

COLISIÓN DE DERECHOS ENTRE INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y MARCAS: ALGUNAS CONSIDERACIONES PARA RESOLVERLOS *

Collision of Rights between Geographical Indications and Trademarks: Some Considerations to Solve Them

Abba Mayalí Mejía Spiegel^{**}

Fecha de recepción: 20 de junio de 2016
Fecha de aprobación: 06 de julio de 2016

Auctoritas Prudentium, ISSN 2305-9729, Año VIII (2016), No. 15

Resumen

En el presente trabajo se expone el marco jurídico que regula la protección de indicaciones geográficas y su relación con marcas. Con base en el desarrollo de los principios, la naturaleza, definiciones, y funciones de las figuras, se exponen casos surgidos en Guatemala, dentro de los que se observa colisión de derechos entre marcas e indicaciones geográficas.

La colisión de derechos se potencializa dado que ambos son signos distintivos que diferencian productos dentro de un mismo mercado, dándose a conocer mediante los mismos canales comerciales y publicitarios, con el fin de atraer al público consumidor. No obstante, hay diferencias fundamentales entre ambos derechos de propiedad intelectual. Una marca consiste en un signo arbitrario, que se utiliza para identificar bienes o servicios de un comerciante y distinguirlos de sus competidores; ésta puede ser utilizada en cuantos bienes o servicios desee su titular. Una indicación geográfica se utiliza para distinguir determinado producto proveniente de una zona geográfica delimitada, se caracteriza por tener cualidades, calidad y reputación vinculadas exclusivamente a factores naturales y/o humanos del territorio del que proviene; puede ser utilizada por quienes desarrollen su actividad productiva dentro de la zona geográfica determinada, bajo el estricto cumplimiento de las condiciones de producción estipuladas.

* Extractos de la tesis de graduación de pregrado “Colisión de derechos entre indicaciones geográficas y marcas: algunas consideraciones para resolverlos”. Puede consultarse en la Biblioteca “Dr. Ernesto Cofiño Ubico” de la Universidad del Istmo.

** Licenciada en Derecho, Abogada y Notaria Facultad de Derecho de la Universidad del Istmo. Mejia051634@unis.edu.gt.

Palabras clave

Indicaciones geográficas, denominaciones de origen, marcas, signos distintivos, colisión de derechos, principio de territorialidad, principio de especialidad, principio de prioridad, principio de coexistencia.

Abstract

Throughout this work there is an overview of the legal framework which regulates the protection of geographical indications and their relationship with trademarks. Based on the principles, nature, definitions and functions of the figures, it exposes some cases arising in Guatemala, within which conflict of rights between trademarks and geographical indications is observed.

The collision of rights potentiates given that both are distinctive signs that distinguish products within the same market, becoming known by the same commercial and advertising channels, in order to attract consumers. Nevertheless, there are fundamental differences between both intellectual property rights. A trademark is an arbitrary sign, which is used to identify a merchant's goods or services and distinguish them from their competitors; the same can be used in as many goods or services their owner desires. A geographical indication is used to distinguish certain product from a defined geographical area, is characterized by features, quality and reputation linked exclusively to natural and/or human elements connected to the territory of origin; the same can be used by those who develop their productive activity within the particular geographical area, under the strict compliance of the stipulated production conditions.

Key Words

Geographical indications, denomination of origin, trademark, distinctive signs, collision of rights, principle of territoriality, principle of specialty, priority principle, principle of coexistence.

Sumario

1. Introducción. 2. Descripción de Marcas e Indicaciones Geográficas. 3. Colisión de derechos entre Marcas e Indicaciones Geográficas. 4. Exposición de casos. 5. Conclusiones: Algunas consideraciones en cuanto a la resolución de conflictos entre marcas e indicaciones geográficas.

1. Introducción

El presente trabajo tiene como objetivo principal identificar las situaciones en las que puede suscitarse una colisión o conflicto entre marcas e indicaciones geográficas cuando ambas reivindican derechos sobre un mismo signo distintivo, y la manera en la que dichos conflictos podrían resolverse. Para ello es necesario determinar la funcionalidad de cada figura en particular y los derechos que resultan de cada una de ellas; para así identificar y diferenciar las situaciones en las que verdaderamente concurra una colisión de derechos de aquellas en las que aparentemente ambos signos distintivos podrían coexistir dentro del mismo sector comercial.

El tema que se presenta, ha tomado relevancia en los últimos años, gracias a las reformas introducidas a la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala, con el Decreto 3-2013 y al Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, reformado por el Acuerdo Gubernativo 95-2014, como resultado de la implementación de las disposiciones del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea. Con dichas reformas, se introduce a la ley un nuevo articulado que regula todo lo relacionado a indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Anteriormente el contenido de la ley respecto a dichas figuras era insuficiente y poco claro, pero con las nuevas reformas, se regula el procedimiento de registro tanto para indicaciones geográficas y denominaciones de origen nacionales, como extranjeras. La nueva regulación abre las puertas a otros países para solicitar en Guatemala el reconocimiento de sus indicaciones geográficas y denominaciones de origen protegidas. Por tal razón es un buen momento para profundizar en el entendimiento de esta figura jurídica, y las implicaciones de su protección y reconocimiento.

El tema se desarrolla bajo la metodología jurídico descriptiva, abordando el concepto de las figuras jurídicas objeto de estudio, apoyado en doctrina y base legal, para luego complementar el contenido con el estudio de casos reales que presentan situaciones en las que marcas e indicaciones geográficas entran en conflicto.

El presente trabajo se divide en cuatro apartados. En el primer apartado se describen las figuras de marcas e indicaciones geográficas, desarrollando de cada una, su naturaleza jurídica, su definición, las funciones principales, cómo se pueden clasificar, la forma de protección y los derechos conferidos por cada una; para luego concretar las diferencias entre ambos signos distintivos.

Una vez entendidos los conceptos de marca e indicación geográfica, se aborda el tema de la colisión de derechos entre las mismas. El segundo apartado empieza por reconocer el riesgo de conflicto que existe entre ambas figuras, para luego desarrollar el marco jurídico en el que se encuadran las normas aplicables a la resolución de conflictos y los principios reflejados dentro

de dichas normas. Se exponen las normas comprendidas tanto en la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala, así como en los tratados internacionales que abordan temas de propiedad intelectual, de los cuales Guatemala es parte contratante. Por último se abordan las situaciones especiales que representan casos de excepción a las normas comunes de protección de indicaciones geográficas.

En el tercer apartado se entran a conocer casos reales que se han presentado en Guatemala, cada uno describe situaciones diferentes en las que se han suscitado conflictos de derecho entre marcas e indicaciones geográficas.

En el primer caso, se exponen de forma conjunta las oposiciones planteadas en contra de varias solicitudes de inscripción de indicaciones geográficas presentadas por la Unión Europea, ante el Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala. En este caso, se aborda el conflicto en la etapa de oposición contemplada dentro del procedimiento administrativo de registro de las indicaciones geográficas; la pretensión de la parte opositora es que se deniegue el registro de los signos distintivos en cuestión por considerar que los mismos devienen nombres genéricos con los que se identifica a los productos que amparan.

El segundo caso expuesto ejemplifica cómo la autoridad competente es quien advierte un posible conflicto de derechos entre marca e indicación geográfica. En este caso el Registro de la Propiedad Intelectual, al realizar el examen de fondo correspondiente previo a dar trámite a la solicitud de registro de una marca, decide rechazarla de oficio, por considerar que la misma se enmarca como causal de inadmisibilidad de signo distintivo, por considerar que el signo solicitado comprende una falsa indicación de procedencia.

En el tercer y último caso, se resume la sentencia de segunda instancia que resuelve una demanda de nulidad de inscripción de varios registros marcarios en Guatemala, por considerar que los mismos se efectuaron en contravención de la ley, infringiendo derechos de propiedad intelectual de denominaciones de origen protegidas.

El cuarto apartado concluye con varias consideraciones aplicables a la resolución de conflictos entre marcas e indicaciones geográficas, concretadas a raíz del análisis de cada caso en particular en complemento del marco jurídico repasado y los principios aplicables.

2. Descripción de Marcas e Indicaciones Geográficas

2.1 Marcas

2.1.1 Naturaleza Jurídica

Según la ley guatemalteca,³ una marca se considera un bien mueble, lo que la hace un objeto lícito susceptible de apropiación y por lo tanto el titular de la misma puede ejercer sobre ella todas las facultades inherentes al derecho de propiedad. Dentro de la clasificación como bien mueble, se considera un bien mueble incorpóreo, de existencia abstracta, pues si bien con su registro se obtiene un título de propiedad, éste puede existir sin necesidad de que la marca se encuentre materializada o plasmada en cualquier medio que la haga tangible al público en general.

2.1.2 Definición

Una marca es: Todo signo, símbolo, cifra, combinación de colores, palabra o conjunto de estos mismos que de forma distintiva y original, identifica un producto o servicio en el mercado de otros iguales o similares prestados o comercializados por diferentes proveedores. A esta definición cabe agregarle que en Guatemala el derecho de propiedad sobre una marca se obtiene por su registro ante el Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala.

2.2 Indicaciones Geográficas

2.2.1 Naturaleza jurídica

Las Indicaciones Geográficas son una institución *sui generis* de la propiedad industrial⁴, ya que son signos distintivos de ciertos productos, pero su reconocimiento y utilización están ligados a condiciones inherentes a un territorio determinado; además se consideran un bien inmaterial que representa un valor patrimonial y un estímulo económico para quienes se beneficien del uso del signo, pero no son susceptibles de apropiación por parte de personas particulares, pues lo que se obtiene es una potestad de uso que estará sujeta a la aprobación por parte de un Órgano de Administración conformado por representantes del Estado y/o miembros de la zona o región geográfica determinada. Puede considerarse asimismo un bien colectivo, a la disposición

³ Jefe de Gobierno de la República /Ministro de la Defensa Nacional, Código Civil, Decreto Ley Número 106, Guatemala, 1963, artículos 442 y 451; Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000, artículo 17.

⁴ GONZÁLEZ Navarro, Katherine Elizabeth. "Tratamiento de las Indicaciones Geográficas en el Acuerdo ADPIC y su incidencia en la industria Vitivinícola Chilena". Universidad de Chile Facultad de Derecho. Chile. 2011. (páginas 13-14).

de particulares que cumplan con las condiciones necesarias para hacer uso del mismo.

2.2.2 Definición

Partiendo de la definición que brinda el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), el cual define a las Indicaciones Geográficas como: “aquellas que identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando una determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.”⁵ Dicha definición sirve de punto de partida para los conceptos comprendidos en las legislaciones de los estados miembros de la Organización Mundial de Comercio, siendo éste el caso de Guatemala.

Con la última reforma de la Ley de Propiedad Industrial, se introdujo una nueva definición de Indicación Geográfica, que simplemente complementa la definición anterior agregando la necesidad de un vínculo entre el territorio y alguna de las etapas de producción del producto, quedando comprendida de la siguiente manera: “Todo nombre, expresión, imagen o signo o combinación de estos, que identifica un producto como originario de un país, de una región o una localidad de ese país, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, y el vínculo con la zona delimitada esté presente, por lo menos, en una de las etapas de su producción, transformación o elaboración.”⁶

A la definición anterior cabe agregarle el carácter colectivo de la figura, puesto que su aplicación está sujeta al cumplimiento de métodos de producción y normas de calidad y control que han sido previamente establecidas, lo cual permite que la Indicación Geográfica sea utilizada por todos los productores que cumplan con las mismas.⁷

2.2.3 Importancia de las Indicaciones Geográficas

La protección legal de una indicación geográfica tiene consecuencias significativas en varios aspectos vinculados entre sí, tanto en el factor diferenciador del producto, como en la economía del sector, el fomento de la

⁵ Congreso de la República, Decreto 37-95, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, Anexo 1C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, artículo 22, numeral (1).

⁶ Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000, artículo 4, numeral (6).

⁷ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Las Indicaciones Geográficas” Publicación OMPI No. 952(S). (páginas 7 y 9).

cultura, las costumbres y tradición y el incentivo de una competencia de calidad en el mercado.⁸

2.2.4 Indicaciones Geográficas Calificadas

Estas se refieren a la figura *sui generis* que se viene desarrollando en el presente documento, entendiendo que como género se refiere a todo nombre geográfico que designa un bien como originario de un territorio y que además insinúa la presencia de cualidades y características que se deben fundamentalmente a factores naturales y/o humanos vinculados al origen geográfico; lo cual contribuye a que tenga un reconocimiento o reputación favorable ante el público⁹.

2.2.5 Denominación de Origen

Como subtipo de las Indicaciones Geográficas calificadas, se encuentra la Denominación de Origen, cuya definición legal en Guatemala se refiere a: “todo nombre, expresión, imagen o signo que designa o evoca una región, una localidad o un lugar determinado que identifica un producto originario de esa región, localidad o lugar determinado, cuando su calidad o características se deben fundamentalmente o exclusivamente al medio geográfico, incluyendo los factores naturales y humanos, y cuya producción, transformación y elaboración se realice dentro de la zona geográfica delimitada”.¹⁰

De la definición anterior, cabe resaltar que para que un producto pueda reconocerse con una Denominación de Origen, éste debe cumplir con requerimientos más estrictos pues todo el proceso de elaboración del producto, desde el inicio de su producción hasta la obtención del producto final se debe realizar dentro de la zona geográfica delimitada, y las cualidades y calidad del producto se logran como consecuencia fundamental de los factores naturales y humanos exclusivos de dicha zona geográfica, sin exclusión de unos u otros.

2.2.6 Diferencia entre Marca e Indicación Geográfica

⁸ GONZÁLEZ Navarro, Katherine Elizabeth. “Tratamiento de las Indicaciones Geográficas en el Acuerdo ADPIC y su incidencia en la industria Vitivinícola Chilena”. Universidad de Chile Facultad de Derecho. Chile. 2011, páginas 10 y 15);

Errázuriz Tortoreli, Cristina. “Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen, Propiedad Intelectual e Progreso”. Revista Chilena de Derecho, vol. 37 N°2, 2010, página 208.

⁹ GONZÁLEZ Navarro, Katherine Elizabeth. “Tratamiento de las Indicaciones Geográficas en el Acuerdo ADPIC y su incidencia en la industria Vitivinícola Chilena”. Universidad de Chile Facultad de Derecho. Chile. 2011. (página 6).

Se sugiere consultar el capítulo 1, sección 1.2.2. de la presente tesis, para ampliar en la definición de Indicación Geográfica.

¹⁰ Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000, artículo 4, numeral 1).

Habiendo expuesto en términos generales cada figura por separado, se puede apreciar que tanto las marcas como las indicaciones geográficas comparten funciones similares, porque ambas distinguen productos y se utilizan para atraer al público consumidor, no obstante la información que se pretende transmitir con una u otra, es totalmente diferente.

Una marca consiste en un signo o símbolo, palabra o conjunto de palabras producto de la imaginación de su titular que sirve para distinguir bienes o servicios comercializados por su propietario en cualquier lugar del mundo, y se utiliza para distinguir éstos de otros similares con diferente origen comercial o empresarial; en tanto una indicación geográfica generalmente emplea el nombre del lugar de origen del producto, o bien el nombre con el que se conoce el producto de ese lugar y se utiliza para distinguir el mismo tipo de bienes que comparten alguna cualidad vinculada al territorio en que han sido producidos, de otros que no provienen de dicho territorio, independientemente de que sean de distinto origen comercial. La marca da a conocer el origen comercial del producto mientras la indicación geográfica informa sobre el origen geográfico del bien.

Cabe mencionar que una indicación geográfica es inalienable al territorio en que se producen los bienes que identifica; mientras que una marca puede ser utilizada en tantos productos y servicios desee su titular, sin que éstos estén vinculados a un territorio en particular.

Ya que ambas figuras sirven para transmitir información diferente, se entiende entonces que las indicaciones geográficas pueden ser utilizadas como un distintivo complementario a la marca de un producto, en cuyo caso está última se vería beneficiada por el prestigio que conlleva el identificar el producto con una indicación geográfica.

3. Colisión de derechos entre Marcas e Indicaciones Geográficas

La colisión de derechos entre marcas e indicaciones geográficas se potencializa a partir de que ambas figuras comparten la calidad de signos distintivos de productos dentro de un mismo mercado. Se presentan ante el público consumidor mediante los mismos medios comerciales o canales publicitarios, con el objeto de atraer a los consumidores para que prefieran un producto sobre otro de la misma clase, independientemente de que cada figura transmita diferente información sobre el producto que identifica.

El marco jurídico en el que se encuadran las normas concernientes tanto al proceso de resolución de conflictos, como a las normas del derecho sustantivo aplicable, con el propósito de comprender cómo abordar y resolver

tales situaciones, ya sea dilucidando quien tiene un mejor derecho o bien logrando establecer una convivencia pacífica entre signos distintivos, se encuentra comprendido dentro de los siguientes cuerpos de ley:

- Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial¹¹
- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial¹²
- Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC)¹³
- Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos
- Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea^{14 y 15}
- Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000¹⁶

3.1 Principios jurídicos aplicables

Principios reflejados dentro de las normas jurídicas previamente mencionadas, los cuales se aplican a la resolución de conflictos en un supuesto de colisión de derechos entre marcas e indicaciones geográficas.

3.1.1 Principio de territorialidad

El principio de territorialidad, se refiere a “la aplicación de la ley del país para cuyo territorio se solicita la protección de un bien intelectual.”¹⁷ En ese sentido, se deduce que para determinar la existencia, validez, duración, facultades, obligaciones y en general el alcance de los derechos de propiedad intelectual cuya solicitud de registro se encuentra en proceso en determinado

¹¹ Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial, 1930, artículos 23, 27.

¹² Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883), Guatemala, 1988, artículo 1, numerales 1) y 2); artículos 9, 10, numeral 1) y 10 bis. Numeral 3) (iii).

¹³ Congreso de la República, Decreto 37-95, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, Anexo 1C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio. Artículo 22, numeral 2, inciso (a), numeral 3 y 4; artículo 24, numeral 5, 6 y 9

¹⁴ Congreso de la República, Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, Guatemala, 2013. Parte I, Título II, artículo 4; Parte IV, Título VI, Capítulo 2, Sección C, artículo 243, inciso 1, artículos 244-245, 246, numeral 1, a), b), y c), 3 y 4; 248 numerales 1 y 2

¹⁵ El Decreto 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial, fue reformado por medio del Decreto 3-2013 del Congreso de la República.

¹⁶ Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000, artículos 16, segundo párrafo; 20, incisos j), k) y m); 21, incisos f) y g); 67; 80 c), e) y f); 87, incisos a), c) y d); 89 y 90.

¹⁷ MOURA Vicente, Dário. Principios Sobre Conflictos de Leyes en Materia de Propiedad Intelectual. Ponencia pronunciada el 12 de noviembre de 2010 en el Seminario sobre Cuestiones actuales del Derecho Internacional privado. Universidad Carlos III de Madrid. Cuadernos de Derecho Transnacional. Marzo 2011. Vol 3, Nº 1, pág. 5.

país, se aplicará la ley de dicho territorio y consecuentemente se registrarán por la misma ley una vez registrados.

Existe una excepción al principio de territorialidad, en cuanto a las marcas notorias, puesto que a estas se les otorga protección independientemente de que no se encuentren registradas en determinado territorio¹⁸.

Cuando se trata de indicaciones geográficas o denominaciones de origen extranjeras, el principio de territorialidad únicamente aplicará en cuanto a la determinación de la pertinencia de concederle o no protección en determinado territorio¹⁹. Por lo tanto se utilizará la ley del país en el que se busca protección, para evaluar y descartar las causas de inadmisibilidad del signo como indicación geográfica o denominación de origen. Sin embargo, la protección de éstas en un territorio distinto al de su país de origen estará condicionada a que las mismas estén reconocidas y protegidas en dicho país de origen²⁰. La ley aplicable a su modalidad, autorización, normativa de uso y condiciones en general, estará determinada por la ley del país de origen de la indicación geográfica o denominación de origen.

3.1.2 Principio de especialidad

El principio de especialidad se refiere a la necesidad de individualizar y detallar el objeto que identificará determinado signo distintivo al momento de llevar a cabo su registro. En este sentido, el uso de un signo distintivo se encuentra amparado conforme la ley únicamente en cuanto a los productos o servicios para los cuales se solicita su inscripción.

En el caso de las marcas, existe un sistema internacional de clasificación de productos y servicios para fines de registro. En Guatemala, se utiliza el listado de la Clasificación de Niza²¹. En el caso de las indicaciones geográficas, estas se reconocen con respecto a determinado producto al cual le

¹⁸ Se sugiere consultar el capítulo 1, sección 1.1.4.4. de la presente tesis acerca de la marca notoria.

¹⁹ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual; Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas. Las Indicaciones Geográficas y el Principio de Territorialidad. Novena sesión. Ginebra 2002. Pág. 5.

²⁰ Congreso de la República, Decreto 37-95, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, Anexo 1C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio. Artículo 24 numeral 9.

²¹ La Clasificación de Niza fue establecida en virtud del Arreglo de Niza en 1957. [WIPO. Clasificaciones Internacionales; Clasificación de Niza. [Consulta en línea] <http://www.wipo.int/classifications/es/>. 26/01/2014]

corresponden características y cualidades específicas relacionadas intrínsecamente al territorio al que pertenecen.²²

3.1.3 Principio de prioridad

En el ámbito de los derechos de propiedad industrial, el derecho de prioridad se fundamenta en el principio de prelación o prioridad registral, por virtud del cual se entiende que quien es primero en tiempo, es primero en derecho. El Convenio de París establece, que quien hubiere depositado una solicitud de marca en alguno de los países de la Unión, gozará para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad, por un plazo de seis meses que corren a partir de la fecha del depósito de la primera solicitud²³.

También se habla de prioridad, cuando se antepone la protección de un derecho preexistente ante la solicitud de un signo distintivo que pueda constituir un menoscabo al derecho previamente inscrito. Velando por los derechos establecidos con anterioridad, la ley establece como causal de inadmisibilidad de una marca, cuando ésta sea idéntica, similar o constituya una traducción de una indicación geográfica o denominación de origen protegida en el país²⁴. También constituyen causal de inadmisibilidad tanto de una marca como de una indicación geográfica o denominación de origen, el supuesto de que el signo solicitado sea idéntico o similar a un signo distintivo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero²⁵.

3.1.4 Principio de coexistencia

La coexistencia entre signos distintivos iguales o similares para los mismos productos o servicios o bienes relacionados viene siendo la excepción a la regla, pues se ha visto que como norma general, la ley tiende a tipificar como causal de inadmisibilidad de un signo, cuando éste sea igual o similar a un signo distintivo previamente registrado o solicitado (para los mismos o similares productos o servicios).

En el caso de las marcas, la posibilidad de una coexistencia pacífica dentro del comercio de dos marcas iguales o similares para los mismos productos, tiene que ser el resultado de un acuerdo de voluntades entre los titulares. Un acuerdo de coexistencia de marcas puede resultar una solución

²² Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000, artículos 21, incisos a, b y c; 35, inciso a, b y c; 80, inciso e; 84, inciso c, numeral iv.

²³ Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883), Guatemala, 1988, artículo 4, inciso A (1) y C (1, 2). numerales 1) y 2).

²⁴ Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000, artículo 21, inciso g.

²⁵ Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000, artículos 21, inciso a y 80, inciso e.

viable para dos empresas que comercializan sus marcas de buena fe y éstas resultan ser idénticas o similares.

En todo caso debe evitarse que la coexistencia afecte al consumidor, induciéndolo a error sobre la procedencia empresarial del producto, o sobre cualquier aspecto de éste. Para ello las partes pueden acordar entre otras cosas que la marca esté siempre acompañada de algún símbolo, dibujo, color o cualquier cosa que la diferencie absolutamente de la otra.

Para el caso de indicaciones geográficas o denominaciones de origen la ley permite su coexistencia cuando éstas sean total o parcialmente homónimas, no obstante, la inscripción de las mismas podría condicionarse a ciertos cambios o adiciones que permitan diferenciarlas con claridad y así evitar inducir al público a error con respecto al verdadero origen del producto²⁶.

En el caso de marcas e indicaciones geográficas, el principio de coexistencia se puede aplicar cuando se reconoce la existencia de uso previo lícito de un signo distintivo que comporte un elemento de una indicación geográfica o denominación de origen, siempre y cuando éste sea considerado un nombre genérico o el uso se viene dando de buena fe, de forma continua, por un plazo mínimo establecido en la ley previo a la fecha de la solicitud de registro de la indicación geográfica o denominación de origen²⁷. En este sentido, se aprecia que dicho uso previo no perjudicará la posibilidad de registro del signo distintivo, pero tampoco se exigirá el cese del uso por quienes lo estén haciendo bajo las condiciones mencionadas.

3.1.5 Principio de buena fe

El principio de buena fe, es un axioma jurídico que se puede encontrar en diversas ramas del Derecho, incluyendo la rama de Propiedad Industrial. La definición comprendida en el diccionario jurídico de Guillermo Cabanellas de Torres lo define como: “creencia en cuanto conocimiento de no estar actuándose en detrimento de un interés legítimo de tercero”²⁸. En consecuencia, se puede entender que su contrario, la mala fe, es el actuar conscientemente en perjuicio de tercero.

En cuanto a la resolución de conflictos surgidos entre marcas e indicaciones geográficas, cuando se esté frente a una situación de imposibilidad

²⁶ Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000, artículo 80 bis.

²⁷ Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000, artículo 89.

²⁸ Cabanellas de Torres, Guillermo; Diccionario Jurídico Elemental, Edición Actualizada, corregida y aumentada por Guillermo Cabanellas de las Cuevas; decimoctava edición, Argentina, Editorial Heliasta, 2006. Página 52.

de registro de estas últimas por derechos anteriores, se tomará en cuenta la buena fe de dichos registros, solicitudes o derechos de uso previos.²⁹

La ley presume que se actúa de mala fe, entre otros, en los siguientes casos³⁰:

- Si el registro se obtuvo con base a datos falsos o inexactos proporcionados por el solicitante;
- Si el solicitante mantiene o hubiese tenido alguna relación comercial o de cualquier naturaleza, con la persona que en otro país hubiere registrado, o solicitado con anterioridad el registro del signo de que se trate, u otro semejante y confundible; y no tuviese autorización del titular legítimo para solicitar el registro;
- Si el signo afecta a una marca notoria u otro signo notoriamente conocido.

3.2 Situaciones especiales: Casos de excepción en cuanto a las normas comunes de protección

3.2.1 Derechos anteriores de propiedad intelectual

La protección de una indicación geográfica o denominación de origen puede denegarse en un territorio determinado si se considera que dicha indicación o denominación entra en conflicto con marcas registradas o solicitadas con anterioridad; o con derechos de utilización, cuando ambos supuestos se hayan efectuado de buena fe.

3.2.2 Indicación Geográfica considerada nombre genérico

Otro caso en el que puede denegarse la protección total o parcial de una indicación geográfica o denominación de origen extranjera en Guatemala, se da cuando dicha indicación o denominación se considera, dentro del país, como el nombre común o genérico del bien o producto al que pretende identificar.

La ley de Propiedad Industrial de Guatemala, establece que una indicación o denominación se considera genérica cuando: “el nombre del producto, aunque se refiera al lugar o región en que dicho producto se haya producido o comercializado inicialmente, haya pasado a ser el nombre común del producto en Guatemala”³¹.

²⁹ Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000, artículos 80 inciso e; y 89.

³⁰ Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000, artículo 67, numerales a, b y c.

³¹ Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000, artículo 80, inciso c).

Sin embargo, existe la posibilidad de registrar una indicación geográfica o denominación de origen que esté conformada en parte por un nombre genérico, con la salvedad de que la protección otorgada por el registro no se extenderá a la parte considerada genérica³².

La ley establece que las indicaciones geográficas o denominaciones de origen no podrán ser consideradas genéricas en tanto se mantengan protegidas³³.

3.2.3 Indicaciones Geográficas o Denominaciones de Origen Homónimas

El caso de indicaciones geográficas homónimas puede darse cuando dos o más territorios diferentes, que coincidentemente llevan el mismo nombre, tienen en su territorio una indicación geográfica o denominación de origen protegida para un producto igual, similar o relacionado. En atención a dicha posibilidad, se establecen ciertas condiciones que facilitan la coexistencia de registros homónimos en un mismo país.

En caso de existir indicaciones geográficas o denominaciones de origen total o parcialmente homónimas, se condicionará la inscripción en el caso de una solicitud nueva, o bien se requerirá la modificación de un registro preexistente, para garantizar que el etiquetado y la presentación de los productos permita diferenciarlos con claridad³⁴.

3.2.4 Situación específica en cuanto a vinos y bebidas espirituosas

Entre las normas de protección adicional para indicaciones geográficas para vinos y bebidas espirituosas, el Acuerdo sobre los ADPIC, dispone que los países miembros deben establecer los medios legales para impedir el uso de una indicación geográfica de vinos o bebidas espirituosas para productos de ese género, que no sean originarios del lugar designado por dicha indicación geográfica, independientemente de que se indique el verdadero lugar de origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como “clase”, “tipo”, “estilo”, entre otras.^{35 y 36}

³² Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000, artículo 80, último párrafo.

³³ Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000, artículo 87.

³⁴ Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000, artículo 80 bis.

³⁵ Congreso de la República, Decreto 37-95, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, Anexo 1C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio. Anexo 1C, artículo 23, inciso 1).

Otra protección adicional contenida en el Acuerdo sobre los ADPIC, manda a que de oficio o a petición de parte, se debe denegar o invalidar el registro de toda marca para vinos o bebidas espirituosas, que contenga o consista en una indicación geográfica que identifique bebidas espirituosas y que no tengan ese origen³⁷. Al igual que la norma anterior, consiste en una protección adicional porque se manda a denegar o invalidar un registro incluso si el mismo constituye una indicación geográfica distintiva de los productos que identifica y la misma NO induce al público a error con respecto al verdadero origen del producto, su calidad, características, entre otras³⁸.

El Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, por su lado, establece que no se le exigirá a ninguna Parte impedir el uso continuado y similar de una determinada indicación geográfica de otra Parte, en relación a productos o servicios, cuando dicha indicación geográfica se ha utilizado de buena fe y de manera continua para esos mismos productos o servicios, u otros afines, antes de la fecha de entrada en vigor de dicho Acuerdo; sin embargo se excluye a las indicaciones geográficas que identifiquen vinos o bebidas espirituosas, en cuyo caso se entiende que las Partes sí están obligadas a impedir cualquier uso de estas, independientemente de que el mismo haya sido de buena fe y antes de la entrada en vigor del ADA.

Bajo la misma línea, la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala, establece que, con excepción de indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas, es lícita la utilización de una indicación geográfica o denominación de origen extranjera, un elemento de la misma, un elemento similar o su traducción, cuyo uso en Guatemala haya sido de buena fe, de forma continua, respecto a productos iguales, semejantes o conexos al producto que identifica la indicación geográfica o denominación de origen extranjero, cuando el uso haya sido al menos por tres años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la indicación geográfica extranjera³⁹.

Consecuentemente tanto la norma contemplada en el ADA, como la norma establecida en la Ley de Propiedad Industrial, constituyen una protección adicional a las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas, al considerar ilícito cualquier uso previo que se haga en Guatemala, independientemente del tiempo, de la continuidad o de la buena fe.

³⁶ Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000, artículo 87, inciso c).

³⁷ Congreso de la República, Decreto 37-95, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, Anexo 1C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio. Anexo 1C, artículo 23, inciso 2).

³⁸ Se hace referencia al artículo 16, segundo párrafo, de la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala, ya que la misma establece el supuesto en el que una marca puede consistir en una indicación geográfica.

³⁹ Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000, artículo 89.

4. Exposición de casos

4.1 Oposiciones a las solicitudes de indicaciones geográficas y denominaciones de origen presentadas por la Unión Europea

A partir de la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea en el año dos mil trece, y consecuentemente las reformas realizadas a la ley de Propiedad Industrial de Guatemala, con respecto al procedimiento de registro de indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras, la Unión Europea presentó ante el Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala, varias solicitudes de inscripción de indicaciones geográficas y denominaciones de origen, de las comprendidas en el listado del Anexo XVII del Acuerdo de Asociación⁴⁰.

En Guatemala la entidad U.S Dairy Export Council, de conformidad con el procedimiento administrativo correspondiente, interpuso oposición en contra de siete solicitudes de indicaciones geográficas y denominaciones de origen de productos lácteos, específicamente quesos; las cuales se enumeran a continuación:

- Indicación Geográfica Emmental de Savoie
- Denominación de Origen *Camembert de Normandie*
- Denominación de Origen *Brie de Meaux*
- Denominación de Origen *Provolone Valpadana*
- Denominación de Origen *Fontina*
- Denominación de Origen *Gorgonzola*
- Denominación de Origen *Parmigiano Reggiano*

4.2 Análisis del caso

En este primer caso, el conflicto de derechos se aborda en la etapa administrativa en la que se lleva a cabo el trámite de solicitud de registro de la indicación geográfica y las denominaciones de origen contra las que se interpuso oposición. Resulta un claro ejemplo de la acción que puede tomar un tercero que tenga un interés legítimo y considere que sus derechos se verán afectados si se lleva a cabo el registro de los signos en discusión.

⁴⁰ El Anexo XVII del Acuerdo de Asociación, comprende un listado de nombres de indicaciones geográficas protegidas en la Parte de la UE y un listado de nombres de indicaciones geográficas del territorio de las Repúblicas de la Parte CA, dichos nombres serán tramitados de conformidad con los procedimientos de protección aplicables para que sean reconocidos en los países de La Parte contraria que corresponda.

Al pronunciarse en defensa a las solicitudes, la entidad solicitante, cuestionó que la parte opositora tuviese interés legítimo para poder plantear las oposiciones objeto de estudio. Sin embargo, el criterio del Registro de la Propiedad Intelectual, es conveniente al considerar que por el hecho de que U.S. Dairy Export Council es una asociación que representa a productores, cooperativas y exportadores de productos lácteos, se deduce que ésta tiene un interés legítimo sobre el asunto, puesto que el mismo podría repercutir en el comercio de dichos productos en el país.

La pretensión de las oposiciones era que el Registro de la Propiedad Intelectual declarara sin lugar las solicitudes de inscripción de la indicación geográfica *Emmental de Savoie* y las denominaciones de origen *Camembert de Normandie*; *Brie de Meaux*; *Provolone Valpadana*; *Fontina*; *Gorgonzola*; y *Parmigiano Reggiano*, por considerar que las mismas consisten en nombres genéricos de productos lácteos utilizados comúnmente en el comercio, y por lo mismo su registro afectaría derechos de uso anteriores de buena fe.

Vale la pena analizar el fundamento de derecho en que se apoyó la entidad opositora. Por un lado alega que al registrarse los signos distintivos en cuestión, se estaría violentando el Tratado de Libre Comercio con República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, en cuanto a que dichos registros afectarían una marca anterior utilizada por terceros de buena fe⁴¹. En este sentido, la entidad solicitante tiene razón al advertir que la opositora nunca especificó que marcas se verían afectadas, por contener alguno de los términos comprendidos dentro de la indicación y denominaciones solicitadas y tampoco aportó como prueba ningún registro marcario que respaldara lo anterior. Para ello, es importante tomar en cuenta que la Ley de Propiedad Industrial establece que el derecho sobre una marca se adquiere por su registro (no por el uso) y éste se comprueba con el certificado emitido por la autoridad competente⁴². Se concluye entonces que dicho fundamento legal no es aplicable al caso de estudio.

Por otro lado, menciona que la indicación geográfica y las denominaciones de origen aludidas, contienen términos genéricos (específicamente los siguientes: *emmental*; *camembert*; *brie*; *provolone*; *fontina*; *gorgonzola*; y *parmigiano – parmesano*), constituyendo esto una causal de inadmisibilidad para el registro de las mismas contemplada en la Ley de Propiedad Industrial. Sin embargo, como bien advierte la entidad solicitante, la misma ley establece que las indicaciones geográficas o denominaciones de

⁴¹ Tratado de Libre Comercio, República Dominicana, Centroamérica, Estados Unidos de América, Decreto 31-2005, Guatemala, 2005. Artículo 15.3, inciso 7.

⁴² Para ampliar el tema se puede consultar el Capítulo 1, apartado 1.1.5, de la presente tesis, en el que se expone la forma de protección legal de marcas en Guatemala; también se puede consultar el artículo 17 del Decreto 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial.

origen podrán registrarse acompañadas del nombre genérico del producto, sin que la protección se extienda a estos últimos⁴³.

Tomando en cuenta lo anterior, al resolverse las oposiciones la Autoridad Competente las declara sin lugar. No obstante, en su pronunciamiento deja claro que las denominaciones solicitadas (con excepción de *Fontina* y *Gorgonzola*), constituyen signos compuestos por un conjunto de palabras que a la hora de protegerse deberán ser consideradas como un todo y no individualmente cada una de sus partes, por lo que de ser concedidas se harán bajo la advertencia de que la protección no se extiende a los términos genéricos (*emental; camembert; brie; provolone; y parmigiano – parmesano*) aisladamente considerados.

Se concluye entonces que la resolución fue favorable para ambas partes (con excepción del caso *Fontina y Gorgonzola*), pues se salvaguarda el derecho de terceros que hacen uso de los nombres comunes considerados genéricos, de forma legítima y de buena fe; y se continúa con el trámite de inscripción de la indicación geográfica y las denominaciones de origen en cuestión, para que las mismas queden reconocidas y protegidas como tales.

No obstante lo resuelto, vale la pena mencionar que para el caso de las denominaciones de origen *Fontina, Gorgonzola y Parmigiano Reggiano*, tal como lo advierte la entidad solicitante, la entidad opositora no aportó prueba idónea que evidenciara el carácter genérico de las mismas; y a diferencia de las otras, de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1107-96, al que se hace referencia, Italia protege las denominaciones de origen *Fontina, Gorgonzola y Parmigiano Reggiano* tal cuales⁴⁴; además tampoco cuentan con reglas que estandaricen su producción a nivel mundial. Al respecto, es importante notar que la prueba aportada por la entidad opositora evidenció que algunos productores y comerciantes de quesos utilizan los nombres *Fontina y Gorgonzola* para identificar sus productos, aunque éstos no provengan de la zona geográfica delimitada por las denominaciones geográficas protegidas; pero de dicho uso no se deduce que la totalidad del sector comercial pertinente considere estos nombres como genéricos, al contrario la prueba presentada podría servir para evidenciar un aprovechamiento injusto de las mismas.

⁴³ Para ampliar el tema se puede consultar el capítulo 2, apartado 2.2.3.2, de la presente tesis, en el cual se desarrolla el tema de Indicación Geográfica considerada nombre genérico; también se puede consultar el artículo 80, inciso c) y último párrafo, del Decreto 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial.

⁴⁴ Reglamento (CE) n° 1107/96 de la Comisión de 12 de junio de 1996 relativo al registro de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 17 del Reglamento (CEE) n° 2081/92 del Consejo. Diario Oficial n° L 148 de 21/06/1996 p. 0001 – 0010

En cuanto a lo considerado en relación al “uso previo” de los nombres *Fontina* y *Gorgonzola*, el Registro de la Propiedad Intelectual, hace referencia a la excepción contemplada en la ley, conforme a la cual, dicho uso se considera lícito siempre y cuando se haya realizado de buena fe, de forma continua por al menos un plazo de tres años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de registro de las denominaciones en cuestión⁴⁵. No obstante que la Autoridad concluyó que la entidad opositora no demostró la existencia de un uso continuando ni que este se haya llevado a cabo por el plazo mínimo establecido en la ley, contradictoriamente considera que dicho uso se llevó a cabo de buena fe, pues dicho extremo tampoco fue probado por la parte opositora.

Entendiendo la mala fe como todo acto que se haga en detrimento de un interés legítimo de tercero⁴⁶, y entendiendo que el interés de una persona se considera legítimo cuando su derecho se encuentra reconocido y protegido por la ley; en el presente caso, quedó comprobado que las dos denominaciones de origen *Fontina* y *Gorgonzola*, se encuentran registradas como tales tanto en su país de origen, como en los demás países que integran la Unión Europea, por lo menos, desde la entrada en vigencia del Reglamento (CE) No 1107/96 de la Comisión de 12 de junio de 1996 relativo al Registro de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen; desde la inscripción realizada de acuerdo al Arreglo de Lisboa y desde la suscripción del Convenio de Stresa, según se mencionó anteriormente, lo cual significa que a nivel internacional existe un derecho legítimamente protegido sobre el uso de las mismas.

Por tal razón, dado que la entidad opositora es una asociación que vela por los intereses comerciales a nivel global del sector lácteo estadounidense, se considera que la misma, tendría que haber tenido conocimiento de que dichos nombres se encontraban reconocidos como denominaciones de origen protegidas, y por lo tanto hacer uso de estas en productos que no cumplan con las condiciones de producción, no provengan de la zona geográfica delimitada, ni cuenten con la autorización correspondiente, se considera un uso de mala fe.

Teniendo en cuenta lo anterior, una vez registradas las denominaciones de origen *Fontina* y *Gorgonzola*, podría entonces la Unión Europea accionar ante la autoridad competente, para hacer cesar o impedir la utilización de dichas denominaciones de origen protegidas para los mismos productos que no

⁴⁵ Para ampliar el tema se puede consultar el Capítulo 2, apartado 2.2.3.1, de la presente tesis, en el que se expone el tema de Derechos anteriores de propiedad intelectual; también se puede consultar el artículo 89 del Decreto 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial.

⁴⁶ Para ampliar el tema se puede consultar el capítulo 2, apartado 2.2.2.5, de la presente tesis, en el cual se desarrolla el Principio de Buena Fe.

sean originarios del lugar designado; o bien cualquier otra utilización del signo que constituya un acto de competencia desleal⁴⁷.

4.3 Solicitud de registro de marca FLORIDA 7 en clase internacional 29

El presente caso se deriva de la solicitud presentada ante el Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala, por la entidad Alimentos Maravilla, S.A., para la inscripción de la marca Florida7, en la clase internacional 29, para la protección de frutas entre otros productos alimenticios.

Tanto el Registro de la Propiedad Intelectual como el Ministerio de Economía, denegaron la inscripción de la marca por considerar que la denominación solicitada al incluir el nombre Florida, correspondiente a un Estado de los Estados Unidos de América, caracterizado por su producción de frutas, podría dar lugar a confusión por parte del público consumidor, al asociar la marca con una indicación de procedencia; lo cual constituye una causal de improcedencia de acuerdo a lo estipulado en el Convenio Centroamericano para la protección de la Propiedad Industrial, ley vigente en el año 1996, en que se presentó la solicitud de registro; según el cual no podrían usarse ni registrarse como marcas ni como elementos de las mismas (entre otros), los distintivos que pudiesen inducir a error por indicar una falsa procedencia, naturaleza o cualidad⁴⁸.

4.4 Análisis del caso 1

En este segundo caso, se muestra como de oficio, es la propia autoridad administrativa, el Registro de la Propiedad Intelectual, quien rechaza una solicitud de marca, por considerar que el signo solicitado era inadmisibles de acuerdo al ordenamiento jurídico. Siguiendo el curso del proceso, la entidad solicitante recurre la resolución, hasta que el asunto llega a conocerse en última instancia ante un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, quien al final resuelve de manera contraria a lo valorado en un principio por el Registro de la Propiedad Intelectual.

Tanto el Registro de la Propiedad Intelectual, al rechazar la solicitud, como el Ministerio de economía al resolver el recurso de revocatoria, se pronuncian atendiendo al tenor literal de la ley, pues en el sentido estricto de la palabra la marca Florida7 indica una falsa procedencia, aduciendo que Florida

⁴⁷ Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000, artículo 87, incisos a), c) y d).

⁴⁸ Congreso de la república, Convenio Centroamericano para la protección de la propiedad industrial Decreto 26-73, artículo 10, inciso (q).

hace referencia al territorio de los Estados Unidos de América con ese mismo nombre. Sin embargo, al conocer la demanda Contencioso Administrativa en contra de la resolución del recurso de revocatoria, el tribunal lleva a cabo un análisis menos riguroso.

A criterio del tribunal, el espíritu de la prohibición aplicada al presente caso, debe hacerse valer cuando efectivamente se induzca a error al público consumidor en cuanto a la procedencia del producto. Con el análisis que se hace de la palabra florida queda claro que está tiene diferentes acepciones y no solamente corresponde al nombre de un Estado de los Estados Unidos de América, además que si bien en dicho territorio existe bastante producción de frutas, no existe ninguna indicación geográfica ni denominación de origen protegida de Florida, que identifique frutas u otros productos alimenticios relacionados a los de la clase 29.

Resulta interesante que si se tuviese que analizar el presente caso bajo las leyes actuales, al examinar el signo “Florida7”, su registro podría estar prohibido, por incurrir en una de las causales de inadmisibilidad de marca, cuando ésta puede causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica del producto. La única excepción para que fuese admisible, sería comprobando que dicho signo es distintivo con respecto al producto al que representa, por lo que su empleo no causa confusión o asociación en relación al origen del producto. Para ello la distintividad tendría que ser valorada por la autoridad correspondiente⁴⁹.

4.5 Solicitud de nulidad de las marcas Parma en Guatemala

El caso que se expone a continuación se origina de la Demanda Oral de Nulidad de Registros Marcarios, promovida por las entidades PARMALAT, S.p.A⁵⁰ y Consorzio del Prosciutto Di Parma⁵¹ (también referidas como la parte demandante), en contra de la entidad Fábrica de Productos lácteos Parma, S.A., (también referida como parte demandada) titular de los cuatro registros marcarios detallados a continuación:

⁴⁹ Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000, artículos 16; 20, inciso j) y 25.

⁵⁰ Parmalat S.p.A., es una entidad constituida de acuerdo a las leyes de Italia, dedicada a la producción y distribución de productos alimenticios; es propietaria de la marca PARMALAT, para identificar productos lácteos. Información obtenida del sitio web de la entidad: http://www.parmalat.com/en/about_us/parmalat_in_brief/.

⁵¹ Órgano oficial encargado de proteger y promover la denominación de Origen “Prosciutto di Parma. Sitio web oficial del Consorzio del Prosciutto Di Parma: http://www.prosciuttodiparma.com/en_UK/consortium.

Nomb re de la Marca	Clase internacional	Fecha de la solicitud (dd/mm/aaaa)	Número de Registro / folio / libro	Fec ha de registro
Parma y diseño	29	30/08/1 979	38152 / 252 / 91	21/1 1/1979
Parma y etiqueta	29	01/01/1 979	38593 / 194 / 92	08/0 2/1980
Parma y etiqueta	31	16/06/2 005	141203 / 70 / 329	15/0 3/2006
Parma y etiqueta	43	16/06/2 005	141223 / 90 / 329	15/0 3/2006

4.6 Análisis del caso 2

En este tercer caso, se expone un conflicto entre una denominación de origen protegida cuyos derechos se encuentran amenazados por varios registros marcarios preexistentes. A diferencia de los casos anteriores, que se conocieron en la etapa administrativa de solicitud de registro de los signos distintivos, el presente conflicto se suscita en contra de signos distintivos previamente registrados, por lo que corresponde conocer la nulidad de los mismos por la vía judicial.

Uno de los aspectos más interesantes del caso expuesto, es el análisis de la ley en el tiempo que lleva a cabo la Sala de Apelaciones, pues como consecuencia del mismo se advirtieron puntos de derecho concluyentes, y se logró determinar si los registros marcarios contravenían alguna disposición legal y en consecuencia si dichos registros adolecían de nulidad absoluta.

Ante lo anterior, cabe resaltar los siguientes puntos:

- Se determinó que la ley nunca reconoció derechos sobre una marca por el simple uso de la misma, al contrario, tanto la ley vigente a la fecha en que se estableció que se empezó a utilizar la marca Parma, hasta la ley vigente en la actualidad, coinciden en que la adquisición de la propiedad de una marca se obtiene a partir del registro de la misma. Por lo que resulta irrelevante el argumento de que la entidad demandada utilizara de buena fe la marca desde el año 1962.
- Se determina que los dos registros marcarios que distinguen productos amparados en la clase 29, se registraron en contravención a una causal de inadmisibilidad de registro de marcas, contemplada en el Convenio

Centroamericano para la protección de la Propiedad Industrial, y bajo el mismo cuerpo legal, dichos registros resultan nulos de pleno derecho.

- Al advertir la reforma contemplada en el artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial, se favorece al distintivo Parma registrado en clase 43, pues si bien este no se consideraba lo suficientemente arbitrario (requisito contemplado en la ley antes de ser reformada), el mismo si se considera distintivo, por lo que a la luz de la ley vigente al momento de conocer la nulidad de los registros marcarios, tanto al registro en clase 31 como al registro en clase 43, les es aplicable el caso de excepción contemplado en la parte conducente del artículo 16 en mención.
- En cuanto a los distintivos registrados para distinguir productos amparados en clase 31 y servicios de la clase 43, los cuales se analizaron a la luz de la Ley de Propiedad Industrial, se determinó que sobre los mismos no deviene una causal de inadmisibilidad de registro de marcas.
- No obstante el punto anterior, al hacerse el análisis de la existencia de mala fe, al momento de obtener los registros marcarios en cuestión, se determinó que tanto los registros obtenidos para la clase 29, como el registro de marca en clase 43, se obtuvieron de mala fe, por lo que si bien los primeros ya se consideraban nulos por contravenir una prohibición expresa de la ley, el registro en clase 43, también resulta nulo, de acuerdo a lo estipulado en a la Ley de Propiedad Industrial, pues el mismo se obtuvo de mala fe.

Además de los puntos mencionados, se estima que los registros de la marca Parma, al haberse obtenido de mala fe, constituyen actos de competencia desleal. No obstante, el criterio de la Sala de Apelaciones es bastante acertado, al considerar que el uso de frases de publicidad que aluden a la tradición o herencia que pueda tener la entidad Fábrica de Productos Lácteos Parma, S.A., sobre la cultura italiana y la elaboración de quesos, no constituye competencia desleal.

Por otro lado, es evidente que el registro de la marca Parma, para amparar e identificar productos lácteos y cárnicos, representa un peligro para las denominaciones de origen protegidas de la provincia de Parma en Italia, puesto que ante el consumidor guatemalteco la reputación de los productos se ve mermada, pues no lo asocian directamente con las denominaciones de origen protegidas; o al contrario asocian con éstas productos que no son originarios del territorio en que se encuentran protegidas las denominaciones. De hecho, según las apreciaciones de los miembros de la Sala de Apelaciones, el distintivo Parma, en Guatemala ya no induce a error al consumidor, respecto al origen, calidad o características, debido al tiempo que lleva en el mercado guatemalteco y al carácter distintivo que ha adquirido.

Considerando lo anterior, vale la pena cuestionarse si la marca Parma registrada en Guatemala, ¿habría tenido mayor oportunidad, de haberse defendido bajo el concepto de marca notoriamente conocida? Dado que los mismos miembros del tribunal establecieron que la marca ha tenido presencia en el mercado guatemalteco desde el año 1962 (cabe mencionar que las marcas notorias son las únicas que pueden ser reconocidas por el mero uso), y que la misma ha adquirido tal fuerza distintiva que ya no induce a error en cuanto al origen de los productos. Además, la Ley de Propiedad Industrial, estipula como causal de inadmisibilidad de una indicación geográfica o denominación de origen, el hecho de que esta sea igual o confusamente similar a una marca notoriamente conocida⁵².

Por último, es preciso indicar que este litigio entre PARMALAT, S.p.A y Consorzio del Prosciutto Di Parma y Fábrica de Productos lácteos Parma, S.A., no ha concluido, por tener recursos judiciales pendientes de resolución.

5. Conclusiones: Algunas consideraciones en cuanto a la resolución de conflictos entre marcas e indicaciones geográficas

En la actualidad el mundo comparte un mercado globalizado, la rapidez y facilidad con la que se obtiene la información ha ido derribando fronteras de conocimiento y de adquisición, permitiendo tanto a productores ofrecer sus productos en diferentes mercados, así como a consumidores conocer nuevos productos, tener acceso a ellos, tener opciones, variedades y sobre todo poder demandar y seleccionar productos de acuerdo a la calidad de los mismos. Todas estas son ventajas del libre mercado y de un mundo globalizado. Sin embargo, también representan mayores desafíos a la hora de proteger la propiedad intelectual, pues tanto las marcas como las indicaciones geográficas y cualquier otro signo distintivo se encuentran expuestos al mundo entero y su protección a nivel internacional requiere de nuevas estrategias y representa una mayor inversión económica, puesto que los derechos de propiedad intelectual se reconocen y protegen en cada país, de acuerdo al principio de territorialidad ya expuesto, lo que también potencializa las infracciones a dichos derechos, las falsificaciones, el aprovechamiento injusto, en fin prácticas de competencia desleal.

En el presente trabajo se han desarrollado específicamente las figuras de marcas e indicaciones geográficas en Guatemala y los conflictos que pueden surgir entre éstas, especialmente porque ambas figuras son signos distintivos

⁵² Para ampliar el tema se puede consultar el Capítulo 1, apartado 1.1.4.4, de la presente tesis, relativo a la Marca Notoria; el capítulo 2, apartado 2.2.1.6; o también se puede consultar el artículo 80 inciso f), del Decreto 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial.

que se utilizan en el mercado para dar a conocer, distinguir y diferenciar productos. No obstante, la información que se obtiene de cada una es diferente; dado que la marca permite asociar el producto con su origen empresarial y ésta puede ser utilizada en cuantos productos su titular desee; mientras que las indicaciones geográficas distinguen un producto especial al cual se le atribuyen características, calidad y reputación exclusivas del vínculo del producto con elementos naturales y humanos de la zona geográfica de la que proviene.

Es importante tener en cuenta que la existencia de indicaciones geográficas y denominaciones de origen reconocidas, a las cuales se les atribuye cierta reputación, son el producto de los esfuerzos de quienes han desarrollado su actividad productiva dentro de la zona geográfica delimitada, manteniendo un estricto cumplimiento de las normas y condiciones de producción del bien que se identifica. Su protección y reconocimiento constituye un beneficio colectivo para toda una comunidad pues favorece a la economía del sector y a la vez incentiva a desarrollar y mantener conocimientos y prácticas tradicionales que fomentan la importancia cultural de la actividad económica del lugar.

Cualquier aprovechamiento injusto de las indicaciones geográficas o denominaciones de origen perjudica tanto a los usuarios legítimos, al potenciar la dilución del carácter distintivo de las mismas; así como al consumidor quién se vería engañado al adquirir un producto de diferente calidad y origen al que esperaba. Incluso aumenta el riesgo de que los nombres se vuelvan de uso común y genérico para identificar el producto.

Ante tal realidad, el derecho de propiedad intelectual contempla normas básicas de protección para las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, las cuales fueron examinadas a lo largo del presente trabajo, y se pueden concretizar en los siguientes puntos:

- La ley contempla medidas de represión contra cualquier circunstancia que induzca a error al consumidor respecto al origen de los productos y que constituya un acto de competencia desleal.
- La ley considera inadmisibles para registro, todo signo distintivo que cause engaño o confusión sobre la procedencia geográfica de un producto, sus cualidades, características, entre otros, y se ajuste a los siguientes casos: a) consista en una indicación geográfica; b) cuando el signo es idéntico o similar o constituye una traducción de una indicación geográfica o denominación de origen protegida en el país.
- La ley prohíbe la utilización de una indicación geográfica o denominación de origen protegida, para los mismos productos, cuando éstos no sean

originarios del lugar de dicha indicación o denominación, aunque se establezca el verdadero lugar de origen o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como: estilo, tipo, imitación o cualquier otra similar.

- La ley establece que las indicaciones geográficas o denominaciones de origen no podrán ser consideradas genéricas en tanto se mantengan protegidas.

Sin embargo, el ordenamiento jurídico también contempla algunas normas de excepción a las prácticas comunes de protección y éstas se pueden resumir en las siguientes:

- El registro de una indicación geográfica o denominación de origen será inadmisibles en los siguientes casos: a) cuando se considere el nombre genérico del producto; b) sea igual o confusamente similar a una marca, previamente solicitada o registrada de buena fe (para productos iguales o similares); y c) sea igual o similar a una marca notoriamente conocida.
- Además también se considera lícito el uso previo de una indicación geográfica o denominación de origen (o un elemento de la misma o su traducción) cuando, con anterioridad a la solicitud de registro en Guatemala: a) fuere considerada un nombre genérico; y b) cuando el uso se haya realizado en el país de buena fe y de forma continua respecto a productos iguales, semejantes o relacionados, al menos durante un plazo de tres años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.

Habría que tomar en cuenta que la ley reconoce una mayor protección para indicaciones geográficas o denominaciones de origen para vinos y bebidas espirituosas, dado que no se reconoce como lícito el uso previo de las mismas bajo ninguna circunstancia (a menos que se haya utilizado en relación a productos distintos a vinos y bebidas espirituosas). De los casos objeto de estudio de esta tesis, se concluyen varios puntos que vale la pena considerar al evaluar la existencia de un conflicto de derechos entre cualquier signo distintivo e indicaciones geográficas o denominaciones de origen.

Con las oposiciones planteadas en contra de varias de las solicitudes de registro de indicaciones geográficas y denominaciones de origen presentadas por la Unión Europea, se pudo apreciar que no obstante la importancia de proteger estos signos distintivos, también es significativo que se reconozca y se sostenga el derecho a utilizar los nombres que ya se encuentran arraigados en la cultura del sector comercial pertinente como nombres genéricos de uso común con los que identifican determinado producto. Sin embargo, para poder demostrar la calidad de genérico de un nombre, denominación o indicación, se

debe aportar prueba idónea que verdaderamente refleje la acepción que tanto el público consumidor como los productores y comerciantes le atribuyen a dicho nombre. De lo contrario se estaría frente a un aprovechamiento injusto.

De la demanda de nulidad de registros marcarios de la marca Parma en Guatemala se concluyen varios puntos importantes. El análisis que efectúa la Sala de Apelaciones sobre la aplicación de la ley en el tiempo es imprescindible para dilucidar la existencia o no de un mejor derecho. Asimismo, se aprecia que la buena fe, es un requisito indispensable para determinar la validez de una solicitud o registro de marca anterior que sea idéntica o similar a una indicación geográfica; o la existencia de un uso previo lícito de la indicación geográfica o denominación de origen.

En el análisis de los casos presentados, se estimó que no puede apreciarse buena fe cuando se cometen actos que son prohibidos expresamente por la ley, o bien en conciencia de que se está actuando en detrimento de un interés legítimo de tercero. Bajo tal concepto es importante considerar que la tecnología actual y la facilidad de acceso a la información, hace que cada vez sea menos factible alegar que se ignora la existencia de indicaciones geográficas o denominaciones de origen protegidas para ciertos productos reconocidos en el mercado por tener cierta calidad y reputación atribuible exclusivamente al territorio del que se originan.

El mismo caso de nulidad de registros de la marca Parma, sirve para ejemplificar las terribles consecuencias de no advertir la existencia de una indicación geográfica o denominación de origen protegida, pues en este caso, el titular de la denominación de origen advirtió el aprovechamiento injusto, y logró comprobar ante la autoridad competente que los registros marcarios se efectuaron en contravención a la ley y de mala fe, por lo que los mismos devienen nulos y con ello se viene abajo todo el esfuerzo, recursos económicos y tiempo invertido para posicionar la marca en el mercado guatemalteco.

Con el propósito de evitar este tipo de problemas, es importante el examen de fondo que lleva a cabo la autoridad competente a la hora de tomar la decisión de rechazar o dar trámite al signo distintivo solicitado. De igual manera se considera fundamental que el Registro de la Propiedad Intelectual, como institución especializada en la materia, preste asesoría a los usuarios y a las demás instituciones del Estado para educar sobre los temas relacionados con las indicaciones geográficas y promover el uso adecuado de los nombres genéricos que acompañan algunas de las indicaciones geográficas registradas y evitar la colisión de derechos con las marcas. Además es importante, la asesoría que los abogados brinden a sus clientes a la hora de auxiliarlos en el trámite de registro de cualquier signo distintivo ante el Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala; pues como profesionales del derecho deben velar por

los intereses de sus clientes, y aconsejarles en cuanto a las causas de inadmisibilidad de un signo distintivo y las consecuencias negativas que podría tener la violación a los derechos de propiedad intelectual de terceros.

Ha quedado expuesto en el presente trabajo, que las indicaciones geográficas extranjeras se reconocen y protegen en Guatemala a través de su inscripción ante el Registro de la Propiedad Intelectual. A nivel internacional, el Sistema de Lisboa, constituye un Registro Internacional de Indicaciones Geográficas, administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, este sistema permite la protección de denominaciones de origen en todos los Estados contratantes del Arreglo de Lisboa⁵³. Guatemala no forma parte de dicho arreglo, sin embargo el mismo podría considerarse una herramienta útil para advertir la existencia de denominaciones de origen protegidas en otros países.

Como consideración final, se entiende que parte de la importancia del reconocimiento de indicaciones geográficas y denominaciones de origen, se da porque éstas fomentan la cultura, las costumbres y tradición de las comunidades. Sin embargo, esto no quiere decir que la herencia cultural no pueda viajar a lugares diferentes con las personas que por algún motivo parten a otros p como actos de competencia el hacer alusión a cierta tradición o herencia cultural en la promoción de productos que verdaderamente son el resultado de dichas prácticas.

De manera que las autoridades legislativas de cada país tienen un rol muy import aíses y establecen su vida en un nuevo lugar, desarrollando el oficio que conocen y poniendo en práctica las costumbres aprendidas, la tradición y la cultura que tienen desleal como herencia. De esa cuenta no deberían considerarse ante para establecer las normas jurídicas claras para que los conflictos entre marcas e indicaciones geográficas sean resueltos en las instancias administrativas y judiciales con justicia y equidad. En el caso de Guatemala con el tiempo se logrará establecer si las reformas efectuadas en los años 2013 y 2014 a la Ley de Propiedad Industrial y a su reglamento resultan ser eficientes para este fin o si necesitarán ser revisadas para garantizar una efectiva protección tanto a las marcas como a las indicaciones geográficas.

Referencias

Referencias bibliográficas

⁵³ El Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional es adoptado en el año 1958, al mismo pueden adherirse todo los Estados que forman parte del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

- Addor, Felix; The Way Ahead – What Future for Geographical Indications? Extension of the more effective protection of Article 23 of the TRIPS Agreement to all products, Worldwide Symposium on Geographical Indications Jointly organized by WIPO and the Italian Ministry of Productive Activities Parma, Italia, 2005.
- Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual. Cuestión 62, Congreso de Río de Janeiro, Denominaciones de origen, indicaciones de procedencia e indicaciones geográficas. Brasil. 1998.
- Busaniche, Beatriz. Seminario de Marcas – Maestría en Propiedad Intelectual.
- Cabanellas de Torres, Guillermo; Diccionario Jurídico Elemental, Edición Actualizada, corregida y aumentada por Guillermo Cabanellas de las Cuevas; decimotava edición, Argentina, Editorial Heliasta, 2006.
- Capsuto, Tara. Criteria for U.S. Geographic Indications, Berkeley Law. 2012.
- Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, Ginebra. Principios básicos de la propiedad industrial. Ginebra, Serie: Publicación OMPI, 895(S).
- Conseil des appellations réservées et des termes valorisants. “Application Guide: Designation of Origin (DO) and Protected Geographical Indication (PGI)”. Versión 1.5, Modificación 2011.
- Covarrubia, Patricia. Ampliación de la Cobertura de las Indicaciones Geográficas – La Estrategia de la UE en los Países Andinos. Buckingham University.
- Errázuriz Tortoreli, Cristina. “Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen, Propiedad Intelectual e Progreso”. Revista Chilena de Derecho, vol. 37 N°2, 2010.
- Gangjee, Dev S. Ch III: A Geology of Terroir – Wine Appellations in France, London School of Economics. London, 2010.
- Ganguli, Prabuddha; MVIRDC WORLD TRADE CENTRE MUMBAI. Geographical Indications Its Evolving Contours, SVKM’s NMIMS University’s Institute of Intellectual Property Studies, Mumbai, 2009.
- Gastiaburu, Karen. “Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen: Modos de Protección Internacional de los Productos de calidad agroalimentarios, vitivinícolas, artesanales y otros”, Revista de la Competencia y la Propiedad Intelectual N° 7.
- Giovannucci, Daniele (et al). Guía de Indicaciones Geográficas: Vinculación de los productos con su origen, Centro de Comercio Internacional, Geneva, 2009.
- González Navarro, Katherine Elizabeth. “Tratamiento de las Indicaciones Geográficas en el Acuerdo ADPIC y su incidencia en la industria Vitivinícola Chilena”. Universidad de Chile Facultad de Derecho. Chile. 2011.

- Martínez Medrano, Gabriel. “La Protección de las Marcas de Hecho”. La Ley 2006-A, 987.
- Matulionyté, Rita. Law Applicable to copy right; A comparison of the ALI and CLIP proposals. Edward Elgar Publishing. 2011.
- Méndez, José Juan. “Indicaciones Geográficas Posición de la INTA” [Presentación en PDF], International Trademark Association.
- Mitelman, Carlos Octavio. Marcas: Panorama de su régimen legal en la República Argentina. Revista Aplicación Profesional, No. 14, Argentina Septiembre de 1997.
- Montiel Cuevas, Eliseo. “Las DO en México: Necesidades específicas de un sector en crecimiento”. [Presentación en PDF]. Conferencia Internacional sobre las últimas tendencias en materia de Indicaciones Geográficas. Museo de Arte Zapopan, Jalisco, México, 2011.
- Obligado & Cia. “Las Marcas Régimen Legal en el Mercosur”. Editorial Aplicación Tributaria. Revista Aplicación Profesional No. 18. 1998.
- OConnor and Company/Insight Consulting. Geographical indications and TRIPs: 10 Years Later A roadmap for EU GI holders to get protection in other WTO Members. Commission of the European Communities.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ; Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del Perú y El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. “Simposio mundial sobre indicaciones geográficas” Publicación OMPI No. 798(S). 2012.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, Ministerio de Industria, Energía y Minería del Uruguay . “Simposio sobre la protección integral de las Indicaciones Geográficas: Introducción a las Indicaciones Geográficas y Acontecimientos Internacionales recientes en la OMPI”. Montevideo 2001.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual; Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas. Las Indicaciones Geográficas y el Principio de Territorialidad. Novena sesión. Ginebra 2002.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Adenda del Documento SCT/6/3 REV. (Indicaciones Geográficas: Antecedentes, Naturaleza de los Derechos, Sistemas Vigentes de Protección, y Obtención de una protección eficaz en otros países”, Octava sesión Ginebra, 27 a 31 de mayo de 2002, Comité Permanente Sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas; Ginebra, 2 de abril de 2002.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Las Indicaciones Geográficas” Publicación OMPI No. 952(S).

- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Posibles Soluciones a los Conflictos Que Puedan Plantearse Entre Marcas e Indicaciones Geográficas y Entre Indicaciones Geográficas Homónimas”, Quinta sesión Ginebra, 11 a 15 de septiembre de 2000, Comité Permanente Sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas; Ginebra, 8 de junio de 2000.
- Organización Mundial del Comercio. Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. “Visión General de los Sistemas Internacionales Existentes de Notificación y Registro de las Indicaciones Geográficas para los vinos y bebidas espirituosas”, 2 de julio de 1999. IP/C/W/85/Add.1
- Organization for an International Geographical Indications Network. American Origin Products: Protecting a Legacy. Elizabeth Barham (editor). Published by oriGI (http://www.origin-gi.com/), Geneva, Switzerland, 2010.
- Ortiz, Claudia. Agricultura y desarrollo sostenible: Análisis del capítulo de Propiedad Intelectual del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea. Fundación Nacional Para el Desarrollo, San Salvador, 2010.
- Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. Editorial Lexis Nexis – Abeledo – Perrot. Año 2003.
- Péres D. Félix S. Las diferencias entre las marcas y las Denominaciones de Origen. Congreso Nacional de Derecho Vitivinícola, Argentina, 2012.
- Pérez Fernández del Castillo, Bernardo. Derecho Registral, Porrúa, S.A. México, 1990, Capítulo III.
- Raustiala, Kal (et al). “The Global Struggle over Geographic Indications”, The European Journal of International Law. Vol. 18 no. 2. 2007.
- Rosen, Jan. Individualism and Collectiveness in Intellectual Property Law. Edward Elgar Publishing.
- The new EU approach in securing GI protection through bilateral agreements. [Presentación en PDF] Origin General Assembly Guadalajara, 30 September 2011.
- Thiedig, Frank; Bertil Sylvander. “Welcome to the Club? – An Economical Approach to Geographical Indications in the European Union.
- Thompson, Greg. Challenges for Prune Producers in Setting Up Product Differentiation Schemes in the US. [Presentación en PDF]. Conferencia Internacional sobre las últimas tendencias en Materia de Indicaciones Geográficas. Guadalajara México, 2011.
- U.S. Dairy Export Council. 2014 Year in Review. Highlights of 2014, Common Food names. [documento en PDF] 2014.
- Valenzuela Garcia-Huidobro, María Ignacia. Antecedentes que Justifican la Protección Legal de las Denominaciones de Origen en Chile. Tesis

para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas. Pontificia Universidad Católica de Chile, 1996.

- Vandecandelaere, Emlie (et al). Linking People, Places and Products A guide for promoting quality linked to geographical origin and sustainable geographical indications. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) and SINER-GI. 2009.
- Vasquez Camey, Rosa Fernanda. Análisis jurídico doctrinario sobre pérdidas en la economía nacional en materia de derecho marcario frente al tratado de libre comercio (CAFTA-CAUSA). Tesis inédita. Universidad de San Carlos de Guatemala. Guatemala 2006.

Leyes

Nacionales

- Congreso de la República, Decreto 3-2013, Reformas al Decreto Número 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial, Guatemala 2013.
- Congreso de la República, Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, Guatemala, 2013.
- Congreso de la República, Decreto 11-2006, Reformas legales para la implementación del Tratado de Libre Comercio República Dominicana – Centroamérica – Estados Unidos de América, Guatemala 2006.
- Congreso de la República, Decreto 31-2005, Tratado de Libre Comercio, República Dominicana, Centroamérica, Estados Unidos de América, Guatemala, 2005.
- Congreso de la República, Decreto 57-2000, Ley de Propiedad Industrial, Guatemala, 2000.
- Congreso de la República, Decreto 37-95, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, Anexo 1C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, Guatemala 1995.
- Congreso de la República, Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883), Guatemala, 1988.
- Congreso de la República, Decreto 26-73, Convenio Centroamericano para la protección de la Propiedad Industrial, Guatemala 1975.
- Congreso de la República, Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial, Guatemala 1930.
- Jefe de Gobierno de la República /Ministro de la Defensa Nacional, Código Civil, Decreto Ley Número 106, Guatemala, 1963.

- Presidente de la República, Acuerdo Gubernativo 89-2002. Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, Guatemala, 2002.
- Presidente de la República, Decreto Gubernativo 882, Ley de Marcas, Nombres y Avisos Comerciales, Guatemala 1924.
- Ministerio de Economía, Acuerdo Gubernativo 95-2014. Reformas al Acuerdo Gubernativo Número 89-2002 de fecha 18 de marzo de 2002, Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, Guatemala 2014.

Internacionales

- Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las Denominaciones de Origen y su registro internacional.
- Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos.
- Ley de Marcas de los Estados Unidos de América, 15 U.S.C. §§ 1051 et seq.
- Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas.
- Reglamento (CE) nº 1151/2012 del Consejo de 21 de noviembre de 2012 sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios.

Referencias electrónicas

- García & Bodán Attorneys & Counselors at Law. Coexistencia de marcas. [en línea] http://www.garciabodan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=388:coexistencia-de-marcas-el-salvador&catid=22:noticias&Itemid=36 [Consulta: 01 de mayo de 2014]
- Hevia Román, María Antonia y Pérez Vega, Lorely. El Derecho de marcas: Naturaleza jurídica y objeto de regulación. [En línea] GESTEOPOLIS, 2009. www.gestiopolis.com/marketing/naturaleza-juridica-y-regulacion-de-las-marcas.htm [Consulta: 27 de mayo de 2014].
- Iglesias Darriba, Claudio. 2010. Marcas Colectivas y nombres geográficos. [en línea] IPIBA Instituto de la Propiedad Intelectual de Buenos Aires. Julio de 2006. <http://ipiba.org/2010/07/marcas-colectivas-y-nombres-geograficos> [Consulta: 6 de marzo de 2013].
- International Trademark Association INTA. [en línea] “Fact Sheets Types of Protection”.

<http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/GeographicalIndicationsFactSheet.aspx> [Consulta 17 de octubre de 2012].

- ORIGIN Organization for an International Geographical Indications Network. 2010. Key-Concepts of GIs. [en línea] http://www.origin-gi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=42&lang=en [consulta: 14 de enero de 2013].
- ORIGIN Organization for an International Geographical Indications Network. 2010. Gis: A Tool for Development. [en línea] http://www.origin-gi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=45&lang=en [consulta: 14 de enero 2013]
- ORIGIN Organization for an International Geographical Indications Network. 2010. [en línea] Legal Systems to protect Gis. http://www.origin-gi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=45&lang=en [consulta: 14 de enero 2013]
- Rodríguez García, Gustavo M. Con derechos reservados [2012]. Las coincidencias sí existen: sobre magia y mala fe en el derecho de marcas. [en línea] <http://blog.pucp.edu.pe/item/170146/las-coincidencias-si-existen-sobre-magia-y-mala-fe-en-el-derecho-de-marcas> [consulta: 05 de marzo 2014]
- Schiavone, Elena; Pablo Wegbraut; Claudio Iglesias Darriba y Claudio Tadeo. [2012] Resumen del temario de desarrollo del Foro de discusión sobre Propiedad Intelectual “Conflictos entre marcas e indicaciones geográficas”. [en línea] <http://www.austral.edu.ar/fd/blog/2012/03/30>.
- Troncoso, María del Pilar. ADOPI Asociación Dominicana de Propiedad Intelectual. La mala fe en los conflictos de marcas. [en línea] http://www.adopi.org.do/index.php?option=com_content&view=article&id=84:la-mala-fe-en-los-conflictos-de-marcas&catid=43:articulos-de-interes&Itemid=76
- U.S. Dairy Export Council. About Us. [en línea] <http://www.usdec.org/about-us>.
- U.S. Dairy Export Council. Trade Policy: Trade Issues, Abuse of Geographical Indications. [en línea] <http://www.usdec.org/trade-policy/trade-issues>.
- United States Patent and Trademark Office. [en línea] “Frequently Asked Questions (FAQs)”. <http://www.uspto.gov/ip/global/geographical/faq/index.jsp> [Consulta 6 de agosto de 2013]
- United States Patent and Trademark Office. [en línea] “Top 10 Misperceptions About Geographical Certification Marks”. <http://www.uspto.gov/ip/global/geographical/faq/10misperceptions.jsp> [Consulta 6 de agosto de 2013].
- USDA United States Department of Agriculture Economic Research Service, The Economic of Food, Farming, Natural Resources, and Rural

America. 2009 [en línea] “WTO: Beyond the Agreement on Agriculture, TRIPS”.

<http://webarchives.cdlib.org/sw1bc3ts3z/http://ers.usda.gov/Briefing/wto/geindications.htm> [consulta: 12 de enero 2013].

- World Intellectual Property Organization (WIPO) [en línea] “Making the Origin Count: The Colombian Experience”. www.wipo.int/ipadvantage/en/details.jsp?id=2617 [Consulta 9 de agosto de 2013].
- World Intellectual Property Organization (WIPO) [en línea] “Managing the Challenges o the Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights” www.wipo.int/ipadvantage/en/details.jsp?id=2540 [consulta 9 de agosto de 2013].
- World Intellectual Property Organization (WIPO) [en línea] “Name Matters” www.wipo.int/ipadvantage/en/details.jsp?id=2561 [Consulta 9 de agosto de 2013].
- World Intellectual Property Organization (WIPO) [en línea] “Organización Mundial del Comercio (OMC) – Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) (1994)” http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/details.jsp?group_id=22&treaty_id=231 [consulta 02 de enero de 2014].
- World Intellectual Property Organization (WIPO) [en línea] “Otros tratados de PI; Tratados regionales pertinentes a la PI > Partes Contratantes/Signatarios> Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial (Total Partes Contratantes: 10)” http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/parties.jsp?treaty_id=353&group_id=21 [consulta 02 de enero de 2014].
- World Intellectual Property Organization (WIPO) [en línea] “Reseña del Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos (1981)” http://www.wipo.int/treaties/es/ip/madrid/summary_madrid_source.html. [Consulta 02 de enero de 2014]
- World Intellectual Property Organization (WIPO) [en línea] “Tratados Administrados por la OMPI” http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty_id=2 [consulta 02 de enero de 2014].