elemento que nos permite diferenciar un producto respecto de otro.”⁶

Los comerciantes utilizaron desde el medioevo marcas de fábrica y recursos visuales para distinguir sus productos. Un ceramista identificaba sus vasijas imprimiendo la huella del pulgar en el barro húmedo, en la parte inferior de la vasija, o poniéndole su marca (un pez, una estrella o una cruz, por ejemplo). Estas imágenes o figuras colocadas o fijadas sobre todos en lo productos cerámicos o de herrería, antecedieron a los nombres de marca.

El orgullo por el objeto fabricado tenía, sin duda, algo que ver en esto, pero el buen ceramista esperaba también que sus clientes buscasen su marca y comprasen sus vasijas, prefiriéndolas a las de otros ceramistas. Esto, por supuesto, convenía también al consumidor. Si se querían vasijas que diesen buen servicio, era más seguro comprarlas al mismo ceramista que arriesgarse a comprar un producto quizá no tan bueno. A la inversa, si un producto de un determinado ceramista había resultado insatisfactorio, uno aprendía a buscar su marca para no comprarla. Naturalmente, los malos fabricantes de vasijas no tardaron en darse cuenta de que un modo de colocar sus mercancías, al menos a corto plazo, era marcar las vasijas de baja calidad de tal

⁶ Baylos Corroza, Hermenegildo. **Tratado de derecho industrial**. Madrid, pp.217-231.

modo que los clientes creyesen, equivocadamente, que era obra de un ceramista hábil y de confianza.

En los siglos XVII y XVIII, cuando empezó la fabricación a escala considerable de porcelana fina, muebles y tapicerías en Francia y Bélgica, gracias, en gran medida, al patrocinio regio, las marcas comerciales se utilizaron por las fábricas como indicadores de calidad y origen. Al mismo tiempo se dictaron leyes más rigurosas sobre el marcado de los objetos de oro y plata para que el comprador pudiese confiar en el producto. Sin embargo, la utilización a gran escala de marcas, se remonta tan sólo a poco más de ciento cincuenta años atrás. En la segunda mitad del siglo XIX, las mejoras en las comunicaciones y en los procesos de fabricación permitieron, por vez primera, la masificación de los productos de consumo, y muchas de las marcas más conocidas en la actualidad se remontan a ese período.

La cuestión sobre el origen de la marca en la historia del hombre es un tema debatido entre los autores, sin embargo la mayoría coincide en señalar que en la antigüedad la marca solamente cumplía una función de mera firma artística, o bien, tratándose del medioevo, efectuaba una labor de garantía de la calidad de los productos, por ello, "solamente es en la época moderna donde nace realmente la marca como un signo distintivo, adquiriendo un valor per se frente a la clientela, ya que le permite a ésta distinguir los diversos productos o servicios que se ofrecen en el mercado, siendo en Francia donde se dictó la primera Ley de Marcas en el año de 1824."⁷

Las marcas evolucionaron hacia derechos protegidos a partir del entendimiento de que es injusto presentar como propias mercancías ajenas. Este pensamiento se desarrolló como parte del derecho de competencia desleal. Con el tiempo se asignó importancia a la marca en sí misma, designadora de las mercancías, en atención al beneficio que presta a la comunidad y finalmente se le dio una posición jurídica independiente de cualquier acto de competencia desleal, ya que la marca también puede servir para identificar productos, servicios, asociaciones y certificaciones.

⁷ *Ibíd.* Pág. 29.

Desde comienzos del siglo XIX, las leyes de Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países avanzados, empezaron a reconocer que las marcas eran propiedades valiosas. Se hizo posible obtener el reconocimiento oficial de la propiedad de una marca o un logotipo, registrándola, y vender o ceder bajo licencia los derechos inherentes a una marca o un logotipo determinados. Esto ha continuado hasta el presente, y las marcas se venden a menudo por sumas enormes. En 1987, por ejemplo, “Grand Metropolitan, de Gran Bretaña, compró la compañía Heublein a RJR Nabisco por bastante más de mil millones de dólares. La mayor parte del «valor» de la transacción se debió, indudablemente, a la marca y logotipo Smirnoff, que era una de las principales marcas de Heublein. Asimismo ha ocurrido con marcas como Adidas que han comprado otras como Reebok.”⁸

Es así como en el siglo XIX, con el aumento del comercio internacional, muchos países buscaron asegurar protección recíproca para las marcas de sus nacionales por medio de tratados bilaterales. Frecuentemente tales arreglos recíprocos formaban parte de tratados de comercio, amistad y navegación. Los resultados no eran satisfactorios y en la última parte del siglo referido, la demanda de un sistema mejor para facilitar el comercio internacional llevó a la conclusión de la Convención Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, conocida generalmente como la Convención de París que data de 1883.

Dos principios fundamentales presidieron la Convención con respecto a las marcas. El primero es que los nacionales de cualquier país de la unión establecida por la convención, gozarán en todos los otros países de la unión, de los beneficios de la protección de marcas que sus leyes otorguen a sus nacionales. El concepto de “tratamiento nacional”, como se llama al principio en cuestión, ha significado que dentro de la unión cada país miembro trata a los extranjeros como a sus propios nacionales. El segundo principio fundamental que presidió la Convención de París trata de un problema que surgió frecuentemente antes de 1883. Es el concepto de “tratamiento unionista”, que garantiza al titular de una marca en un país el derecho de prioridad para

⁸ www.imageandart.com/tutoriales/teoria/marcas. Contenidos extraídos del libro. **Como diseñar marcas y logotipos** John Murphy y Michael Rowel. Estudio realizado por Milko. A García. 2006. (20 de noviembre de 2006).

registrar solicitudes de la misma marca en otro país miembro de la unión, dentro de un plazo a partir de la fecha de la primera solicitud.

El derecho marcario surge entonces a partir del momento en que se empieza a estudiar por diversos autores y plasmar en las legislaciones de los países, normas que tienden a regular las relaciones comerciales ligadas con las marcas, ya que en el comercio se practicaba de forma bastante común, lo que provoco que fuera necesario una protección jurídica para terminar y evitar, existentes y futuros conflictos entre los comerciantes y confusiones entre los clientes o usuarios; es por ello que muchos estudiosos tanto del derecho como de las ciencias económicas, formularon diversos estudios, acerca del tema, originando fuertes debates sobre el mismo, hasta que se lleo al consenso de que era una nueva rama del derecho, cuyo estudio era independiente de las demás, surgiendo así el llamado derecho marcario.

2.2. Definición

Derecho Marcario:

El derecho marcario es el conjunto de doctrinas y normas, que estudian todo lo relacionado con las marcas y la relación de estas con las relaciones comerciales, así como su clasificación, características, su inscripción y registro, y todo lo referente a su protección.

Marca:

Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.⁹

La marca es concebida también como una herramienta de mercado, que permite a los consumidores identificar y reconocer los productos o servicios ofrecidos por un determinado comerciante.

⁹ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Comité Permanente Sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e indicaciones geográficas. Octava Sesión. Abril de 2002.

Las legislaciones en materia de marcas de los distintos países determinan expresamente los signos que pueden o no constituir una marca. En la mayoría de los estados, la marca debe cumplir dos requisitos para poder ser válidamente registrada:

- Tener fuerza distintiva y;
- Ser susceptible de representación gráfica.

La marca se diferencia del nombre comercial, y de la denominación social, principalmente en que la marca distingue los servicios o productos que fabrica, comercializa o presta una empresa de los de otra, mientras que el nombre comercial distingue a la empresa que fabrica o comercializa los productos o presta sus servicios, y la denominación social es el nombre que identifica a una persona jurídica como sujeto de relaciones jurídicas, y por tanto, susceptible de derechos y obligaciones, puede ser igual o diferente al nombre comercial.

La función principal de las marcas es identificar la procedencia empresarial de los productos o servicios a los que designan.

La marca también transmite a los consumidores la idea de que todos los productos o servicios identificados con una misma marca están dotados de la misma calidad, y por ello, resultan superiores o inferiores a otros productos o servicios de su mismo género.

El Artículo 1708.1. del NAFTA o T.L.C.A.N. dispone: "Para los efectos de este tratado, una marca es cualquier signo o cualquier combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, inclusive nombres de personas, diseños, letras, números, colores, elementos figurativos o la forma de los bienes o la de su empaque. Las marcas incluirán las de servicios y las colectivas y podrán incluir las marcas de certificación. Cada una de las partes podrá establecer como condición para el registro de las marcas que los signos sean visibles."

El principal interés para el titular de una Marca, es que, ésta alcance una buena fama (goodwill) en el mercado. “El goodwill presupone la preferencia que el público consumidor otorga a los productos o servicios dotados con la marca.”¹⁰

Las marcas son haberes valiosos y armas poderosas para sus propietarios, también son valiosas para el consumidor: las marcas le permiten comprar con confianza y le proporcionan un mapa que lo guía a través de una desconcertante variedad de opciones. Si queremos comprar una gaseosa, buscaremos una cuya empresa y su marca sea conocida, ya que sabemos que sus productos son fiables. Lo mismo ocurre con los servicios: si nos hospedamos en un hotel cuya marca es prestigiosa, no debe preocuparnos si el restaurante es fiable o no o si las sábanas están limpias o si es o no posible enviar un télex; la marca prestigiosa es nuestra garantía de servicios fiables de alta calidad. La marca entonces, nos permite adoptar, casi subconscientemente, una decisión rápida cuando nos hallamos ante opciones diferentes.

Es así como las marcas, son los medios por los cuales los comerciantes, comunican y distinguen sus productos o servicios, sirven, pues, tanto a los intereses de los propietarios como a las necesidades de los consumidores. También está claro que son, para sus propietarios, un fuerte incentivo para mantener la calidad.

2.3. La evolución de las marcas en los últimos años

La marca ha pasado por diversos cambios a través de los años, y como se dijo anteriormente, las marcas evolucionaron hacia derechos protegidos a partir de que surgió la concepción de que es injusto presentar como propias mercancías ajenas. Es así como a través de los años las marcas se han convertido en mucho más que simples recursos para distinguir productos: se han convertido en avales e indicadores de calidad, de valor, de fiabilidad y de origen. Se han convertido en algo semejante a mensajes abreviados que permiten a los consumidores identificar productos, servicios, y

¹⁰ www.newpatent.es. **Que son las marcas y como se puede obtener su registro.** (03 de diciembre de 2006).

empresas. Por ejemplo un perfume con la marca de Chanel o de Hugo Boss, será más valorado que otro que se llame Jenkins, Patel o Schwarz. Otros ejemplos son Coca-Cola, Ford o Kellogg's, que son marcas que tiene una gran fama internacional.

Pero la auténtica explosión de las marcas comerciales se ha producido en el curso de los últimos treinta años. La tecnología así como el rápido auge de las industrias secundarias y de los servicios, tiene mucho que ver en esta expansión de las marcas, basta con ver los avances en la telefonía celular, en la variedad de computadoras de hogar, oficina o portátiles, en las compañías automotrices, etc. La televisión es otro de los medios que tiene mucho que ver con ello, ya que no solo a través de los anuncios comerciales se publicitan los productos y servicios con sus respectivas marcas, sino también dentro de los mismos programas que transmiten las televisoras; y que decir del Internet, en donde los usuarios son constantemente bombardeados por todo tipo de anuncios de productos y servicios. Los astilleros, las minas de carbón y los altos hornos no necesitan demasiado las marcas, pero los fabricantes de comidas preparadas, las compañías de tarjetas de crédito, los proveedores de equipos de audio y de alta fidelidad, las compañías de electrónica y las cadenas de restaurantes rápidos consideran que sus marcas están en el corazón mismo del negocio.

Las marcas comerciales han evolucionado y son algo más que simples palabras o imágenes: identifican un producto, un servicio o una empresa; los diferencian de otros; comunican información acerca del origen, el valor, la calidad; les añaden valor, al menos en la mayor parte de los casos; representan potencialmente, haberes valiosos; constituyen propiedades legales importantes.

2.4. Clases de marcas

Partiendo de la terminología de que constituirá marca “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o

servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- Las palabras o combinación de palabras;
- Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos.
- Los sonidos y **los olores**;
- Las letras y los números;
- Un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
- La forma de los productos, sus envases o envolturas; y
- Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores".¹¹

Se han establecido entonces las siguientes clases de marcas, a saber:

Según el signo en que consiste la marca:

➤ Marcas denominativas:

La marca denominativa también llamada nominativa, está compuesta por varias letras que constituyen un conjunto pronunciable tenga o no significado. En este sentido, estas marcas se constituyen por un signo acústico o fonético formado por varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual.

¹¹ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Comité Permanente Sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e indicaciones geográficas. Octava Sesión. Abril de 2002.

➤ Marcas gráficas o figurativas:

Son las definidas como un signo visual porque se dirigen a la vista a fin de evocar una figura que se caracteriza por su configuración o forma externa. Este tipo de marca puede reconocerse visualmente pero no fonéticamente. Su peculiaridad consiste en ser símbolos, diseños, logotipos o cualquier elemento figurativo que sea distintivo. Estas marcas también son llamadas innominadas.

➤ Marcas mixtas:

Están compuestas por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes) existiendo siempre un elemento predominante que se ha denominado, "la dimensión característica" de la marca mixta y que, consiste en la identificación de uno de los elementos componentes de la marca como principal, lo que en otras palabras significa que, entre el elemento gráfico y el denominativo, hay siempre uno más importante que el otro, el más llamativo.

➤ Marcas tridimensionales:

Constituye aquella forma particular o especial de un determinado producto que lo haga distintivo a los demás. A este respecto ha dicho la doctrina que "La protección de este tipo de signos depende, en primer lugar de que no estén constituidos por formas usuales o necesarias, y en segundo término, que la forma de que se trate no cumpla, de manera esencial una función técnica."¹²

➤ Marcas de certificación:

Las marcas de certificación son aquellas que se refieren a "un signo destinado a ser aplicado a productos o servicios cuya calidad u otras características han sido

¹² Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Comité Permanente Sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e indicaciones geográficas. Octava Sesión. Julio de 2002.

certificadas por el titular de la marca". Para tales efectos, se requiere que el titular de la marca se encuentre facultado legalmente para certificar la calidad u otra característica de los productos o servicios que requieran este reconocimiento.

Según el titular de la marca:

➤ Marcas individuales:

Aquellas que son titularidad exclusiva de determinada persona física o una determinada persona jurídica.

➤ Marcas colectivas:

Por marcas colectivas se entiende "todo signo que sirva para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes y que lo utilicen bajo el control de un titular".

Según su grado de conocimiento:

➤ Marcas comunes:

Todo signo que distingue en el mercado determinados productos o servicios pero que no goza de un grado de conocimiento significativo o relevante por parte del público consumidor.

➤ Marcas renombradas:

Se trata de las marcas que son conocidas por el público en general. Además, para que una marca se considere renombrada debe existir la opinión generalizada de que los productos o servicios que designan dichas marcas son productos o servicios de alta calidad.

➤ Marcas notorias:

Ciertas legislaciones distinguen, además estas marcas, que son las marcas que por el volumen de ventas de los productos o servicios que designan, la intensidad o alcance geográfico de su uso, su valoración y prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, son generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos o servicios que distingue dicha marca.

Según el sentido que las percibe, llamadas también marcas no convencionales:

➤ Marcas sonoras o auditivas:

Constituidas por un sonido o combinación de sonidos suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica (por ejemplo un pentagrama). Son aquellos signos que son percibidos por el sentido del oído. Signos que se distinguen por su sonido altamente diferenciador y exclusivo.

➤ Marcas olfativas:

Aquellas constituidas por un olor suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica (fórmula química) y descripción verbal. Este olor debe ser tan característico y particular que no pueda confundirse o asociarse con otro.

2.5. La noción de marca en la legislación guatemalteca

En nuestro país las marcas se encuentran reguladas por medio del Decreto Numero 57-2000, del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial, en donde se establece que se debe entender por marca, definiéndola en el Artículo 4, el cual estipula: “*Marca:* Cualquier signo denominativo, figurativo, tridimensional o mixto perceptible visualmente, que sea apto para distinguir los productos o servicios de una persona individual o jurídica de los de otra”. Sin embargo el artículo referido fue

reformado por el Artículo 34 del Decreto Numero 11-2006, del Congreso de la República, Reformas Legales para la implementación del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos de América, en el cual se establece: *Marca*: cualquier signo denominativo, figurativo, tridimensional, olfativo, sonoro o mixto, que sea apto para distinguir los productos o servicios de otros similares en el mercado, de una persona individual o jurídica de los de otra y que pueda ser objeto de una representación gráfica.

Como podemos observar, la reforma realizada al Artículo 4, de la Ley de Propiedad Industrial, tiene entre sus principales cambios la de agregar, que el signo (cualquiera que este sea) pueda ser objeto de una representación gráfica; En cuanto a la exigencia de este requisito, se sostiene en la doctrina, que se busca garantizar el correcto funcionamiento de un sistema de marcas asentado sobre el principio de inscripción registral, que debe responder a una debida seguridad jurídica. Tal requerimiento no es en absoluto intrascendente, por el contrario, la exigencia mencionada se aplicará también a las marcas no convencionales como lo son las marcas sonoras y olfativas, por lo que la persona interesada en registrar estas, deberá representarla en forma gráfica, ya sea por ejemplo en un pentagrama en el caso de las marcas sonoras o de una formula química en cuanto a las marcas olfativas, tema que nos ocupa en especial y que en el siguiente capítulo se tratará de forma más amplia.

Asimismo se establece en el Artículo 16, de la Ley de Propiedad Industrial: *“Signos que pueden constituir marcas.* Las marcas podrán consistir en palabras o conjuntos de palabras, letras, cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, viñetas, orlas, líneas y franjas, y combinaciones y disposiciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Pueden asimismo consistir en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes y otros que a criterio del Registro tengan aptitud distintiva. Las marcas podrán consistir en indicaciones geográficas nacionales o extranjeras, siempre que sean suficientemente arbitrarias y distintivas respecto de los productos o servicios a los cuales se apliquen, y que su empleo no sea susceptible de crear confusión o

asociación con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen las marcas. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar la marca en ningún caso será obstáculo para el registro de la marca. Será facultativo el empleo de una marca para comercializar un producto o servicio y no será necesario probar uso previo para solicitar u obtener el registro de una marca. Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro sólo será otorgado para ese producto o servicio”.

El artículo anteriormente citado ha sido reformado por el Artículo 35, del Decreto Numero 11-2006, que establece: “*Signos que pueden constituir marcas.* Las marcas podrán consistir en palabras o conjuntos de palabras, letras, cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, viñetas, orlas, líneas y franjas, y combinaciones y disposiciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Pueden asimismo consistir en marcas sonoras y olfativas, en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos, sus envolturas o empaque, el medio de expendio de los productos o servicios correspondientes y otros que a criterio del Registro tengan aptitud distintiva. Las marcas podrán consistir en indicaciones geográficas nacionales o extranjeras, siempre que sean distintivas respecto de los productos o servicios a los cuales se apliquen, y que su empleo no sea susceptible de crear confusión o asociación con respecto al origen, cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen las marcas. En el caso de las marcas colectivas o marcas de certificación, cuando la indicación geográfica identifique a un producto o servicio como procedente de un país o de una región o localidad de dicho país y una cualidad, reputación u otra característica del producto o servicio pueda ser fundamentalmente imputable a su origen geográfico, dicha indicación geográfica podrá optar a protección como marca. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar la marca en ningún caso será obstáculo para el registro de la marca. Será facultativo el empleo de una marca para comercializar un producto o servicio y no será necesario probar uso previo para solicitar u obtener el registro de una marca. Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos y

en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro sólo será otorgado para ese producto o servicio...”.

En este artículo tanto con la reforma como sin ella, lo que se trata es de proporcionar sin carácter determinado un conjunto de signos que podrán ser inscritos como marcas, a efectos de facilitar la labor al interesado en registrar alguna marca, acerca de sobre que signos pueden recaer derechos marcarios. Claro esta, que con la reforma se agregaron aún más signos, que pueden ser protegidos con derechos marcarios.

Debo señalar que las reformas contenidas en el Decreto Número 11-2006, citadas anteriormente, entrarán en vigor dos años después de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de América, es decir que dichas reformas entrarán en vigor a mediados del año 2008, ya que dicho tratado entró en vigencia en junio del año dos mil seis; es por ello que me pareció importante hacer referencia a lo contenido en ambas leyes, en materia de marcas, puesto que una de ellas (Ley de Propiedad Industrial) esta en vigencia y la otra (Decreto Numero 11-2006) lo estará dentro de poco tiempo, y es necesario conocer lo que se estipula en cada una de ellas.

2.6. Clases de marca abarcadas por nuestra legislación

En nuestro ordenamiento jurídico, específicamente en el Decreto Numero 57-2000, del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial, y en el Decreto Numero 11-2006, del Congreso de la República, Reformas Legales para la implementación del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos de América, que reforma algunos artículos de la Ley de Propiedad Industrial, se encuentra contenidas expresamente las siguientes clases de marca:

Marca colectiva: “aquella cuyo titular es una persona jurídica que agrupa a personas autorizadas por el titular a usar la marca”;

Marca de certificación o certificadora: “una marca que se aplica a productos o servicios cuyas características o calidad han sido controladas y certificadas por el titular de la marca”;

Estas marcas se encuentran definidas de la anterior forma, en el Artículo cuatro de la Ley de Propiedad Industrial.

Hay que señalar que en los artículos cuatro y dieciséis de la Ley de Propiedad Industrial, se encuentran una gran variedad de clases de marcas, aunque no establecida su clasificación de una manera precisa, pero de su contenido se pueden desprender las siguientes clases de marcas: marcas denominativas, marcas figurativas o gráficas, marcas individuales, marcas tridimensionales, marcas mixtas.

Además debo indicar que a través de las reformas realizadas por medio del Decreto 11-2006, que como se dijo anteriormente, entrarán en vigencia a mediados del año 2008, se reformo la definición de marca contenida en el Artículo cuatro de la Ley de Propiedad Industrial, de donde se puede deducir del texto de dicho artículo, como otras clases de marca, a las marcas sonoras y a las marcas olfativas, sobre estas últimas se profundizará en el siguiente capítulo.

CAPÍTULO III

3. La marca olfativa

3.1. Definición

Podemos definir como marcas olfativas, a aquellas marcas que están compuestas por un signo que es percibido por el sentido del olfato, pudiendo ser un olor o una fragancia.

Las marcas olfativas son aquellas que están constituidas por un olor o aroma suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. Este olor en el producto o servicio, debe ser tan característico y distintivo que no pueda confundirse o asociarse con el de otro. Hay que decir sobre la marca olfativa, que en realidad, la marca no es solo el olor sino el producto perfumado, con independencia de su fragancia, es decir que la marca olfativa recae sobre cierto producto o servicio de determinada empresa.

Como se ha dicho el principal objetivo de una marca es que el consumidor pueda distinguir los productos y servicios que se le ofrecen por su procedencia, esa operación es susceptible de ser realizada por cualquiera de los órganos con los que se comunica con el mundo exterior. El signo distintivo puede ser percibido por la vista, por el oído, por el tacto, por el olfato o, incluso, por el gusto. A priori, todo mensaje perceptible por los sentidos puede constituir una indicación para el consumidor y puede, en consecuencia, ser un signo capaz de cumplir la función distintiva de una marca.

Se ha dicho por varios autores y estrategias comerciales que si se quieren simbolizar los productos o los servicios de una determinada procedencia, para distinguirlos de los que tienen un origen diferente; si se trata de recordar un concreto linaje, una calidad, una reputación empresarial, lo mejor es acudir a un sentido que, como el del olfato, tiene unas cualidades evocadoras innegables, incluso persuasivas.

Dice M.D. Rivero, que los estudios sobre percepción de los olores demuestran que la memoria olfativa es probablemente la mejor que tiene el ser humano. El olfato, por su función particular en el sistema nervioso, está muy ligado a las estructuras límbicas, que influyen en la evocación de los recuerdos y en las emociones.

Esta propiedad de los signos que se perciben por el olfato para cumplir la función distintiva propia de las marcas no es teórica. Algunos ordenamientos jurídicos han admitido las marcas olfativas. El más madrugador fue el estadounidense. El 19 de septiembre de 1990 se otorgó el registro de una marca consistente en la «fragancia fresca floral que recuerda a las flores de plumerilla», para distinguir hilos de costura y bordado.

Al respecto de su representación gráfica Ricardo Metke¹³ ha manifestado que “Para que un signo pueda ser inscrito, se requiere que pueda ser captado fielmente en un medio material y que a través de ese medio puede definirse plenamente en todos sus aspectos”. Si se tiene en cuenta la naturaleza de la marca, se considera que esta nueva clase de marca debe reunir también este requisito; Por lo mismo debe existir la posibilidad de ser reproducidos siempre en forma idéntica, el olor o aroma, siempre debe ser el mismo, sin alteración alguna, para que cumpla con la función distintiva de la marca.

En este sentido se debe afirmar que de conformidad con lo señalado, un olor puede ser objeto de registro marcario siempre y cuando cumpla con las características señaladas para los signos susceptibles de registrarse como marcas conforme a la legislación de cada país, ser apto para distinguir productos o servicios y ser susceptibles de representación gráfica, aunque esto último es tema de debate internacional.

¹³ Metke, Ricardo. **Lecciones de propiedad Industrial, Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda.** Página 68.

La Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual, en cuanto las condiciones para el registro y el alcance de la protección de las marcas "no-convencionales" resolvió promover que "Un olor puede ser susceptible de registro como marca."

De igual forma señaló que "Una marca olfativa debe ser representada por medios que describan o reproduzcan el olor de forma inequívoca." Así también, se propuso que "Las oficinas de marcas deberían cooperar para armonizar y promover métodos efectivos de representación de marcas no-convencionales".¹⁴

3.2. Características doctrinarias, requeridas para su inscripción registral

Entre las características más comunes que se encuentran en la doctrina referente a las marcas olfativas y su registro, podemos mencionar las siguientes:

➤ Ser susceptible de representación gráfica:

Es decir que pueda ser reproducida o representada a través de una serie de figuras, líneas o caracteres, de manera que pueda ser identificado con exactitud, por ejemplo por medio de una fórmula química. Así pues lo que se trata es de hacer posible que el signo sea simbolizado o representado visualmente. Este quizás es uno de los puntos que más controversia ha traído entre los diversos autores y también en las legislaciones de los distintos países que reconocen las marcas olfativas, ya que no todos están de acuerdo en que se deba representar gráficamente esta clase de marcas, ya que en muchos casos es bastante difícil de hacer; Acerca de una precisa descripción de la representación gráfica, es interesante citar la opinión del Abogado General del Tribunal de las Comunidades Sr. Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, que dice al respecto: "Representar gráficamente es describir algo usando símbolos susceptibles de

¹⁴ Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual, en su Congreso de Ginebra de Junio de 2004, en la Cuestión 181 sobre: **Las condiciones para el registro y el alcance de la protección de las marcas "no-convencionales"**.

ser dibujados. Quiere esto decir que a la aptitud originaria de un signo cualquiera para distinguir debe añadirse su capacidad para ser “llevado al papel” y, por consiguiente, para ser visualmente percibido. Y como quiera que se trata de discriminar, esa representación debe hacerse de manera que sea comprensible, porque la comprensión es presupuesto del discernimiento”. En mi opinión esta característica si debe exigirse ya que garantiza una mayor seguridad en cuanto a su exacta reproducción evitando futuras confusiones.

➤ Que defina inequívocamente su olor:

Esta característica se refiere a identificar de que se trata el olor, por ejemplo el olor a pan horneado, a chocolate caliente, o a goma de mascar, etc.; sin embargo esta característica no es compartida por muchos autores, ya que es muy difícil en varios casos definir en que consiste un olor, ya que puede ser una mezcla de varios aromas, o de un olor nuevo o casi desconocido.

➤ Que indique el tipo de marca de que se trata:

A fin de determinar el objeto exacto sobre el cual recae la marca olfativa, y del cual se quiere obtener la protección que la marca registrada confiere a su titular. Es decir si recaerá sobre productos o servicios, y especificar cuales serán estos.

➤ Descripción de la misma:

Lo que se busca con esta característica, es obtener una idea, concepto o una noción más o menos precisa, de lo que consiste el olor o aroma en cuestión, mediante una descripción o explicación verbal, de lo que es dicho olor. Por ejemplo si se tratará de un gel para afeitar con algún olor especial se podría explicar así, gel -con aroma de anís y almendra, con esto se logra tener un mayor entendimiento de lo que se refiere la marca olfativa. Esta característica es similar a la de definir inequívocamente el olor, según la doctrina estas características, difieren en que la primera (descripción de la

misma) debe ser mucho más específica que la segunda (definir inequívocamente el olor), sin embargo este punto es todavía tema para futuras discusiones en foros internacionales.

➤ Tener carácter distintivo:

Es decir ser lo suficientemente diferente a cualquier otro olor protegido a través de una marca olfativa; Esto es importante ya que así el usuario o consumidor podrá reconocer de forma inequívoca el olor de determinada marca olfativa y no confundirlo con el de otra.

Todas estas características tienen como principal objetivo, facilitar respecto a las marcas olfativas, su reconocimiento, inscripción, publicación y búsqueda en el examen respectivo.

3.3. La marca olfativa en nuestro ordenamiento jurídico

En cuanto a las marcas olfativas en nuestra legislación, estas son de reciente incorporación, ya que se incluyeron en el Decreto Numero 57-2000, del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial, a través de las reformas realizadas por medio del Decreto Numero 11-2006, del Congreso de la República, Reformas Legales para la implementación del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos de América; Es así como las marcas olfativas quedaron comprendidas dentro de la definición de marca establecida en el Artículo 4, de la Ley de Propiedad Industrial, reformado por el Artículo 34, del Decreto 11-2006, que establece lo siguiente: “*Marca*: cualquier signo denominativo, figurativo, tridimensional, *olfativo*, sonoro o mixto, que sea apto para distinguir los productos o servicios de otros similares en el mercado, de una persona individual o jurídica de los de otra y que pueda ser objeto de una representación gráfica”.

Asimismo se puede observar que nuestra legislación reconoce dentro de las marcas a las marcas olfativas, en el Artículo 16, de la Ley de Propiedad Industrial, reformado por el Artículo 35 del Decreto Numero 11-2006, que estipula: “*Signos Que Pueden Constituir Marcas*. Las marcas podrán consistir en palabras o conjuntos de palabras, letras, cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, viñetas, orlas, líneas y franjas, y combinaciones y disposiciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Pueden asimismo consistir en marcas sonoras y *olfativas*, en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos, sus envolturas o empaque, el medio de expendio de los productos o servicios correspondientes y otros que a criterio del Registro tengan aptitud distintiva”.

Como se puede advertir en los artículos anteriormente referidos, las marcas olfativas se encuentran escasamente reguladas y hay que señalar como lo he hecho ya anteriormente, que las reformas realizadas por el Decreto Número 11-2006, citadas previamente, no se encuentran aún en vigencia, por lo que se puede decir que al presente, las marcas olfativas aún no gozan del reconocimiento legal y por lo tanto no gozan de una protección especial, ya que estas reformas entrarán en vigor a mediados del año 2008.

3.4. La marca olfativa en el ámbito internacional y en el derecho comparado

En materia de marca y clases de marcas se ha venido evolucionando en los últimos años, adicionándose a las marcas convencionales otras distintas denominadas en doctrina marcas no convencionales, entre las que están las sonoras o auditivas y las marcas olfativas que es el tema que nos abarca. Refiriéndonos a estas últimas, en los últimos cinco años se ha logrado un gran avance a nivel internacional. Por ejemplo en el ámbito comunitario europeo, se han presentado varias solicitudes de registro, entre ellas destaca la marca de “El olor a hierba recién cortada”, usado por una empresa holandesa que fabrica pelotas de tenis, y a la cual se le otorgó el registro como marca comunitaria mediante la resolución de la 2º Sala de Recursos de la Oficina de

Armonización del Mercado Interior (OAMI), dictada el día 11 de Febrero de 1999, debido a que se consideró que era susceptible de representación gráfica; que definió inequívocamente su olor; que indicó el tipo de marca de que se trataba; que hizo una descripción de la misma y que tenía carácter distintivo, lo que facilitaría su publicación y búsqueda en el registro.

Actualmente, existen algunas marcas olfativas ya registradas en algunas de las oficinas nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, principalmente en Reino Unido, en Benelux y unas más en Francia, lo cual abre ciertas posibilidades a que se continúe aceptando el registro de estas marcas no sólo en los países de la Unión Europea, sino en los demás países del continente europeo y a nivel mundial, como ya ocurre en los Estado Unidos.

El tema del registro y protección de tales marcas en Europa, es de tiempo reciente, solamente a partir del pronunciamiento del denominado Asunto Sieckmann, emitido el 12 de diciembre del año 2002 por el Tribunal de Justicia de las Comunidades se entregó una opinión más o menos completa acerca de la admisión de los signos olfativos y la forma de dar cumplimiento al requisito de representación gráfica. Las consideraciones más destacadas de este fallo son las siguientes: 1.- La Directiva Comunitaria, en su Artículo 2 no menciona dentro de su lista enunciativa los olores como signos susceptibles de constituir una marca, pero tampoco los excluye expresamente, por lo tanto, se podría interpretar que un signo que no puede ser percibido visualmente, como los aromas, podría ser admitido como marca, en la medida que pueda ser objeto de representación gráfica. 2.- En cuanto a la exigencia de representación gráfica de los signos, el Tribunal precisa que ésta debe ser clara, precisa, objetiva, en definitiva, que no exista dudas acerca de sobre que elemento se monopoliza. Por otro lado, se rechaza la representación mediante su descripción verbal del olor, ya que es del todo subjetiva, no cumpliendo los estándares mínimos de precisión. Por último, el deposito de una muestra de un olor no constituirá una representación gráfica, al no ser lo suficientemente estable y duradera, debido a que

por la volatilidad de sus componentes un olor cambia con el tiempo, inclusive desaparece.

El Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer en las conclusiones del asunto Sieckmann c. Deutsches Patent- und Markenamt menciona alguno de los casos que se han dado de registro de marcas olfativas; tanto la Oficina de marcas del Benelux como la OAMI admitieron el registro del olor a césped recién cortado como marca olfativa para pelotas de tenis, como ya se menciona anteriormente; en la Oficina de patentes y marcas del Reino Unido, se registró una fragancia de rosas para distinguir una clase de neumáticos, y el olor a cerveza amarga para las aletas de los dardos. En Francia se han publicado cinco solicitudes de marcas olfativas.

La inscripción como marca de los olores por parte de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos es un hecho relativamente reciente, específicamente el 19 de septiembre de 1990 el Tribunal de Apelación de dicha materia, conociendo el caso In Re Clarke, admitió que la marca consistente “Fragancia fresco floral que recuerda a las flores de plumeros”, pudiese ser inscrita con relación al producto hilos de bordar. En dicho litigio In Re Clarke la demandante acreditó fehacientemente que el signo olfativo utilizado largamente por su empresa había adquirido distintividad sobrevenida, ya que los consumidores identificaban inmediatamente sus productos por su particular olor, esta situación se hacía más patente debido a que era la única empresa del mercado que utilizaba el olor como distintivo. Más recientemente, el 26 de junio de 2001, ha sido registrada una marca consistente en perfume de cereza, para distinguir lubricantes sintéticos de vehículos de competición o destinados al espectáculo. Se encuentran pendientes de resolución otras catorce solicitudes de registro de marcas olfativas.

En el Reino Unido, el United Kingdom Trade Mark Registry ha admitido dos marcas olfativas: el olor de rosas aplicado a neumáticos (marca n. 2001416) y el olor de cerveza para distinguir dardos (marca n. 2000234).

En algunas de las legislaciones de diferentes países del mundo no hacen una referencia expresa a las marcas olfativas, no obstante lo anterior, por lo general no existen leyes que prohíban expresamente su registro, lo que nos permite pensar que es posible encontrar marcas olfativas registradas en diferentes países.

En Brasil, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial entiende que las marcas son registrables en la medida que sean visualmente perceptibles, por lo tanto la ley brasileña no protege los signos sonoros gustativos y olfativos.

En Benelux, conformado por Bélgica, Bruselas y Luxemburgo, se ha considerado que una marca puede ser cualquier símbolo que pueda ser representado gráficamente, es decir una palabra, una foto o un dibujo y se use para distinguir productos y servicios. Con fundamento en lo anterior, un olor o un sonido pueden ser marcas siempre que sean susceptibles de representación gráfica, por lo tanto es necesario llevar a cabo el estudio correspondiente en cada caso.

En Australia las marcas pueden ser palabras, frases, letras, números, sonidos, olores, figuras, logos, dibujos y envases o la combinación de éstos, siempre que con su uso pueda llevarse a cabo la diferenciación de los productos o servicios que distinguen.

En la actualidad existe consenso a nivel de Derecho Comparado, acerca de la recepción de las marcas olfativas, empero, su tratamiento específico es absolutamente dispar, así, mientras en el derecho estadounidense no existe exigencia absoluta respecto a su representación gráfica, en el derecho comunitario se ha perfilado como obligatorio tal requisito, restringiendo en concreto la posibilidad de acceso al registro de tales signos. A mi parecer lo más correcto es que si se exija su representación gráfica, para poder tener una mayor seguridad en cuanto a la posibilidad de su reproducción exacta y comprobar su distintividad con respecto a otras marcas olfativas.

3.5. El papel de la marca olfativa en el proceso de globalización

Hoy en día, es inevitable que la tecnología avance más rápido que la regulación jurídica o los criterios tradicionales en materia de marcas. Por lo mismo, no es raro que aparezcan continuamente nuevas estrategias comerciales de grandes multinacionales que pretenden por ejemplo, que en un cine se desprendan aromas al momento de que en la pantalla se estén proyectando sus anuncios comerciales, tales como el olor de una cerveza recién servida, de un refresco recién destapado, del humo de un café caliente, del olor del chocolate, así como la introducción o implantación de olores específicos en determinados productos o servicios, con el fin de que los consumidores o usuarios elijan esos productos o servicios y además los distingan fácilmente de los de la competencia. Asimismo, se sabe de la posibilidad de que se lancen al mercado nuevos dispositivos que pretenden acompañar de aromas a los correos electrónicos, o al desplegar una página Web en un navegador de Internet.

Por todo lo anterior, se está dando cabida a nuevos criterios de interpretación que sean más amplios y permitan nuevas formas de registro de las marcas consideradas como no convencionales, tales como las olfativas; Esto beneficia en gran medida las presentes y futuras estrategias comerciales de muchas empresas y comerciantes, ya que así se gozará de una protección especial, una vez registrados como marcas olfativas, los olores específicos y suficientemente distintivos que hayan inscrito dichas empresas.

Las empresas reaccionan enérgicamente ante el pirateo o la utilización no autorizada de su marca; también lo hacen ante el pirateo o la utilización no autorizada del distintivo estilo de sus logotipos (por ejemplo la palabra Coca-Cola, que se escribe con un estilo de letra específico, con sus colores rojo y blanco y su escritura fluida, aunque las palabras Coca-Cola se cambien por otras, si se trata de un producto similar); ahora pensemos que también podrán reaccionar enérgicamente ante alguna

persona que trate de copiar o imitar el olor que estas han protegido a través de su registro como marca olfativa.

Las marcas constituyen un lenguaje internacional, cruzan las fronteras fácilmente y proporcionan a las empresas y comerciantes, un medio fácil de transmitir un mensaje inequívoco y uniforme a los consumidores, imaginemos ahora que en los próximos años también, se incorporará a la mayoría de productos y servicios un olor o aroma específico, que igualmente los distinguirá de los de la competencia. Los consumidores con solo sentir ese olor o aroma específico, sabrán de qué producto o servicio se trata y a que empresa o compañía pertenece.

Está claro que las marcas tienen potencialmente una vida muy larga, siempre y cuando, por supuesto, se las mantenga en buen estado de conservación, es decir, se las proteja contra caídas de calidad, contra imitaciones, contra el caer en desuso de los productos, etcétera. Aunque quizá sea imposible mantener en vida una marca de látigos para coches de caballos en pleno siglo XXI, por mucho éxito que tuviese la marca en el siglo XIX, las mejores marcas son, potencialmente, longevas y robustas. Las personas o empresas titulares de estas marcas deben tener esto presente, ya que a menudo es tentador un estilo de diseño muy espectacular por el momento, pero que puede quedar anticuado muy rápidamente; Es aquí donde las marcas olfativas tienen un rol importante en el proceso de globalización comercial, extendiendo la función de las marcas de distinguir e identificar la procedencia empresarial de los productos o servicios a los que designan, a la de ser utilizadas también como nuevas estrategias comerciales y como instrumento publicitario a nivel mundial además de servir a los consumidores para escoger, identificar y reconocer los productos o servicios ofrecidos por un determinado comerciante, de manera más fácil que antes, brindándole ventaja sobre sus competidores a quien registre y sepa utilizar esta clase de marcas.

CAPÍTULO IV

4. El Tratado de Libre Comercio, República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos de América -TLC- y las marcas comerciales

4.1. La propiedad intelectual en el TLC

Los derechos de propiedad intelectual, se han regulado ya no solamente a través de la legislación de cada país, o por convenios internacionales que traten exclusivamente sobre esta materia, sino que en los últimos años hemos visto como los llamados tratados de libre comercio ya sean bilaterales o multilaterales, celebrados por distintos países en distintas partes del mundo, han ido regulando o más bien estableciendo parámetros sobre distintos temas incluyendo entre ellos los derechos de propiedad intelectual, que los países firmantes deben establecer dentro de su propio ordenamiento jurídico, tendientes a uniformar sus legislaciones para lograr mejores relaciones comerciales entre los países parte del tratado.

Es así como podemos observar que en el Tratado de Libre Comercio, República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos de América, del cual Guatemala es parte, se encuentran comprendidos en el capítulo 15, los Derechos de Propiedad Intelectual, terminología utilizada en su título. Esta expresión “Derechos de Propiedad Intelectual”, es una noción que es comprensiva como se dijo anteriormente, tanto de los derechos de Propiedad Intelectual en un sentido estricto (Derechos de Autor y Conexos), como de los derechos de Propiedad Industrial (marcas, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y denominaciones geográficas); sobre el particular, tal término como se ha dicho anteriormente, se ha utilizado en los últimos años, debido a que en las esferas internacionales la noción de propiedad intelectual se entiende en tal sentido, comprendiendo ambos ordenes normativos, así la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) administra los convenios internacionales relacionados a ambas materias, en especial, el Convenio de Paris sobre Propiedad Industrial y el Convenio de Berna sobre los Derechos de Autor; Así mismo dicho término es utilizado en el Acuerdo

sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, más conocido como ADPIC o TRIPS por sus siglas en inglés, que es uno de los más importante sobre estos extremos, celebrado en el seno de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

En cuanto a su relación con los demás acuerdos internacionales sobre la materia, el referido capítulo 15, no es una normativa aislada que viene a reglamentar la propiedad intelectual, por el contrario, tal texto se encuentra estrechamente vinculado con los demás tratados internacionales sobre estos temas, principalmente en los siguientes puntos:

a) En un primer término, se establece la obligatoriedad de las partes, de ratificar o acceder a un conjunto de convenios internacionales, señalándose una pluralidad de fechas para realizar los trámites de adhesión a los mismos;

b) En segundo término, se estipula que las partes afirman sus derechos y obligaciones existentes bajo el acuerdo ADPIC y acuerdos sobre propiedad intelectual concluidos o administrados bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) de los cuales forman parte. Con esto lo que se afirma es la absoluta compatibilidad que debe tener el contenido normativo del capítulo 15 del tratado de libre comercio en cuestión con el ADPIC y los tratados administrados por la OMPI, así como que sus disposiciones en materia de derechos de propiedad intelectual no irán en detrimento de los derechos y obligaciones de una parte respecto de la otra en virtud del ADPIC o de otros tratados multilaterales de propiedad intelectual que hayan concertado las partes. De esta manera, este capítulo viene a convertirse en plus o un agregado, respecto a la protección internacional que existe hasta la fecha, reconociéndose en los distintos ámbitos como un modelo a tener en cuenta en futuros tratados de libre comercio, que celebren los países parte.

Respecto a su fuerza normativa, se debe destacar que se trata de una regulación de mínimos, de forma que cada parte en su legislación interna podrá otorgar una protección más amplia que la establecida en el tratado. Además, entre sus normas existen unas de carácter obligatorio y otras facultativas. En cuanto a las primeras, ellas deben necesariamente contenerse en la legislación interna de cada parte, mientras que las segundas pueden opcionalmente consagrarse, no existiendo incumplimiento del tratado si no son recogidas por el legislador nacional.

El tratado en cuestión establece que cada parte, como mínimo, dará vigencia al capítulo 15 y que una parte puede, aunque no está obligada a ello, implementar en su legislación nacional una protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual más amplia que la requerida bajo dicho capítulo, a condición de que dicha protección y observancia no infrinja el mismo. Es por ello que se ha dicho que el tratado establece una normativa de mínimos que puede ser ampliada por las partes individualmente, en su propia legislación.

4.2. La noción de marca en el TLC

En cuanto al tema de las marcas hay que decir que dentro del Tratado de Libre Comercio, República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos de América, al cual me referiré en adelante simplemente como T.L.C., se incluyó una serie de definiciones de algunas marcas y además se incorporaron nuevas clases de marcas que no se habían regulado en nuestro país. Es por ello, como ya se menciono en otros capítulos, que en nuestra legislación se tuvieron que hacer algunas reformas al Decreto Número 57-2000, Ley de Propiedad Industrial, que es la ley que regula lo referente a las marcas comerciales, a través del Decreto Número 11-2006, del Congreso de la República, Reformas Legales para la implementación del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos de América, de ahí que la denominación de este decreto haga alusión al T.L.C.

La norma principal contenida por el T.L.C., que hace referencia a las marcas es la contenida en el artículo 15.2, que dispone: “Cada Parte dispondrá que las marcas incluirán las marcas colectivas, de certificación, y sonoras, y podrán incluir indicaciones geográficas y marcas olfativas. Una indicación geográfica puede constituir una marca en la medida que dicha indicación geográfica consista en algún signo o combinación de signos que permita identificar a un producto o servicio como originario del territorio de una Parte o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto o servicio sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.”

Aquí hay que destacar que el T.L.C. no entrega un concepto o una definición acerca de que debemos entender por marca, a diferencia de otros acuerdos internacionales como el NAFTA, cuya definición ya fue anteriormente citada en el Capítulo II de esta tesis; Por lo anterior seguramente deberá respetarse entre las partes la definición de mínimos contenida en el Artículo 15.1., del ADPIC, que exige como requisito básico que los signos sean distintivos, esto a falta de una definición que en mi opinión si debió establecerse.

Así mismo, como se puede apreciar de la lectura del Artículo 15.2, éste únicamente demanda que cada parte en su legislación marcaría, deberá incluir las marcas colectivas, de certificación, y sonoras, esto es de forma obligatoria, mientras que en forma optativa se podrán reconocer como marca las indicaciones geográficas y los signos olfativos. Sobre el particular, esta exigencia tiene por finalidad armonizar y uniformar la legislación de los países signatarios, ya que como sabemos, el derecho marcarío estadounidense se presenta extraordinariamente avanzado frente a nuestra regulación jurídica en esta materia, algo añeja que requiere una seria reforma para estar a la altura de los tiempos, a pesar de las reformas realizadas por él ya numerosas veces mencionado Decreto 11-2006, Reformas Legales para la implementación del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos de América.

4.3. El concepto de marca en el derecho federal de los Estados Unidos

La legislación de los Estados Unidos de Norteamérica, en materia de propiedad intelectual y sobre todo en el tema de las marcas comerciales, aventaja en buena parte, a nuestra legislación y a las de los demás países de nuestra región, es por ello que como se puede observar al darle lectura al Tratado de Libre Comercio, República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos de América, se incluyó una serie de normativas que imponen cambios en nuestra legislación y en la de otros países parte; estas normativas fueron en su mayoría incorporadas por iniciativa de los Estados Unidos y eran requerimientos que dicho país fijo, para que dicho tratado pudiera entrar en vigor; por lo anterior, es importante tener conocimiento de lo regulado por la legislación estadounidense acerca de las marcas comerciales, por lo que a continuación se trata brevemente lo que al respecto contiene la legislación de los Estados Unidos.

En cuanto a la Ley Federal de Marcas Norteamericana, conocida como Lanham Act, define a la marca de la siguiente manera: “El término marca incluye cualquier palabra, símbolo, o medio, o cualquier combinación de ellos, usados por una persona, o que una persona de buena fe tiene la intención de usar en el comercio y solicita su inscripción en el registro principal establecido en este capítulo, para identificar y distinguir sus productos, o también un único producto, respecto de aquellos otros manufacturados o vendidos por otros, y para indicar el origen de estos productos, incluso si ese origen es desconocido”¹⁵. Como se puede apreciar, las notas destacadas del concepto de marca en el derecho estadounidense son las siguientes:

A) La amplitud de la noción de signo marcario: A partir de la definición mencionada, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos y los Tribunales de Justicia han interpretado ampliamente el vocablo “símbolo”, de forma de permitir el registro no sólo

¹⁵ Schechter, Roger E. y Thomas John R.. **Intellectual property, the law of copyright, patents and trademarks**; Páginas 539-571.

de los signos marcarios ampliamente conocidos, como las palabras o los gráficos, sino que además se ha reconocido la posibilidad de registrar las llamadas marcas no tradicionales, como son las sonoras, olfativas, holográficas, tridimensionales y cromáticas; en este sentido, existen opiniones como la del Ministro de la Suprema Corte, Stephen Breyer, quien en el Caso *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.*, donde se admitió la posibilidad de registrar como marca un color per se, expresa lo siguiente: “Tanto el lenguaje de la Ley de Marcas como sus principios fundamentales aparecen incluir el color dentro del universo de cosas que podrían calificar como marcas comerciales. El lenguaje de la Ley Lanham describe tal universo en los términos más amplios”; debo decir también que esta caracterización expansiva de la marca ha influido en los distintos sistemas normativos comparados, siendo recogidas actualmente por el derecho comunitario de marcas en Europa, ya sea en sus distintas directivas como en el reglamento de marca comunitaria.

También hay que destacar que en el derecho de marcas de los Estados Unidos de Norte América confluye un sistema dual, así, por un lado, existe un sistema de protección estatal de estos signos distintivos que se rige por el Common Law, y por el otro, aparece un régimen federal que tiene como estatuto legal la Ley Federal de Marcas, conocida como Lanham Act. Tales sistemas legales son independientes uno del otro. En cuanto a este trabajo, me referiré preferentemente al sistema federal, el cual tiene importantes ventajas sobre el estadual, a saber:

a. Se protege federalmente los derechos marcarios en todo el territorio de los Estados Unidos, inclusive en aquellos lugares donde el titular marcario no efectúa actividad comercial alguna.

b. Únicamente los titulares registrados conforme a la Ley Lanham están autorizados para utilizar el símbolo ®, el cual sirve para incentivar a los potenciales defraudadores de no cometer violaciones a los derechos de marca.

c. Los titulares registrados conforme a la normativa federal puede solicitar la asistencia del Servicio de Aduanas a efectos de prevenir la importación ilegal de productos falsificados.

d. El Registro Federal tiene importancia como medio de prueba en los litigios donde se discute la titularidad de un signo.

B) Aptitud distintiva que debe poseer la marca: De acuerdo a lo que se ha tratado y revisado en este trabajo, es de la esencia de los signos marcarios su fuerza distintiva, la Lanham Act no contiene unos parámetros precisos acerca de cuando un signo cumple con este requisito, de forma que han sido los Tribunales de Justicia quienes han venido fijando los criterios interpretativos, siendo destacable en este punto la sentencia del caso *Abercrombie & Fitch Co. V. Hunting World Inc.*, la cual señala que poseerían aptitud distintiva los siguientes tipos de marcas:

a. Signos imaginarios o de fantasía: Son aquellos que se caracterizan por haber sido inventados para ser usados como marcas, de manera que no cumplen ninguna otra función en nuestro lenguaje que la señalada, así, ejemplos clásicos de tales signos serían Sony, Nintendo o Kodak.

b. Signos arbitrarios: Se refiere a aquel tipo de signo común en nuestro lenguaje, sin embargo, no poseen ningún tipo de conexión particular con los productos o servicios que rotulan, así por ejemplo, la marca Cuatro Rosas para whiskey es arbitraria debido a que tal bebida no está hecha con flores.

c. Signos sugestivos: Son aquellas marcas que sugieren ciertas cualidades de los productos o servicios, no entregando una completa descripción de los mismos. Así, la marca Coopertone para bronceadores de sol sugiere que aquellos que usen aquel producto podrían adquirir un tono cobrizo en su piel, así, tal denominación obligaría a los consumidores hacer uso de su imaginación para poder relacionarla con el producto. Por el contrario, carecerían de distintividad los llamados signos genéricos y descriptivos,

los primeros son aquellos que sólo se limitan a indicar el género de los productos o servicios que rotulan, o bien, una de sus especies, como sería la marca "Pan" para promocionar una panadería; mientras que los signos descriptivos únicamente informan al público acerca de la calidad, cantidad o cualquier otra característica del producto o servicio en cuestión, siendo un ejemplo la marca Excellent o Premium para promocionar un producto alimenticio. La Lanham Act solamente indica en la Sección 1052 letra e) del U.S. Code que no podrán registrarse como marca los signos descriptivos, las indicaciones geográficas y aquello que pueda ser funcional. Hay que agregar que excepcionalmente podrían acceder al registro los signos descriptivos cuando estos adquieran aptitud distintiva a consecuencia del uso del signo el llamado secondary meaning, en otras palabras cuando la marca descriptiva ha adquirido gran notoriedad en los usuarios o consumidores.

C) La regla de la especialidad de la marca: Con ello se pone de manifiesto que el titular marcario no posee una autoridad o señorío absoluto sobre la marca, sino que éste sólo tiene derechos para utilizar el signo con relación a los productos o servicios designados en la solicitud del registro. De esta manera, se permite que sobre un mismo signo recaiga dos o más derechos de marcas autónomos, es decir, que pertenezcan a distintos titulares para designar productos o servicios de diversas clases.

4.4. La marca olfativa en la legislación de los Estados Unidos y en el derecho comunitario europeo

Como se dijo anteriormente las marcas olfativas son aquellas que están constituidas por un signo que es percibido por el sentido del olfato, pudiendo ser un olor o aroma, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. En la actualidad existe consenso a nivel de Derecho Comparado acerca de su recepción, pero, su tratamiento específico es realmente dispar, así, mientras en el derecho

estadounidense no existe obligatoriedad respecto a su representación gráfica, en el derecho comunitario se ha perfilado como obligatorio tal requisito, restringiendo en concreto la posibilidad de acceso al registro de tales signos. A continuación se trata de manera breve lo que al respecto de la marca olfativa se regula principalmente en Europa y en los Estados Unidos.

➤ La marca olfativa en la legislación de los Estados Unidos.

En los Estados Unidos la inscripción como marca de los olores, es un hecho relativamente reciente, esto se produjo específicamente el 19 de septiembre de 1990, por parte de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, cuando el Tribunal de Apelación de dicha materia, conociendo el caso *In Re Clarke*, admitió que la marca consistente en “Fragancia fresco floral que recuerda a las flores de plumeros”, pudiese ser inscrita con relación al producto hilos de bordar. Para una mejor delimitación de lo que en Estados Unidos se ha entendido por marca olfativa y de los requisitos que esta debe tener para la inscripción de tal signo marcario, es recomendable mencionar las conclusiones que la doctrina ha podido obtener de tal pronunciamiento judicial, que son fundamentalmente las siguientes:

A. La imperativa distintividad sobrevenida: Aquí podemos observar que en las marcas olfativas, solamente prosperará una solicitud de su inscripción, en la medida que los autores acrediten la adquisición de la distintividad sobrevenida por el uso de tal signo en el mercado. En el litigio *In Re Clarke* la demandante acreditó fehacientemente que el signo olfativo utilizado largamente por su empresa había adquirido distintividad sobrevenida, ya que los consumidores identificaban plena e inmediatamente sus productos por su particular olor, esta situación se hacía más notable debido a que era la única empresa del mercado que utilizaba el olor como distintivo.

B. La descripción del olor en la solicitud: En este caso el Tribunal de Apelación se mostró particularmente liberal al no exigir ninguna representación gráfica del olor, como

podría ser la cromatología de gases¹⁶, aceptando la simple descripción literal del olor, que resulta a todas luces vaga y confusa. Sobre la representación de los olores en la solicitud de marca el Manual de Registro de Marcas Estadounidense guarda silencio, al indicar en la sección 1202.13 únicamente que el requerimiento del dibujo de la marca no es aplicable para las marcas olfativas.

C. La inadmisibilidad del registro de los signos funcionales: Solamente podrán ser estimados como marcas aquellos aromas u olores, que no prestan función alguna, ya sea técnica o estética, con relación a los productos o servicios a los que distingue. De lo contrario se podría otorgar un monopolio excesivo sobre un elemento que debe estar a la libre disposición de todos los competidores, especialmente respecto de aquellos productos que consistan precisamente en un aroma, como los perfumes. Dentro del caso citado se admitió el registro con la simple descripción verbal del aroma, sin embargo, en la actualidad se cuenta con medios indirectos como la cromatografía de gases o líquidos que permitirían dar información cualitativa y cuantitativa de los olores.

➤ La marca olfativa en el derecho comunitario.

En Europa y más en específico en la Comunidad Europea, la problemática del registro de tales signos es de reciente data, concretamente se admitió el registro de un olor como marca comunitaria mediante la Resolución de la 2º Sala de Recursos de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), dictada el día 11 de febrero de 1999. En cuanto a los hechos de este caso, la Sala mencionada tuvo que revisar la solicitud de una empresa holandesa que pretendía diferenciar sus productos, que se trataban de pelotas de tenis, utilizando un olor particular, el cual describió en su solicitud como el olor a hierba recién cortada. En este caso, se omitió un pronunciamiento de fondo acerca del requisito de representación gráfica de la marca, dándolo por cumplido

¹⁶ La cromatografía es un procedimiento utilizado para separar y analizar mezclas de sustancias químicas, basados en la diferente absorción o adsorción de éstas por otros compuestos y disolventes.

con la mera descripción literal de la marca solicitada, sin embargo esta sentencia fue duramente criticada por funcionarios y juristas, así como muchos doctrinarios, no constituyendo dicha sentencia un precedente sólido para futuros requerimientos de inscripciones de tales signos distintivos.

Solamente a partir del pronunciamiento del denominado Asunto Sieckmann, emitido el 12 de diciembre del 2002 por el Tribunal de Justicia de las Comunidades se entregó una opinión más o menos completa acerca de la admisión de las marcas olfativas y la forma de dar cumplimiento al requisito de representación gráfica. Respecto a los hechos de este caso, el Sr. Sieckmann presentó una solicitud de una marca olfativa con relación a una serie de clases de servicios ante la Oficina de Patentes y Marcas Alemana. En el espacio de representación gráfica de la marca que contiene la solicitud, el Sr. Sieckmann indicó lo siguiente: Se solicita el registro de la marca olfativa depositada en la Deutsches Patent-und Markenamt para la sustancia química pura cinamato de metilo, cuya formula estructural se reproduce a continuación $C_6H_5-CH=CHCOOCH_3$. También se pueden obtener muestras de esta marca olfativa dirigiéndose a los laboratorios locales a través de las páginas amarillas de Deutsche Telekom A.G. o, por ejemplo, en la empresa E. Merck en Darmstadt. Con posterioridad, completó su pretensión, añadiendo una muestra del olor en un recipiente y una descripción verbal de aroma de la siguiente manera: “balsámico-afrutado con ligeras reminiscencias de canela”; Las consideraciones más destacadas de este fallo son las siguientes:

a. En el derecho comunitario, la Directiva Comunitaria, en su Artículo 2, establece a las marcas como aquellos signos que pueden ser objeto de una representación gráfica, no menciona dentro de su lista enunciativa los olores como signos susceptibles de constituir una marca, pero tampoco los excluye expresamente, por lo tanto, se podría interpretar que un signo que no puede ser percibido visualmente, como los aromas, podría ser admitido como marca, en la medida que pueda ser objeto de representación gráfica.

b. En cuanto a la exigencia de representación gráfica de los signos, el tribunal precisa que ésta debe ser clara, precisa, objetiva, en definitiva, que no exista dudas acerca de sobre que elemento se requiere el registro y protección. Sobre el concepto de representación gráfica de los signos marcarios, el Tribunal de Justicia de las Comunidades entrega interesantes ideas que vale la pena reproducir: Esta representación gráfica debe hacer posible que el signo sea representado visualmente, en particular por medio de figuras, líneas o caracteres, de manera que pueda ser identificado con exactitud. Tal interpretación viene exigida por el buen funcionamiento del sistema de registro de las marcas. Las autoridades competentes deben conocer con claridad y precisión la naturaleza de los signos constitutivos de la marca, al objeto de poder cumplir sus obligaciones relativas al examen previo de las solicitudes de registro y a la publicación y mantenimiento de un registro de marcas adecuado y preciso. Además, para desempeñar su papel de marca registrada, un signo debe ser objeto de una percepción persistente y exacta que garantice la función de origen y distintividad de dicha marca. Habida cuenta de la duración del registro de una marca y de que, según prevé la Directiva, la marca puede ser renovada por períodos más o menos largos, la representación debe ser duradera. La representación tiene precisamente por objeto excluir todo elemento de subjetividad en el proceso de identificación y percepción del signo. Por consiguiente, el medio de la representación gráfica debe ser inequívoco y objetivo.

Así, la representación mediante la descripción verbal del olor, no es suficiente, ya que es del todo subjetiva, no cumpliendo los estándares mínimos de precisión por lo que es también necesario la representación gráfica del olor ya sea mediante su fórmula química o por nuevas técnicas y métodos que permitan su reproducción exacta (como la evaluación sensorial, cromatografía de gases (GC) y cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) entre otros), ya que se tendría mayor claridad y se conseguiría disminuir el riesgo a confusión.

Hay que agregar que en los Estados Unidos se atiende a una singularidad propia de su sistema sobre registro de marcas de comercio. A diferencia de lo que ocurre en el

ordenamiento jurídico comunitario y en los de la mayoría de los Estados miembros, para que determinados signos puedan acceder al registro como marca no es suficiente que tengan vocación distintiva, sino que es imprescindible que esa capacidad haya sido demostrada en la práctica mediante su uso exclusivo y continuo durante un determinado plazo (secondary meaning). En tales casos, los derechos sobre la marca nacen del uso, no del registro. El símbolo se convierte en marca cuando la clientela lo considera como tal.

4.5. La marca olfativa dentro de las nuevas estrategias comerciales de las empresas estadounidenses

Como hemos podido observar durante las últimas tres décadas el comercio a nivel nacional y en especial a nivel internacional ha avanzado a pasos gigantescos, esto en gran parte gracias a la tecnología que ha permitido mayor funcionalidad y calidad en los productos y logrado transportar a cualquier parte del mundo los servicios y productos de las empresas. Así hemos visto como han surgido miles de empresas ofreciendo un sin fin de productos y servicios, que no solo se concentran en el mercado de su propio país sino que han traspasado las fronteras de su país de origen e invadido los mercados a nivel mundial. Es por ello que existe una gran competencia en el mercado, las empresas luchan por crecer y sobrevivir, mediante la permanencia en el gusto de los consumidores y usuarios, para conseguir esto las empresas han utilizado diferentes tácticas o maniobras tendientes a lograr la atención y gusto de todos los consumidores, es así como se ha producido una creciente expansión de las estrategias comerciales de las empresas que ha ido forzando a buscar alternativas distintas o no convencionales a las ya existentes en materia de marcas.

En materia de marcas olfativas en Estados Unidos se ha venido evolucionando y adquiriendo cada día más importancia, y es que en los próximos años estarán inmiscuidas en grandes estrategias comerciales que revolucionarán el mercado tanto

interno como internacional; Las futuras estrategias comerciales de sus empresas, empiezan a ser comentadas, tales como el olor de una cerveza al abrirla, de un refresco recién destapado, del humo de un café caliente, del olor del chocolate, el olor de un prenda de vestir, de un dulce o un chicle, etc., que podrían atraer un mayor número de consumidores y usuarios y que además ayudaría a distinguir con mayor facilidad los productos o servicios de un empresa de los de otra. Es por ello que he mencionado que este tipo de marcas como lo son las olfativas revisten una doble función ya que no sólo sirven para distinguir los productos o servicios de un empresa de los de las demás es decir indicar su origen empresarial, sino también sirven como un nuevo atractivo para los consumidores, como un agregado o un plus como se le denomina en los Estados Unidos, para los clientes de determinada empresa.

CAPÍTULO V

5. Comercio internacional

5.1. Antecedentes históricos

No existe una fecha concreta para determinar el comienzo del comercio, pues surgió espontáneamente en los encuentros esporádicos entre las tribus nómadas y los pueblos sedentarios. El comercio primitivo era un cambio directo de mercancía, el llamado comercio en especies; este comercio directo fue una forma de trato pacífico entre pueblos y tribus.

El intercambio de mercancías se remonta a la Edad de Piedra. Cuando como ya se menciona las tribus nómadas entraron en contacto con los pueblos sedentarios y con otras tribus nómadas, estas fueron viendo que era más lucrativo intercambiar objetos que saquearse mutuamente.

Se puede decir que el comercio internacional se originó con el intercambio de productos o riquezas de países tropicales por productos de países de zonas templadas o frías. Las primeras contribuciones a favor del comercio internacional, surgieron sobre el año 2000 antes de Cristo, en Mesopotamia. Las ciudades babilónicas desarrollaron un comercio a distancia organizado y en gran escala. Las rutas comerciales se extendieron desde Mesopotamia al África por el Oeste y hasta Arabia, Persia y la India, por el Este. Se cambiaban, sobre todo, artículos de lujo, y aunque este comercio no era muy trascendente en cantidad, fue un punto de inicio muy importante para futuras y mayores relaciones de intercambio, habiendo llegado a ser el comercio un factor decisivo en la expansión de las comunicaciones y en la divulgación de la cultura.

La primera vez en la historia que un pueblo entero se dedicó al comercio ocurrió cuando los fenicios cruzaron el Mediterráneo en todas las direcciones. La etapa más intensa de su actividad transcurre entre los años 1000 y 800 antes de Cristo. La herencia de los fenicios fue recogida por griegos y cartagineses. Después, los romanos hicieron del Mediterráneo un gran mercado controlado desde el centro político del Imperio llamado Roma. Los fenicios fueron los pioneros del comercio; los romanos los planificadores que los introdujeron en su sistema político.

Los romanos aprovecharon el comercio como un instrumento más en su arte de gobernar, permitiendo que se extendiera a todos los puntos cardinales: hacia el norte de Europa, el norte de África y el cercano Oriente.

Cuando cayó el Imperio Romano, se interrumpió también su dominio comercial. Las migraciones posteriores dieron lugar a contactos más frecuentes entre distintos pueblos de Europa y poco a poco, surgieron relaciones comerciales bastante ordenadas. Estas se desarrollaron dentro de tres mundos limitados: Bizancio, el campo europeo de las migraciones y el mundo árabe-islámico. Las cruzadas contribuyeron a enlazar de nuevo estos campos de comercio.

Europa inició en el siglo XIII un intenso comercio con el lejano Oriente y, sobre todo, las islas de las Especias, a través de Venecia y los países árabes.

Las ciudades comerciales más desarrolladas del norte de Europa crearon hacia 1350 una comunidad denominada Hansa. La Liga Hanseática controló el comercio del norte europeo en los siglos XIV y XV, y formó parte de una red mercantil en expansión, que llegaba a tierras lejanas. Los cruzados habían intensificado el comercio con los árabes, quienes a su vez mantenían relaciones mercantiles con la India y África oriental desde hacía siglos. De esta forma los nobles pudieron sazonar sus comidas con especias, mientras los burgueses se enriquecían.

Una condición para el desarrollo del comercio internacional era, naturalmente, que el mundo fuese conocido y accesible. De la Edad Media a la Edad Moderna, el comercio dio un gran paso gracias a los viajes y descubrimientos en Oriente y Occidente. Los grandes descubrimientos, hicieron posible a principios del siglo XVI, el comercio entre distintos continentes. Surgieron las condiciones necesarias para un comercio global a través de todos los mares del mundo. Españoles, portugueses y holandeses se convirtieron pronto en las naciones pioneras del comercio trasatlántico.

Durante los siglos XVI y XVII se impuso una doctrina, el mercantilismo que, con la ayuda de una organización estricta y controlada del comercio, trató de dar al propio país la hegemonía económica, es decir proteger los intereses nacionales, por lo que se convirtió en un obstáculo para el comercio internacional.

En el período comprendido entre el siglo XVI y la primera guerra mundial, se agudizó la rivalidad entre las naciones europeas por la búsqueda de materias primas y nuevos mercados. El comercio iba unido a la riqueza y ésta, al poder; es así como desde el siglo XVIII hasta la primera guerra mundial, el comercio internacional estuvo dominado por los ingleses, el creciente dominio colonial de Gran Bretaña trajo consigo relaciones comerciales permanentes con todas las partes del mundo.

Más tarde, durante el siglo XIX, se adoptó un punto de vista más libre. Entre otras cosas el liberalismo defendía la libertad de los mares y la eliminación de obstáculos al comercio entre países. Hacia finales del siglo XIX, las grandes potencias europeas: Francia, Alemania, etc., trataron de seguir el ejemplo inglés estableciendo sus propias colonias. La primera guerra mundial fue la explosión concentrada y generalizada de la feroz lucha por el dominio económico del mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial y de la liberación de las colonias fue cuando más seriamente se consideró el comercio como un instrumento para convertir el mundo en una unidad económica y dar a los países en desarrollo la posibilidad de llegar al mismo nivel que los industrializados.

A pesar de tantos obstáculos, el comercio mundial se ha desarrollado en forma gigantesca durante los cinco siglos transcurridos desde los grandes descubrimientos. A ello han contribuido, sobre todo, las riquezas que trajeron consigo los que habían emigrado a América: oro y plata. Esta afluencia de metales preciosos originó en Europa lo que se ha llamado revolución comercial. El comercio pasó a ser un tráfico basado en el dinero como medio de cambio y medida de valor. Los beneficios obtenidos constituyeron más tarde el capital que hizo posible la revolución industrial al ser invertido en fábricas y máquinas.

El industrialismo dio al comercio una nueva dirección. Los artículos de lujo ya no fueron tan importantes, mientras que las materias primas industriales, aceite, metales, tejidos, goma, etc., y los productos manufacturados ocuparon un lugar cada vez más valioso.

Conforme se fueron sucediendo las mejoras en el sistema de transporte y los efectos del industrialismo fueron mayores, “el comercio internacional fue cada vez mayor debido al incremento de las corrientes de capital y servicios en las zonas mas atrasadas en su desarrollo.”¹⁷

Las dos guerras mundiales supusieron un gran perjuicio para el comercio internacional, pero en las últimas décadas éste ha experimentado un gran desarrollo.

¹⁷ Aguirre Saharrea, Francisco. **El comercio internacional justo y los pequeños productores mexicanos.** México; CEMCA, Pág. 32.

5.2. ¿Que es el comercio internacional?

El comercio internacional es el intercambio de bienes económicos que se efectúa entre los habitantes de dos o más naciones, de tal manera, que se dé origen a salidas de mercancía de un país (es decir las exportaciones) y entradas de mercancías (las importaciones) procedentes de otros países. El comercio internacional abarca lo concerniente a las transacciones económicas internacionales.

La importancia que tienen las relaciones internacionales en el campo comercial, político o cultural ha alcanzado, a nivel mundial, un profundo significado, a tal grado que no se puede hablar tan sólo intercambio de bienes sino de programas de integración.

Los datos obtenidos a través de los últimos años demuestran que existe una relación estadística indudable entre un comercio más libre y el crecimiento económico. La teoría económica señala convincentes razones para esa relación. Todos los países, incluidos los más pobres, tienen activos -humanos, industriales, naturales y financieros- que pueden emplear para producir bienes y servicios para sus mercados internos o para competir en el exterior. La economía nos enseña que podemos beneficiarnos cuando esas mercancías y servicios se comercializan. Dicho simplemente, el principio de la "ventaja comparativa" significa que los países prosperan, en primer lugar, aprovechando sus activos para concentrarse en lo que pueden producir mejor, y después intercambiando estos productos por los productos que otros países producen mejor.

El comercio internacional permite una mayor movilidad de los factores de producción entre países, dejando como consecuencias positivas las siguientes: Cada país se especializa en aquellos productos donde tienen una mayor eficiencia lo cual le permite utilizar mejor sus recursos productivos y elevar el nivel de vida de sus trabajadores; los precios tienden a ser más estables; hace posible que un país importe aquellos bienes cuya producción interna no es suficiente y no sean producidos; hace

posible la oferta de productos que exceden el consumo a otros países, en otros mercados (exportaciones); equilibrio entre la escasez y el exceso; los movimientos de entrada y salida de mercancías dan paso a la balanza en el mercado internacional; por medio de la balanza de pago se informa que tipos de transacciones internacionales han llevado a cabo los residentes de una nación en un período dado.

Sin embargo también ha dejado consecuencias negativas, esto principalmente por: “el intercambio desigual de mercaderías, que ubica la causa fundamental del subdesarrollo en la práctica del comercio internacional, donde numerosos países del tercer mundo dependen de la exportación de materias primas. El precio de estos productos en el mercado mundial decrece sistemáticamente, mientras que se incrementa el precio de los productos acabados que estos países importan de los países industrializados.”¹⁸

El progreso técnico de las comunicaciones ha dado un nuevo impulso al comercio mundial. Las vías de tráfico han sido ampliadas tanto por tierra y por mar como por aire. Las rutas comerciales cubren hoy toda la tierra como una enorme red y aunque la base del intercambio son aún las materias primas (petróleo, metales, cereales), los productos industriales alcanzan una preponderancia cada vez mayor. El comercio internacional esta en pleno auge viviendo quizás el mejor momento de su historia.

5.3. Organismos internacionales relacionados con el comercio internacional

Diversos organismos internacionales han intervenido a través de ya varias décadas en la economía mundial y en el comercio internacional, por lo que citare a continuación algunos de los principales:

¹⁸ Renard, Marie-Christine. **Los intersticios de la globalización**. Un label (Max Havelaar) para los pequeños productores de café; México: CEMCA, Pág. 184.

➤ **Organización Mundial de Comercio:**

La Organización Mundial de Comercio, es la base jurídica e institucional del sistema multilateral de comercio, y es la encarnación de los resultados de la Ronda Uruguay realizadas en el período de 1986-1994 y la sucesora del Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT).

Es la organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los distintos países. De ella dimanar las principales obligaciones contractuales que determinan la manera en que los gobiernos configuran y aplican las leyes, reglamentos y normas comerciales nacionales; además de ser la plataforma o el foro en el que se desarrollan las diversas relaciones comerciales entre los distintos países mediante un ejercicio colectivo de debate, negociación y enjuiciamiento.

Su principal propósito es asegurar que las corrientes comerciales circulen con la máxima facilidad, previsibilidad y libertad posible. La OMC a diferencia del GATT, abarca en mucha mayor medida el comercio de servicios y el comercio de la llamada propiedad intelectual.

Sus funciones principales son: Administrar y hacer cumplir los acuerdos comerciales; servir de foro para las negociaciones comerciales; resolver las diferencias comerciales; asistencia técnica y cursos de formación para los países en desarrollo. examinar las políticas comerciales nacionales.

La Organización Mundial del Comercio se estableció el 1 de enero de 1995 y tiene su sede en Ginebra, Suiza; nació como consecuencia de una serie de negociaciones y todo lo que hace es el resultado de negociaciones. Los acuerdos de la OMC, son negociados y firmados por la mayoría de los países que participan en el comercio mundial, estando conformada por más de 146 miembros. Estos acuerdos conforman las normas jurídicas fundamentales del comercio internacional, y son los pilares en los que descansa este sistema multilateral de comercio.

Con el sistema de comercio de la OMC, el resultado ha sido lograr la certidumbre o certeza, para que tanto los productores como los consumidores y usuarios, cuenten con suministros seguros y variados, de materias primas, servicios, productos acabados, etc., así como que exista un amplio flujo de relaciones comerciales, no solo nacionales sino internacionales, es decir que se expanda el mercado mundial.

➤ **Banco Mundial:**

Fundado en 1944, el Grupo del Banco Mundial se compone de cinco instituciones afiliadas. Su misión es combatir la pobreza para obtener resultados duraderos y ayudar a la gente a ayudarse a sí misma y al medio ambiente que la rodea, suministrando recursos, entregando conocimientos, creando capacidad y forjando asociaciones en los sectores públicos y privado.

Con sede en la ciudad de Washington, el Banco tiene oficinas en 100 países, y cuenta con 8,168 empleados en la sede y 2,545 en el exterior. James D. Wolfensohn es el presidente de las cinco instituciones del Grupo del Banco Mundial.

Las agencias afiliadas son tres: La Asociación Internacional de Fomento (AIF), creada en 1960 y cuyo objetivo principal está dirigido a prestar ayuda a los países en desarrollo más pobres; la Corporación Financiera Internacional (CFI), cuyo objetivo es incentivar las inversiones en capital en los países menos desarrollados; el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMIGI), creada en 1988, cuyo objeto es fomentar las inversiones directas en los países en desarrollo atenuando las barreras de carácter no comercial que obstaculizan dicha inversión y asesora también a los gobiernos para promover las inversiones extranjeras.

➤ **Fondo Monetario Internacional:**

Se trata de una institución de cooperación en la cual han ingresado voluntariamente una gran cantidad de países porque reconocen las ventajas de poder consultar con los demás países en el foro de este organismo, a fin de mantener un sistema estable de compra y venta de sus respectivas monedas.

El fondo concede préstamos a las naciones miembros que tienen dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras externas, pero sólo a condición de que emprendan reformas económicas capaces de eliminar dichas dificultades, por su propio bien y el de todo los demás.

Actualmente los objetivos fundamentales perseguidos por el organismo son: facilitar la cooperación internacional, promover la estabilidad cambiaria y regímenes de cambios ordenados; ayudar al establecimiento de un sistema multilateral de pagos y a la eliminación de las restricciones cambiarias; y ayudar a sus miembros al proporcionar temporalmente recursos financieros para que corrijan desajustes de sus balanzas de pagos. Los intercambios de moneda son condición imprescindible para el comercio mundial. Cada una de las monedas que se utiliza en algún país del mundo, sea el dólar americano, el dirham marroquí o la gorda haitiana, tiene un valor en términos de las demás monedas.

➤ **Organización de Naciones Unidas:**

Una de las principales misiones de la ONU, es tratar de solucionar los problemas internacionales de tipo económico-social, cultural y humanitario, a través de la cooperación internacional. Su más importante contribución al comercio internacional ha sido realizada a través de las cinco Comisiones Económicas Nacionales, correspondientes a las cinco grandes zonas del mundo; ECA (África), ECAFE (Asia y Extremo Oriente), ECE (Europa), ECLA (Hispano América) y ECWA (Asia Occidental).

➤ **Conferencia de las Naciones Unidas, para el comercio y desarrollo (UNCTAD):**

La UNCTAD como se le denomina, fue establecida en 1964, por las Naciones Unidas; es un órgano permanente con sede en Ginebra, constituido para la cooperación comercial entre los países industriales y subdesarrollados; su objetivo, es emplear los beneficios del comercio par corregir las desigualdades entre las naciones industrializadas y los países en vías de desarrollo.

➤ **Organización Mundial de la Propiedad Intelectual:**

La OMPI, fue constituida para velar por la protección de los derechos de los creadores y los titulares de propiedad intelectual a nivel mundial y contribuir a que se reconozca y se recompense el ingenio de los inventores, autores y artistas. Al crear un marco estable para la comercialización de los productos de la propiedad intelectual, también facilita el comercio internacional.¹⁹

➤ **La Unión Europea:**

En diciembre de 1991, los jefes de Estado y de Gobierno de la anterior Comunidad Económica Europea (CEE) aprobaron en Maastricht el tratado de la Unión Europea (UE), con el fin de alcanzar entre otros objetivos, la unión económica y monetaria entre sus países miembros.

La Unión Europea conlleva un alto grado de integración económica entre las naciones que la constituyen, pues implica: eliminación de aranceles entre países miembros; establecimiento de un arancel exterior común frente a terceros países (se trata de una unión aduanera); libre circulación de trabajadores y prestación de servicios;

¹⁹ Sobre esta organización se expone más ampliamente en las págs. 6 y 7 del capítulo I, de esta tesis.

avances hacia la libre circulación de capitales y creación de un Banco Europeo; armonización legislativa y políticas comunes a todos los estados miembros.

5.4. Importancia de la propiedad intelectual en el comercio internacional

La propiedad intelectual se ha convertido en uno de los principales temas de las relaciones comerciales internacionales. Actualmente se encuentran en vigor más de 3.7 millones de patentes, 11 millones de marcas registradas y 1.3 millones de dibujos o modelos industriales registrados.

La producción de bienes en el mundo se ha multiplicado por veinticinco en el tiempo que va del año 1900 al 2006. Las últimas décadas han sido un tiempo de progreso en la economía, la ciencia y por supuesto en el área intelectual, como no ha habido otro igual en la historia.

Asimismo, cada año se producen un millón de libros y 5,000 películas de largometraje, además de 3,000 millones de discos y cintas que son vendidos. La propiedad intelectual es una herramienta para promover la creación de riqueza, así como el desarrollo económico, social y cultural muy importante en la economía actual, la cual se encuentra fundada en el conocimiento. Es por ello que al crearse un marco estable para la comercialización de los productos de la propiedad intelectual, también se facilita el comercio internacional.

Por la dinámica del avance científico y tecnológico, así como por las nuevas reglas con las que se administra el conocimiento en los países desarrollados, la intensidad de las relaciones comerciales entre los distintos países se ha incrementado enormemente; los intelectuales, las empresas comerciales y las instituciones de investigación buscan cada vez mejores formas para asegurar sus intereses, es por ello la importancia que ha adquirido la protección de los derechos de propiedad intelectual a nivel mundial y a pesar de las acciones que ha emprendido la Organización Mundial de

la Propiedad Intelectual (OMPI) para homogeneizar las normas de protección del conocimiento de los distintos países, no se ha logrado aún instituir alguna figura de protección mundial que cubra completamente todas las cuestiones de propiedad intelectual, cuestión que en buena medida se debe a las enormes diferencias sociales y económicas entre los países.

Las estrategias comerciales de las empresas nacionales, así como de las grandes y poderosas transnacionales, que generan cada vez más diversidad de productos y servicios relacionados con la propiedad intelectual, estimulan una continua y abundante relación comercial a nivel internacional.

Es ante tanta innovación que la legislación de los países se ha vuelto insuficiente o inadecuada para regular apropiadamente las relaciones comerciales que se generan, resultando necesario establecer un marco jurídico internacional que permita ir homogeneizando o uniformando la normativa que regule de una manera más satisfactoria tanto para los empresarios, para los Estados, así como para los consumidores y usuarios, todo lo relacionado con los derechos que constituyen la propiedad intelectual, brindando mayor seguridad jurídica a las relaciones comerciales ya que no siempre son suficientes los principios en que se basa estas relaciones, como lo son la buena fe guardada y la verdad sabida.

Los derechos de propiedad intelectual están muy ligados al comercio no solo a nivel de un país sino internacionalmente, ya que con la tendencia cada vez más marcada a una globalización tecnológica y comercial, los intelectuales y las empresas buscan que todos los Estados les brinden una mayor protección a sus invenciones, productos y servicios, esta protección abarca por supuesto, una mejor legislación en donde se proteja adecuadamente los productos y servicios, que crea, fabrica o brinda una persona física o jurídica, para que otra persona no se aproveche de la comercialización de ellos ni de su buena fama comercial, que ya de por sí asegura una buena cantidad de consumidores y las consiguientes ganancias. Es por ello, que por

tener incidencia los derechos de propiedad intelectual en el comercio internacional, los Estados a través de organizaciones internacionales como la, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), y la Organización Mundial de Comercio (OMC), han creado acuerdos que los Estados miembros se comprometen a aplicar en sus respectivos territorios, para tener una mejor regulación de los derechos de propiedad intelectual y obtener una mayor seguridad jurídica en las relaciones comerciales, estos acuerdos contienen normativas mínimas tendientes a ser mejoradas en el futuro, pero que buscan sobre todo alcanzar una mayor uniformidad u homogeneidad, en la legislación de todos los países miembros, para permitir y facilitar las relaciones comerciales a nivel internacional, en materia de propiedad intelectual.

5.5. Relación del comercio internacional con las marcas olfativas

El comercio internacional sobre todo en las economías desarrolladas, ha hecho posible que los consumidores tengan una extraordinaria diversidad de opciones: por ejemplo, hay docenas de fabricantes de automóviles, centenares de modelos y millares de variedades de automóviles; esta multiplicidad de opciones ejerce una gran presión sobre los fabricantes, que deben ofrecer una alta calidad, un valor excelente y una amplia disponibilidad de productos. En consecuencia, aunque algunos productos son fabricados de acuerdo con pautas de calidad tan altas que la competencia resulta difícil, siempre surgen nuevas empresas o crecen las ya existentes, que amenazan con tomar gran parte del mercado, es por ello que en esta época las estrategias comerciales son tan importantes, y es aquí donde las marcas olfativas tienen una gran importancia ya que con ellas el mercado se esta refrescando con nuevos conceptos que incluyen los olores y aromas como medios de atraer mayores consumidores y usuarios, más aún en un mundo cada vez más conectado, la importancia de la protección de estas marcas a nivel internacional es cada vez mayor, es así como las marcas olfativas han tomado un rol substancial en el proceso de globalización comercial que influye, en como se manejarán las nuevas maniobras comerciales a nivel internacional y que claramente trasciende en la legislación de todos los países.

Gran parte de la habilidad en la comercialización y el mercado se refiere, en consecuencia, al registro de marcas distintivas y diferenciadas para productos o servicios cuyas características, precios, distribución y disponibilidad son, en realidad, muy parecidos. Pensemos en las aguas gaseosas, por ejemplo, si bien es cierto que hay diferencias indudables entre Coca-Cola y Pepsi-Cola, así como entre esos dos productos y los centenares de otras marcas de refrescos en el mercado, las diferencias, en sus sabores, son sutiles o tenues. Sin embargo, estas dos marcas dominan el mercado de la cola a escala mundial. Su capacidad de embotellado y de distribución indudablemente ejerce un papel importante en ello, pero el factor primordial es la fuerza y el atractivo de las dos marcas. Es por ello que con la inclusión en estos últimos años de las marcas olfativas, se abre un nuevo y amplio campo que explorar para todas las empresas, en donde quien utilice mejor esta clase de marcas aumentará sus utilidades de forma extraordinaria, ya que seguramente logrará un mayor número de consumidores o usuarios que fortalezcan aún más su valía a nivel internacional.

El comercio internacional tiene entre sus causas la diferencia de precios, la cual a su vez se debe a la posibilidad de producir bienes de acuerdo con las necesidades, posibilidades económicas y gustos del consumidor o usuario. En relación a esto último, las marcas olfativas pueden brindar un atractivo más a los bienes ofrecidos por los comerciantes, logrando atraer más consumidores y permanecer en el gusto de los mismos, conquistando a la vez un mayor espacio dentro de un mercado tan competitivo.

CAPÍTULO VI

6. Necesidad de una legislación adecuada y técnica en materia de marcas olfativas, en el marco del comercio internacional

6.1. El valor de la marca olfativa en el comercio internacional

El olfato humano es capaz de distinguir matices de aromas y olores con un grado insospechado de detalle. Nuestra interacción con el entorno es, en mayor medida de lo que a menudo suponemos, olfativa. Reaccionamos frente a personas, lugares y objetos en formas dictadas con frecuencia por sensaciones percibidas a través de la nariz, tanto como por aquellas recibidas por medios visuales o auditivos.

La fisiología cerebral explica en gran medida por qué esta realidad es menos conocida que la indiscutible influencia de los estímulos visuales, por ejemplo: las glándulas olfativas pueden desencadenar respuestas emocionales y reacciones de la memoria sin que seamos conscientes de ello. En general, puede decirse que somos conscientes de lo que vemos, pero no siempre de lo que olemos. Sin embargo, las cosas nos agradan o desagradan muchas veces por su olor.

Por supuesto, esto no es un secreto para los comerciantes. Desde siempre es conocido que lo que huele bien se vende mejor. El aroma de los productos ejerce una influencia nada desdeñable en la elección del consumidor. Y ello no solamente en casos obvios como el de perfumes o fragancias. Es posible distinguir por su olor productos como goma de mascar, talco infantil, jabón, palomitas de maíz, chocolates, etc. Modificaciones en el aroma de sus jabones permitieron a Procter & Gamble obtener el liderazgo en el mercado norteamericano en los años cincuenta. El éxito comercial de artículos tan dispares como bolsas de basura, gomas de borrar o muñecas infantiles se ha basado en ocasiones en el añadido de una fragancia, siendo evidente que en estos

casos el aroma nada añade a la utilidad o funcionalidad del producto. Significa esto que el olor es, en definitiva, utilizado como un elemento distintivo. Varios estudios muestran que el olfato permite al consumidor, en ocasiones, recordar y seleccionar el producto mucho más fácilmente que si el producto no tuviere un olor en específico. Ante ello las empresas han comenzado a incursionar en el campo de los olores y aromas, para adicionar en sus productos, bienes o servicios, aromas tan atractivos que se difícil para el consumidor olvidarse de los mismos y más aún resistirse a ellos, añadiendo así a sus productos un atractivo que le permita obtener aún más valía a nivel internacional.

Debemos recordar que las marcas (incluidas por supuesto las marcas olfativas), se han convertido en más que signos o recursos para diferenciar el origen empresarial de los productos o servicios: se han convertido además en haberes valiosos, en avales e indicadores de calidad, de valor, de fiabilidad; les añaden valor y atractivo a los productos o servicios, en la mayor parte de los casos; representan y constituyen propiedades legales importantes para el titular de las mismas.

Las grandes empresas a nivel internacional ya han comenzado a registrar y utilizar las marcas olfativas; las empresas nacionales deben comenzar también a hacer uso de esta clase de marcas, ya que podrían explotar una nueva forma de atraer nuevos consumidores y usuarios y lograr la obtención consecuente de grandes beneficios; además si las empresas nacionales se quedan rezagadas respecto a las nuevas estrategias comerciales, las empresas extranjeras se adueñaran de gran parte del mercado nacional, desplazando a las empresas nacionales de los puestos que tanto les había costado lograr; es así como las marcas olfativas tienen un gran valor dentro de la guerra comercial denominada competitividad.

6.2. Importancia de una regulación jurídica más amplia y técnica de las marcas olfativas en nuestra legislación

Ya se hablo anteriormente que la tecnología y el ingenio intelectual, avanzan mucho más rápido que la regulación jurídica y que decir del crecimiento mundial acelerado del comercio interno e internacional; es debido a ello que en muchos países las legislaciones principalmente en materia de propiedad intelectual, carecen de normas adecuadas que puedan hacer frente a toda esta revolución económica, industrial, tecnológica e intelectual.

Como ya se hizo referencia en uno de los capítulos anteriores, en nuestra legislación se reguló recientemente sobre las marcas olfativas, por medio del "Decreto Numero 57-2000, del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial, fundamentalmente en los Artículos 4 y 16, esto debido a las reformas realizadas a través del Decreto Numero 11-2006, del Congreso de la República, Reformas Legales para la implementación del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos de América,"²⁰ estas reformas como se ha dicho anteriormente, entrarán en vigencia dos años después de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos de América. Dichos artículos de su simple lectura dejan a la vista que no están debidamente reguladas las marcas no convencionales, es decir las marcas sonoras o auditivas, así como las marcas olfativas, que son las que desarrollamos en este estudio, ya que en los artículos antes citados, podemos observar claramente que solo fueron agregadas las palabras olfativas y sonoras a la definición de marcas, sin definir las, sin establecer sus caracteres especiales, los casos de inadmisibilidad o excepciones, como si lo hacen en otras legislaciones como en Europa a través del derecho comunitario.

Debo agregar que el tema de las marcas olfativas es un tema novedoso que requiere y merece una más amplia y técnica regulación jurídica en nuestro país, ya que

²⁰ Sobre los artículos referidos, véase el capítulo II, subtítulo tercero.

por esa misma novedad no se sabe casi nada de estas marcas en nuestro país, ni siquiera las empresas comerciales están muy informadas acerca de esta clase de marcas y aún menos los consumidores y usuarios. Es por ello que es importante que en nuestra legislación se establezcan normas que coadyuven a un apropiado uso y registro de estas marcas y que otorgue una verdadera protección en el ámbito nacional que pueda también hacerse valer a nivel internacional.

Una adecuada y técnica regulación jurídica de las marcas olfativas es importante para fomentar tanto en las pequeñas, medianas, como en las grandes empresas nacionales, la utilización de las marcas olfativas y no nos agarren por sorpresa las estrategias comerciales de las empresas extranjeras que empleen estas clase de marcas y que quieran competir en rubros similares o iguales que los de muchas de las empresas nacionales. Ya que si las empresas nacionales no están preparadas ante estas nuevas maniobras comerciales, las empresas extranjeras se adueñaran de gran parte de los consumidores o usuarios, que tengan estas.

Considerando también las fuertes sumas de dinero invertido para idear y crear una marca, así como para su publicidad y para la promoción de los productos y servicios identificados con la misma (marketing), un uso no autorizado de la marca provocaría un gran perjuicio en los derechos, negocios y prestigio de su titular legítimo. De ahí la importancia y necesidad de regular de forma más amplia y técnica, las marcas olfativas, y así revestir de una adecuada protección a dichas marcas.

El único camino efectivo para que una empresa proteja el activo que representa su marca es a través de su registro. El registro de la marca otorga a su titular el derecho exclusivo a usarla y una protección eficaz frente a la copia, imitación, usurpación, falsificación de la marca o el aprovechamiento de su reputación o fama comercial (good will). Es por ello que las marcas olfativas para obtener su registro, deben observar los requisitos adecuados que permitan identificarla plenamente no dejando lugar a dudas o

confusión y permitiendo su exacta reproducción en cualquier momento que se necesite comprobar su autenticidad y así asegurar su eficaz protección.

Resulta importante de igual manera, normar y proteger en forma adecuada la marca olfativa, en virtud del atractivo comercial y económico que representa para su titular, el cual podrá realizar negocios e inversiones o conseguir créditos apoyándose en el valor comercial de la marca o en la potencialidad de sus futuros beneficios.

Así mismo la adecuada regulación de las marcas olfativas es fundamental, para que las empresas nacionales que registren una marca olfativa, gocen de una protección que pueda ser extensiva no solo en el territorio nacional sino a nivel internacional, logrando así competir en todo el mundo, con las empresas extranjeras que comercialicen bienes del mismo rubro que las empresas nacionales.

6.3. Necesidad de armonizar y uniformar nuestra legislación con la legislación internacional en materia de marcas comerciales

La necesidad que se incorpore en nuestra legislación normas mas adecuadas sobre el reconocimiento, registro y protección de las marcas olfativas, esta determinado e influenciado por el creciente comercio internacional tendiente a la globalización; es debido a ello que a nivel mundial se trata de lograr o alcanzar una posible homogenización o dicho de otra manera una armonización de los conceptos, definiciones, procedimientos, registros, etc., en materia de marcas y otros tantos temas, que permitan aplicar en todos los países, el reconocimiento y protección de estas, produciendo seguridad en las relaciones comerciales y el impulso de mayor inversión de las diferentes empresas tanto nacionales como extranjeras, que al sentirse respaldadas por normas que garanticen y protejan los productos o servicios que realizan, estimulen aun más el comercio internacional y se traduzca en desarrollo económico para todas las naciones.

Así mismo varios países han firmado diversos convenios y tratados, principalmente en materia de comercio, en donde se regulan diversas cuestiones incluyendo el tema de la propiedad intelectual y en específico sobre las marcas comerciales, con el objeto de armonizar y uniformar sus legislaciones en los diversos temas tratados y con ello facilitar y brindar mayor seguridad jurídica a las relaciones comerciales entre los países miembros del convenio o tratado en cuestión. Un ejemplo de lo anteriormente dicho es el Tratado de Libre Comercio suscrito por Guatemala, Estados Unidos, República Dominicana y los demás países de la región centroamericana, en el cual el gobierno de los Estados Unidos requirió como condiciones para que se implemente el TLC en Guatemala y en casi todos los demás países, las modificaciones o reformas a ciertas leyes, o que se crearán normas que llenarán el vacío legal de ciertos temas, como el que nos ocupa, es decir en materia de marcas olfativas, esto para lograr una mayor armonización y uniformidad entre las legislaciones de los países miembros del tratado.

Así mismo la importancia de armonizar las legislaciones de los países acerca de las marcas olfativas es fundamental, para que las empresas nacionales que registren una marca olfativa, gocen de una protección que pueda ser extensiva no solo en el territorio nacional sino a nivel internacional, logrando así que su marca sea reconocida en el comercio internacional ante los consumidores y usuarios de todo el mundo.

Agregado a lo anterior y ya en específico en materia de marca olfativas, en cuanto a los requisitos para el registro de este tipo de marca, debo decir que en nuestro país esta se hará en la misma forma que las demás marcas, según el artículo 22 de la Ley de Propiedad Industrial reformado por el artículo 36 del Decreto Numero 11-2006, estableciendo como único requisito "adicional", la obligación de indicar una descripción gráfica, dejando como opcional la presentación de la fórmula química o el procedimiento, esto es sumamente criticable ya que en el Derecho Comparado, se ha llegado a establecer hasta tres requerimientos o requisitos para el registro de una marca olfativa, ya que se considera que si solo se basará el registro de una marca

olfativa en una descripción esto sería vago y muy subjetivo, no habiendo seguridad sobre dicho olor o aroma que se pretende sea protegido por el registro de una marca; es por ello que a mi parecer es necesario que se estipule mayores requerimientos para el registro de una marca olfativa, así como mayor claridad en cuanto a que se refiere o que debe contener dicha descripción gráfica para que no exista vaguedad en la terminología, ya que si se quiere lograr una mayor armonización respecto a las legislaciones de los demás países, principalmente de los más desarrollados como Estados Unidos y Europa hay que regular adecuada y técnicamente sobre este tema en particular haciendo un estudio de lo que las legislaciones de esos países regulan al respecto.

Siguiendo con lo de los requisitos para registrar una marca olfativa me parece importante hacer referencia a la representación gráfica, ya que en nuestra legislación no se establece que se debe entender como tal, incluso no se entiende claramente si se refiere a la representación gráfica o a la descripción verbal del olor, ya que se le denomina descripción gráfica y se deja como opcional la presentación de la fórmula o procedimiento, por lo que no queda claro a que se refiere dicha descripción gráfica; a mi parecer es fundamental establecer más requisitos adicionales para obtener el registro de una marca olfativa y no sólo uno como está establecido en la ley en cuestión, además es necesario establecer que debe entenderse como descripción gráfica.

La representación gráfica es uno de los puntos más discutidos e importantes dentro del tema de las marcas olfativas tanto en el Derecho Comparado como en la doctrina; se ha coincidido en que la representación gráfica debe hacer posible que el signo sea representado visualmente, en particular por medio de figuras, líneas o caracteres, de manera que pueda ser identificado con exactitud. La representación gráfica es realmente importante ya que se considera ser el medio para identificar de forma exacta la marca olfativa en cuestión ya que se considera que la descripción verbal no es suficiente por sí sola para identificar esta clase de marcas ya que lo que se presenta es una información sobre lo que constituye la marca y no la marca en sí

misma. En efecto, al tratarse de una información verbal sobre lo que constituye la marca, no queda claro dónde empieza y dónde acaba el ámbito de protección ya que por ejemplo sería muy difícil saber en qué se diferencia el olor a hierba recién cortada del olor a hierba fresca o a hierba cortada, en caso que se quiera registrar como marca uno de estos olores.

Sobre el particular, es realmente necesario armonizar nuestra imprecisa regulación jurídica con la postura seguida por varios países, principalmente los Estados Unidos y varios de los países europeos que lo han hecho a través del derecho comunitario, ya que en mi opinión las legislaciones de esos países han tomado la postura correcta, en especial los europeos, debido a que se ha dispuesto que es necesario delimitar claramente los contornos de estas marcas no tradicionales, ya que al admitir su registro sin una adecuada discusión, se provocaría daños irremediables a figuras centrales del Derecho Marcario, como lo son el principio atributivo del registro y el riesgo de confusión: que se refieren en especial a que las marcas para obtener su registro, tiene precisamente como uno de sus requisitos fundamentales, excluir todo elemento de subjetividad en el proceso de identificación y percepción del signo. Por consiguiente, el medio de la representación gráfica debe ser inequívoco y objetivo. Es en este punto, en donde la doctrina ha puesto de relieve que en la actualidad ya existen unos sistemas de medición y reconocimiento de la estructura de los olores (tales como la cromatografía de gases (GC), la evaluación sensorial y cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC), entre otros) que, aunque sofisticados, pueden representar gráficamente una marca olfativa.

6.4. Propuesta de una regulación jurídica más adecuada para las marcas olfativas

A mi parecer a lo regulado sobre las marcas olfativas, en nuestro país, se le deben agregar otros preceptos, así antes de que entren en vigor las normas contenidas en el Decreto Número 11-2006, del Congreso de la Republica, sobre esta materia que

reforman a la Ley de Propiedad Industrial, que como se ha dicho entrarán en vigencia dos años después de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos de América, sería apropiado que se le hicieran algunos cambios y adiciones; a continuación sugiero algunas normas que podrían adicionarse a nuestro ordenamiento jurídico:

Primeramente, se debería agregar una definición de lo que debe entenderse por marca olfativa:

Artículo x: Terminología. A los efectos de esta ley se entenderá por:

Marca olfativa: Se debe entender por marca olfativa aquella constituida por un olor suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. Este olor debe ser tan característico y particular que no pueda confundirse con otro.

La definición de la marca olfativa, en mi opinión, debe adicionarse principalmente por la novedad del tema, ayudando a las personas sean comerciantes o no, a entender más fácilmente a que se refieren estas marcas no tradicionales de las que hasta ahora no se tiene mucho conocimiento.

Se debe establecer también los casos en que no se puede registrar un olor como marca olfativa:

Artículo x: Casos de inadmisibilidad. Solamente podrán ser estimadas como marcas olfativas, aquellas cuyos olores o aromas, no prestan función alguna, ya sea técnica o utilitaria, con relación a los productos o servicios a los que distingue.

Al respecto del porque de esta normativa, debo decir que en el Derecho Comparado se ha dispuesto que los olores que se quieran registrar como marca olfativa no deben prestar una función técnica, al producto o servicio al cual se le adiciona, así se puede

observar por ejemplo que en Estados Unidos se ha expresado que aquellos olores o aromas que sirven para un fin utilitario, como las esencias de los perfumes, podrían ser funcionales y por lo tanto no registrables. Tal requerimiento de funcionalidad se complementa específicamente con las teorías de las “fragrance depletion”(Agotamiento de los olores) y “Scent confusión”(Confusión de los olores), en virtud de las cuales se destaca que los consumidores son hábiles para reconocer unos cuantos olores primarios distinguibles, de forma que se debe evitar la monopolización de fragancias a ciertos agentes respecto de productos que consistan en olores o aromas, como los perfumes, los cuales tendrían una superioridad manifiesta sobre el resto, de forma que sólo se debe permitir el registro de aromas respecto de productos o servicios en el que tal monopolio no provoque un daño a la libre competencia. De lo contrario se podría otorgar un monopolio excesivo sobre un elemento que debe estar a la libre disposición de todos los competidores, especialmente respecto de aquellos productos que consistan precisamente en un aroma, como los perfumes.

Se debe establecer que se debe entender por representación gráfica:

Artículo x: Representación gráfica de la marca olfativa. Para los efectos de esta ley, debe entenderse por representación gráfica de la marca olfativa, al medio por el que cual se hace posible que el olor que constituye la marca, sea representado visualmente, ya sea por medio de figuras, líneas o caracteres, de manera que pueda ser identificado con exactitud. Para la representación gráfica se podrán utilizar cualquier técnica, método o procedimiento que permita la identificación y reproducción clara y precisa del olor, de forma que no deje lugar a duda o confusión.

En cuanto al tema de la representación gráfica de la marca olfativa, es muy importante que esta se incluya en nuestra legislación, para lograr establecer que la marca olfativa sea clara, precisa, objetiva, en definitiva, que no existan dudas acerca de sobre que elemento se requiere el registro y protección.

Se debe establecer que se debe entender por descripción verbal:

Artículo X: Descripción verbal de la marca olfativa. Para los efectos de esta ley, se entenderá como descripción verbal de la marca olfativa, al concepto o noción que de forma lo más precisa posible, indique o proporcione información de lo que consiste el olor o aroma que constituye la marca olfativa, mediante una descripción o explicación verbal, que sea suficientemente distinguible de las demás.

La descripción verbal es importante para ayudar a identificar la marca olfativa, de forma más fácil, pero sin dejar de ser necesaria la representación gráfica de la marca olfativa, ya que la descripción verbal es bastante subjetiva y no proporciona una descripción exacta que permita reproducir fielmente el olor en cuestión.

También hay que adicionar otros requisitos además de los ya establecidos en el Artículo 22 del Decreto 11-2006, del Congreso de la República, para la solicitud de registro de las marcas olfativas, estos serían los siguientes:

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

- h) En el caso de tratarse de marcas olfativas, se deberá presentar su representación gráfica, señalando el método, técnica o procedimiento utilizado para obtenerla;
- i) Así mismo en el caso de tratarse de marcas olfativas, se deberá presentar una descripción verbal, explicando en que consiste el olor;
- j) En el caso de tratarse de marcas olfativas, el interesado podrá presentar, además de lo establecido en los incisos anteriores, una muestra del olor o aroma en que consiste la marca olfativa que se pretenda registrar, en caso de no ser posible presentar esta, se deberá proporcionar información que justifique dicha imposibilidad;...

En cuanto a lo propuesto en el artículo anterior, debo decir que en mi opinión se debe cambiar la descripción gráfica establecida en el inciso h) del artículo 22 de la Ley de Propiedad Industrial, por el término de representación gráfica, ya que así se lograría más claridad en la terminología y se armonizaría de mejor manera nuestra legislación respecto a otras legislaciones, de países más desarrollados en esta materia.

Así mismo la representación gráfica como requisito es realmente necesaria ya que como se ha expresado en el derecho comunitario a través de diversos fallos de los Tribunales europeos en materia de propiedad intelectual, tal representación viene exigida por el buen funcionamiento del sistema de registro de las marcas. En primer lugar, una de las funciones del requisito de representación gráfica es definir la propia marca, a fin de determinar el objeto exacto de la protección que la marca registrada confiere a su titular. En segundo lugar, la finalidad de la inscripción de la marca en un registro público es que ésta resulta accesible a las autoridades competentes, a los mismos comerciantes y al público, y este requisito garantiza más facilidad en el acceso de este tipo de marcas. Debo decir como anteriormente lo he hecho en otros capítulos, que en mi opinión la postura seguida en el derecho comunitario es la correcta, debido a que es necesario delimitar claramente los contornos de estas marcas que son realmente nuevas en nuestro país, ya que al admitir su registro sin una adecuada e inequívoca identificación, se podría provocar graves daños tanto a las mismas empresas comerciales como a los consumidores así como a figuras centrales del Derecho Marcario, como lo son la de seguridad jurídica, el riesgo de confusión y el principio atributivo del registro (en el que la persona que lo registra es el único autorizado de usarla, reproducirla y gozar de la protección que este le brinda).

La representación gráfica de las marcas olfativas fue bastante discutida en sus comienzos ya que se decía que no todos los olores se podían identificar o representar a través de una fórmula química pero en la actualidad ya existen algunos sistemas de medición y reconocimiento de la estructura de los olores (tales como la cromatología, que se refiere al análisis de los olores y los gases) que, aunque sofisticados, pueden

representar gráficamente una marca olfativa, por lo que el tema de la representación gráfica ya ha sido solucionado en gran parte.

Debo agregar que en los Artículos 23 y 24, de la Ley de Propiedad Industrial, en donde se establece que se debe incluir copias de la fórmula química, se deberá cambiar en relación con lo que he propuesto en los artículos anteriores, por el término de representación gráfica, debiendo quedar de la siguiente forma: “En el caso de marcas olfativas, se presentarán con la solicitud original, tres copias de la representación gráfica, indicando el método, técnica o procedimiento empleado”.

6.5. Posibles ventajas que produciría una regulación jurídica más desarrollada y técnica de las marcas olfativas en nuestro país

Tener una regulación jurídica técnica y adecuada en materia de marcas olfativas, tiene como ventaja, por un lado, que las autoridades competentes conozcan con claridad y precisión la naturaleza de los signos constitutivos de la marca, al objeto de poder cumplir sus obligaciones relativas al examen previo de las solicitudes de registro y a la publicación y mantenimiento de un “registro de marcas adecuado y preciso”. Por otro lado, los operadores económicos, tendrán la ventaja de poder estar en condiciones de verificar con claridad y precisión las inscripciones practicadas en el registro y las solicitudes de registro presentadas por sus competidores actuales o potenciales, así como de tener acceso, de este modo, a información pertinente sobre los derechos de terceros. Así también que los usuarios del registro estén en condiciones de determinar, basándose en la inscripción registral de la marca olfativa, la naturaleza exacta de ésta, a través de su representación gráfica en el registro que debe ser completa en sí misma, fácilmente accesible e inteligible.

Una adecuada y técnica regulación jurídica de las marcas olfativas serviría también para fomentar tanto en las pequeñas, medianas, como en las grandes

empresas nacionales, la utilización de las marcas olfativas y no nos agarren por sorpresa las estrategias comerciales de las empresas extranjeras que empleen estas clase de marcas para la obtención de nuevos consumidores o usuarios, que quieran competir en rubros similares o iguales que los de muchas de las empresas nacionales.

El registro adecuado de la marca olfativa, llenando los requisitos apropiados y especiales que deben tener esta clase de marcas, legitimará al titular de la marca para ejercer las acciones legales oportunas contra quien usurpe, altere, imite o adultere, el olor o aroma o utilice la marca sin su autorización.

Se lograría también beneficiar a las empresas, entidades y sociedades mercantiles guatemaltecas, puesto que podría refrescar antes los consumidores las formas de estrategias comerciales usadas en nuestro país, por ejemplo el café que se produce en nuestro país podría registrar un olor o aroma específico, igual otros productos como la cervezas, el chocolate, quizás hasta los dulces típicos y las artesanías, o el olor de determinada madera en ciertos muebles, o de ciertas comidas por ejemplo de un pollo frito o de una hamburguesa, los vinos, etc., atrayendo un mayor numero de consumidores no solo a nivel nacional sino internacional; las aplicaciones son realmente amplias, por lo que sería de incursionar en esta nueva clase de marca, como lo es la marca olfativa.

Así también una adecuada y técnica regulación jurídica en cuanto a las marcas olfativas, trae la ventaja de lograr en mayor grado una armonización de nuestra legislación con legislaciones más avanzadas en materia de propiedad intelectual, con la consiguiente ventaja de poderse relacionar comercialmente con otros países con mucha mayor facilidad y así mismo la protección se haría extensiva en esos países sin mayores obstáculos.

CONCLUSIONES

1. La reforma realizada al artículo cuatro del Decreto Numero 57-2000, Ley de Propiedad Industrial, por el Decreto Número 11-2006, del Congreso de la República, Reformas Legales para la Implementación del Tratado de Libre Comercio, República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos de América, es mínima y poco adecuada, ya que lo único que se agregó fueron las palabras olfativa y sonora, para incluir a los nuevos tipos de marcas no tradicionales o no convencionales, como lo son las marcas olfativas y sonoras, en nuestra legislación, con lo que queda claro, la necesidad de una regulación jurídica más desarrollada y técnica en esta materia, que proporcione una mayor y mejor protección legal y seguridad jurídica en las relaciones comerciales.
2. La descripción verbal y la presentación de muestras, en materia de marcas olfativas, no son requisitos suficientes para la exacta identificación e inequívoca reproducción de la marca olfativa, ya que la primera es muy subjetiva e imprecisa y tiende en ocasiones a generar confusión; y la segunda, al no ser lo suficientemente estable y duradera, debido a que por lo volátil de sus componentes, el olor cambia con el tiempo, inclusive desaparece, siendo necesario por ello, además de estos dos requisitos, la representación gráfica del olor, ya que se tendría mayor claridad y exactitud de los componentes y estructura del olor, consiguiéndose así disminuir el riesgo a confusión y posible protección a marcas cuyo olor ya haya sido registrado anteriormente.
3. En materia de marcas olfativas, no existe mucha información al respecto, ya que al ser un tema relativamente reciente a nivel internacional pero, sobre todo, en nuestro país, la falta de información sobre estas marcas en particular, es un problema que afrontan, muchas veces, los estudiantes; en especial los de

nuestro país y más aún aquellos que no pueden acceder fácilmente al uso del Internet.

4. El medio de la representación gráfica es fundamental y debe ser inequívoco y objetivo, esto con el fin de que permita su exacta reproducción en cualquier momento que se necesite realizarla para aclarar cualquier duda, incertidumbre o imprecisión que surgiera, ya que así se satisface la tendencia actual hacia la elevación de los estándares de protección de la propiedad intelectual y su armonización conforme a los criterios vigentes en los países desarrollados; todo ello influenciado por el rol que ha ido adquiriendo el tema de la propiedad intelectual en el comercio internacional.

5. No existe en nuestro país una regulación jurídica de las marcas olfativas, que tienda a la armonización con las legislaciones de otros países principalmente los más desarrollados en el tema de la propiedad intelectual; hay que hacer notar que el término armonizar, en el sentido con que se utiliza en este trabajo, se debe interpretar como concordar o coincidir en las normas, términos, procedimientos, conceptos, etc., así como en los intereses y beneficios; ya que al tener normas que coincidan con las disposiciones creadas a nivel internacional, es más fácil y rápido establecer relaciones comerciales con diversos países, así como celebrar convenios comerciales, y otorgar mayor protección legal a quienes registren marcas en nuestro país y que puedan competir dentro y fuera del país.

6. No hay, en nuestro país, un laboratorio que permita identificar la estructura y componentes de los olores, para la comprobación de las marcas olfativas y así se puedan evitar posibles confusiones y el registro de marcas olfativas, ya existentes y registradas anteriormente.

RECOMENDACIONES

1. Es conveniente que el Congreso de la República, antes de que entren en vigor las reformas contenidas en el Decreto 11-2006, haga las debidas modificaciones para tener una mejor regulación jurídica, no sólo en cuanto a las marcas olfativas sino también de las marcas sonoras.
2. Que el Congreso de la República de Guatemala, antes de realizar y aprobar una ley, estudie a profundidad la materia objeto o motivo de la creación de esa ley, también debe analizar las distintas legislaciones que ya la contengan y desarrollen, así como la importancia del tema a nivel internacional y los posibles efectos que puede ocasionar a nuestro país.
3. Habida cuenta de la duración del registro de una marca y de que la marca puede ser renovada por períodos más o menos largos, la representación debe ser duradera; es por ello importante, que las autoridades correspondientes, en nuestra regulación jurídica exijan como requisito la representación gráfica, tal como quedó definida en la presente tesis, ya que esta representación tiene precisamente por objeto excluir todo elemento de subjetividad en el proceso de identificación y percepción del signo.
4. Es importante crear y desarrollar fuentes de estudio, en la medida de lo posible, de todo lo concerniente al tema de las marcas olfativas, tanto por los catedráticos de las distintas universidades del país, como por los autores de libros en materia de propiedad intelectual y, también, por las autoridades del gobierno, con el objeto de lograr elevar el nivel de conocimiento en estos temas de propiedad intelectual, que cada día tienen una mayor importancia a nivel internacional en el ámbito comercial.

5. El Gobierno debe fomentar en las empresas nacionales el uso de las marcas olfativas, pues es un atractivo más para los productos o servicios que éstos comercian ya, que, si no las empresas extranjeras van a dominar aún más los mercados internacionales y nacionales.
6. Es necesario crear, en nuestro país, por parte del Gobierno, un laboratorio que permita identificar la estructura y componentes de los olores; esto con el fin de la comprobación de las marcas olfativas que se estén registrando para verificar si cumplen con todos los requisitos exigidos por la ley.
7. El Estado debe establecer una regulación jurídica en materia de marcas y, en específico, de las marcas olfativas, que tienda a la armonización con las legislaciones de otros países desarrollados en la materia y con las estipulaciones contenidas en los acuerdos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

BIBLIOGRAFÍA

- AGUIRRE SAHARREA, Francisco. **El comercio internacional justo y los pequeños productores mexicanos.** (s.e). México; CEMCA, 2004.
- ASCARELLI, Tulio. **Introducción al derecho mercantil.** Traducción Felipe de Jesús Tena. Editorial De Palma. Buenos Aires, Argentina.1975.
- BAÑALES BARANDA, Ramiro. **Nociones de derecho mercantil.** Editorial Casa Bouh. Bilbao, España. 1990.
- BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. **Tratado de derecho industrial.** Editorial Campos. Madrid, 1993.
- CASTÁN TOBEÑAS, José. **Derecho civil español común y formal.** (s.e.) Volumen 2, Tomo I. Madrid, España.1982.
- FOURNIER BERKELEY, Eric Gippini. **Derecho industrial y derechos de autor.** Universidad de Santiago de Compostela. (s.e.). España. 1993.
- METKE, Ricardo. **Lecciones de propiedad industrial, Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda.** Editorial Navarra. España, 2002.
- MURPHY, John y Michael Rowel. Estudio realizado por Milko A. García. Contenidos extraídos del libro: **Como diseñar marcas y logotipos.** www.imageandart.com/tutoriales/teoria/marcas. 2006. (20 de noviembre de 2006).
- RENARD, Marie-Christine. **Los intersticios de la globalización.** Un label (Max Havelaar) para los pequeños productores de café; (s.e.) México: CEMCA, 1999.
- ROJINA VILLEGAS, Rafael. **Derecho civil mexicano, bienes, derechos reales, propiedad intelectual y posesión.** (s.e.) Tomo III. México, 1992.
- SCHECHTER, Roger E. y John R. Thomas. **Intellectual property, the law of copyright, patents and trademarks,** Editorial Thomson-West. Minneapolis, Estados Unidos de Norteamérica, 2003.
- SHERWOOD, Robert M. **Propiedad intelectual y desarrollo económico.** Traducido por Horacio Spector. Editorial Heliasta S.R.L. Edición Argentina. 1992.
- SILVA, Guillermo. Fragmentos del ensayo: **Qué son las marcas y como se puede obtener su registro.** www.newpatent.es. (03 de diciembre de 2006).

ZEA RUANO, Rafael. **Lecciones de derecho mercantil**. Tomo II. Editorial Tipografía Nacional. Guatemala. 1980.

Legislación:

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

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

Reformas Legales para la Implementación del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos de América, Decreto Numero 11-2006, del Congreso de la República. 2006.

Convenio de París Para la Protección de la Propiedad Industrial. Convenio Número 0010. 1998.

Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos de América. Aprobado en Guatemala a través del Decreto Número 31-2005 del Congreso de la República de Guatemala.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Comité Permanente Sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e indicaciones geográficas. **Discusión sobre temas referentes a marcas no convencionales y modelos industriales**. Octava Sesión. Abril de 2002.

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Siglas en inglés TRIPS.