

## REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE GUATEMALA

### COMENTARIOS RELACIONADOS CON TEMAS TRATADOS EN EL DOCUMENTO SCT/21/2, EN PARTICULAR, CON LA PRACTICA DE LAS OFICINAS DE MARCAS EN RELACION CON CASOS ESPECIFICOS Y SUS EJEMPLOS

El artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala regula las prohibiciones para registrar una marca por razones intrínsecas:

Artículo 20: **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca, ni como elemento de la misma, un signo que esté comprendido en alguno de los casos siguientes:

- a) Que no tenga suficiente aptitud distintiva con respecto al producto o al servicio al cual se aplique;
- b) Que consista en la forma usual o corriente del producto o del envase al cual se aplique o en una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del producto o del servicio de que se trate;
- c) Que consista en una forma que dé una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplique;
- d) Que consista exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente, técnico o científico, o en los usos comerciales del país, sea una designación común o usual del producto o del servicio de que se trate;
- e) Que consista exclusivamente en un signo, una indicación o un adjetivo que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o del servicio de que se trate, su traducción a otro idioma, su variación ortográfica o la construcción artificial de palabras no registrables;
- f) Que consista en un simple color aisladamente considerado;
- g) Que consista en una letra o un dígito aisladamente considerado, salvo que se presente en una forma especial y distintiva;
- h) Que sea contrario a la moral o al orden público;
- i) Que comprenda un elemento que ofenda o ridiculice a personas, ideas, religiones o símbolos nacionales de cualquier país o de una entidad internacional;
- j) Que pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica o cultural, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad alguna otra característica del producto o del servicio de que se trate;
- k) Que consista en una indicación geográfica que no se ajuste a lo dispuesto en el artículo 16 párrafo dos de esta ley;
- l) Que reproduzca o imite, total o parcialmente, el escudo, bandera, símbolo, emblema, sigla, denominación o abreviación de denominación de cualquier Estado u organización internacional, sin autorización de la autoridad competente del Estado o de la organización internacional de que se trate;
- m) Que reproduzca o imite, total o parcialmente, un signo oficial de control o de garantía adoptado por un Estado o una entidad pública, sin autorización de la autoridad competente de ese Estado;

- n) Que reproduzca monedas o billetes de curso legal en el territorio de cualquier país, títulos valores u otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o especies fiscales en general:
- ñ) Que incluya o reproduzca medallas, premios, diplomas u otros elementos que hagan suponer la obtención de galardones con respecto al producto o servicio correspondiente, salvo que tales galardones hayan sido verdaderamente otorgados al solicitante del registro o a su causante y ello se acredite al tiempo de solicitar el registro;
- o) Que consista en la denominación de una variedad vegetal, protegida en el país o en algún país del extranjero, y con relación a los productos que identifica la variedad de que se trate; y
- p) Que sea o haya sido una marca de certificación cuyo registro fue anulado, o que hubiere dejado de usarse por disolución o desaparición de su titular, a menos que hayan transcurrido por lo menos diez años desde la anulación, disolución o desaparición, según el caso.

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

En la práctica registral, conforme la prohibición contenida en los literales a) y e) del artículo transcrito anteriormente, se encuentran los casos de solicitudes de marcas que han sido objetadas, por estar compuestas por dos términos de uso común o que en el estudio de novedad, aparecen formando parte de varias marcas solicitadas o registradas a favor de distintos titulares, por carecer de carácter distintivo y que consistan exclusivamente en un signo o una indicación o un adjetivo que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trate, su traducción a otro idioma, su variación ortográfica o la construcción artificial de palabras no registrables : A continuación algunos ejemplos:

1. Solicitud de marca CHORYDELY en clase 30, la cual está conformada por los términos CHORY y DELY que aparecen tanto uno como el otro, formando parte de varias marcas registradas. Art. 20 literal a)
2. Solicitud de marca PULPIFRUTA en clase 32, la cual está conformada por los términos de uso común en clase 32 PULPA y FRUTA, términos que por sí solos no tienen distintividad en esta clase. Art. 20 literal a).
3. Solicitud de marca NUTRITORTILLAS en clase 30, la cual está conformada por los términos de uso común en clase 30 NUTRI (Nutritivo) y TORTILLAS (término de uso común en clase 30).
4. Solicitud de la expresión o señal de publicidad "I'M NOT A PLASTIC BAG. Para publicitar distribución y venta de bolsas de materiales textiles y biodegradables para uso comercial. Tomándose en consideración que las prohibiciones para el registro de marcas son las mismas para el registro de expresiones o señales de publicidad. Esta solicitud fue objetada en base al artículo 20 literales a) Falta de carácter distintivo y e) Que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trate, su traducción a otro idioma, su variación ortográfica o la construcción artificial de palabras no registrables.

5. Solicitud de registro de la marca JABON LAVANDERO en clase 3. Fue objetada por que los términos solicitados están encuadrados dentro de las prohibiciones establecidas en el artículo 20 literales a), d) y e), siendo términos no registrables, estimándose que su registro perjudicaría a terceros que hacen uso de los mismos para ofrecer sus productos.

6. Solicitud de registro de la marca G BILOVA en clase 5. Fue objetada por que los términos solicitados están encuadrados dentro de las prohibiciones establecidas en el artículo 20 literales a) y d), siendo términos no registrables.

**Artículo 21: Marcas inadmisibles por derechos de terceros:** No podrá ser registrado como marca, ni como elemento de la misma, un signo cuando ello afecte algún derecho de tercero. En vía puramente enunciativa, se mencionan los siguientes casos:

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca o una expresión de publicidad comercial registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos o similares productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudiera causar confusión o crear un riesgo de asociación con esa marca o expresión de publicidad comercial;
- b) Si el signo puede causar confusión por ser idéntico o similar a un nombre comercial o un emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior, en una empresa o establecimiento que negocie normalmente con mercancías o preste servicios iguales o similares a los que se pretende identificar con la marca, o que pueda debilitar o afectar su distintividad;
- c) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de una marca notoria de un tercero, aunque no esté registrada en el país cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales el signo se aplique, si su uso y registro fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo, o que debilite o afecte su fuerza distintiva;
- d) Si el signo afecta el derecho de la personalidad de un tercero, en especial tratándose del nombre, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen o retrato de una persona distinta de la que solicita el registro, salvo que se acredite la autorización de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes hayan sido declarados legalmente sus herederos;
- e) Si el signo afecta el nombre, la imagen o el prestigio de una colectividad local, regional o nacional, salvo que se acredite la autorización expresa de la autoridad competente de esa colectividad;
- f) Si el signo constituye una reproducción o imitación, total o parcial, de una marca de certificación protegida;
- g) Si el signo infringe un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial de un tercero; y
- h) Si el registro del signo pudiera servir para perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal.

A continuación se presentan ejemplos de solicitudes de marcas que han sido objetadas por estar encuadrados dentro de las prohibiciones contenidas en los literales del artículo 21 anterior. Sin embargo, cuando se trata de estos casos de inadmisibilidad, el examen comparativo, se hace también tomando en consideración las reglas de calificación contenidas en el artículo 29 de nuestra Ley que indica:

**Artículo 29. Reglas para calificar semejanza :**Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, nulidades y/o anulaciones se tomará en cuenta, entre otras, las reglas que se indican a continuación:

- a) Deberá en todo caso darse preferencia al signo ya protegido sobre el que no está;
- b) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgado estuviera en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate;
- c) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos.
- d) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- e) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
- f) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;
- g) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; y
- h) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.

Ejemplos:

1. Solicitud de marca AR COX en clase 5 . Protege productos farmacéuticos para uso humano. Esta marca fue objetada por la existencia de la marca similar registrada ARTICOX en la misma clase para productos similares. La marca fue rechazada. Art. 21 literal a)
2. Solicitud de marca TRUE-FLU en clase 5. Esta marca fue objetada por la existencia de la marca similar THERA-FLU, para proteger los mismos productos; sin embargo, la objeción fue desvirtuada en virtud de que la marca solicitada se aplicará a productos específicos dentro de la clase cinco, con una determinada aplicación farmacológica diferente a los de la marca registrada. Artículo 21 literal a).
3. Solicitud de marca CUTS en clase 41. Esta marca fue objetada por la existencia del nombre comercial CUTS que protege actividades similares a los servicios de la marca solicitada. La marca fue rechazada ya que su coexistencia daría lugar a prestar confusión en cuanto al origen empresarial de los servicios que pretende proteger. Artículo 21 literal b).
4. Solicitud de marca ABL LOVELLE en clase 5. Esta marca fue objetada por la existencia de la marca LOVEL en la misma clase. La objeción fue desvirtuada en virtud de que la marca solicitada se aplicará a productos específicos dentro de la clase cinco, con una determinada aplicación farmacológica diferente a los de la marca registrada.
5. Solicitud de marca F.M. JOYA 93.3 Y DISEÑO en clase 38. Esta marca fue objetada por la existencia de los derechos de prelación del Nombre Comercial STEREO JOYA. Art. 21 literal b).

6. Solicitud de marca BANANA GEL en clase 3. Esta marca fue objetada por la existencia de la marca BANANA REPUBLIC en la misma clase. La objeción fue desvirtuada en virtud de que la marca solicitada se aplicará a productos específicos dentro de la clase cinco; además el Registro estimó procedente la aplicación del Art. 6 quinquies del Convenio de Paris, toda vez que el solicitante acreditó tener previamente registrada la marca en su país de origen México. Art. 21 literal a).