

LEYES RELEVANTES SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL

GUATEMALA

LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y SUS REFORMAS

DECRETO NO. 57-2000



Índice

Título I. Normas Comunes	12
Capítulo Único. Disposiciones Generales	12
Título II. De las marcas y otros signos distintivos	18
Capítulo I. De las marcas.	18
Capítulo II. Marcas colectivas.	41
Capítulo III. Marcas de certificación.	42
Capítulo IV. Extinción del Registro de la Marca	43
Capítulo V. Expresiones o señales de Publicidad	47
Capítulo VI. Nombres comerciales	47
Capítulo VII. Emblemas	49
Capítulo VIII. Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen.	50
Título III. Invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales	55
Capítulo I. Invenciones	55
Capítulo II. Modelos de utilidad	83
Capítulo III. Diseños industriales	84
Título IV. Del Registro de la Propiedad Intelectual	87
Capítulo I. Registro y Publicidad	87
Capítulo II. Clasificaciones	89
Capítulo III. Tasas y otros pagos	90
Título V. De la Represión de la Competencia Desleal	91
Capítulo Único. Actos de Competencia Desleal	91
Título VI. Acciones procesales	97
Capítulo I. Disposiciones generales	97
Capítulo II. Acciones civiles	100
Capítulo III. Acciones penales	110
Título VII. Disposiciones transitorias y finales.	111
Capítulo I. Disposiciones transitorias	111
Capítulo II. Disposiciones finales	113

DECRETO NO. 57-2000

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA,

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política de la República reconoce y protege el derecho de libertad de industria y comercio, así como el derecho de los inventores, como derechos inherentes a la persona humana, garantizando a sus titulares el goce de la propiedad exclusiva de sus creaciones, de conformidad con la ley y los tratados internacionales de los cuales la República de Guatemala es parte;

CONSIDERANDO:

Que la República de Guatemala, como parte del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, texto adoptado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y su enmienda del 28 de septiembre de 1979, debe promover por medio de su legislación interna los mecanismos necesarios para tutelar adecuadamente los derechos de los inventores y creadores de modelos de utilidad y diseños industriales y los de los titulares de marcas de fábrica o de comercio y nombres comerciales. Asimismo, que como parte de esa protección, es necesario emitir disposiciones sobre la utilización de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen y los mecanismos de represión a los actos de competencia desleal;

CONSIDERANDO:

Que la República de Guatemala, como Miembro de la Organización Mundial del Comercio, está obligada a velar porque su legislación nacional en materia de propiedad industrial, cumpla con los estándares de protección que contempla el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio –ADPIC- (Anexo 1C del Acuerdo por el cual se crea la Organización Mundial del Comercio);

CONSIDERANDO:

Que tanto el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (aprobado por Decreto 26-73 del Congreso de la República) como la Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad, Dibujos y Diseños Industriales (Decreto Ley 153-85), no responden adecuadamente a los cambios resultantes del desarrollo industrial, del comercio internacional y de las nuevas tecnologías, motivo por el cual se hace imperativo integrar al

jurídico normas que permitan que los derechos de propiedad industrial sean real y efectivamente reconocidos y protegidos de acuerdo con las exigencias actuales, y estimular así la creatividad intelectual y la inversión en el comercio y la industria;

POR TANTO:

En el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la Constitución Política de la República,

DECRETA la siguiente:

LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL¹

TÍTULO I

NORMAS COMUNES

CAPÍTULO UNICO

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. Objeto de la ley. Esta ley tiene por objeto la protección, estímulo y fomento a la creatividad intelectual que tiene aplicación en el campo de la industria y el comercio y, en particular, lo relativo a la adquisición, mantenimiento y protección de los signos distintivos, de las patentes de invención y de modelos de utilidad y de los diseños industriales, así como la protección de los secretos empresariales y disposiciones relacionadas con el combate de la competencia desleal.

ARTÍCULO 2. Personas que pueden acogerse a esta ley. Toda persona, individual o jurídica, cualquiera que sea su nacionalidad, domicilio o actividad, puede adquirir y gozar de los derechos que esta ley otorga.

ARTÍCULO 3. Trato nacional. Las personas individuales o jurídicas, nacionales de otro Estado vinculado a Guatemala por un tratado que establezca trato nacional para los guatemaltecos, o las que tengan su domicilio o un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en aquel

¹ Publicada en el Diario Oficial el 27 de septiembre de 2000 y en vigencia a partir del 1 de noviembre de 2000.

Estado, gozarán de un trato no menos favorable que el que se otorgue a los guatemaltecos, con respecto a la adquisición, mantenimiento, protección y ejercicio de los derechos establecidos por esta ley o respecto a los que se establezcan en el futuro.

ARTÍCULO 4. Terminología.

A los efectos de esta ley se entenderá por:

Denominación de origen²: Todo nombre geográfico, expresión, imagen o signo que designa o evoca una región, una localidad o un lugar determinado, que identifica un producto como originario de esa región, localidad o lugar determinado, cuando las cualidades o características del producto se deban fundamentalmente al medio en donde se produce, incluyendo elementos naturales, humanos o culturales.

Diario oficial: lo constituye el medio de publicación oficial del Estado.

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

Emblema: un signo figurativo que identifica y distingue a una empresa, a un establecimiento mercantil o a una entidad.

Expresión o señal de publicidad: toda leyenda, anuncio, frase, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio similar, siempre que sea original y característico, que se emplee con el fin de atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre uno o varios productos, servicios, empresas o establecimientos mercantiles.

Indicación geográfica³: Indicaciones que identifican a un producto como

² Reformado por el Artículo 34 del Decreto Número 11-2006 del Congreso de la República de Guatemala, publicado en el Diario Oficial el 29 de mayo de 2006 y con vigencia a partir del 30 del mismo mes y año.

³ Reformado por el Artículo 34 del Decreto Número 11-2006 del Congreso de la República de Guatemala, publicado en el Diario Oficial el 29 de mayo de 2006 y con vigencia a partir del 30 del mismo mes y año.

originario de un país, o 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. Todo signo o combinación de signos, en cualquier forma, serán susceptibles de constituir una indicación geográfica.

Invencción: toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas.

Marca⁴: Todo signo denominativo, figurativo, mixto, tridimensional, olfativo, sonoro o mixto, que sea apto para distinguir los productos o servicios de otros similares en el mercado, de una persona individual o jurídica, de los de otra y que pueda ser objeto de una representación gráfica.

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

Marca de certificación: Una marca que se aplica a productos o servicios cuyas características o calidad han sido controladas y certificadas por el titular de la marca.

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

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

Patente: el título otorgado por el Estado que ampara el derecho del inventor o del titular con respecto a una invención, cuyos efectos y alcance están determinados por esta ley.

⁴ Reformado por el Artículo 34 del Decreto Número 11-2006 del Congreso de la República de Guatemala, publicado en el Diario Oficial el 29 de mayo de 2006 y con vigencia dos años después de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de América.

Procedimiento: con relación a la materia patentable, significa, entre otros, cualquier método, operación o conjunto de operaciones o aplicación o uso de un producto.

Producto: con relación a la materia patentable, significa, entre otros, cualquier sustancia, composición, material (inclusive biológico), aparato, máquina u otro tangible o una parte de ellos.

Secreto empresarial: cualquier información no divulgada que una persona individual o jurídica posea, que puede usarse en alguna actividad productiva, industrial, comercial o de servicios, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero.

Signo distintivo: cualquier signo que constituya una marca, un nombre comercial, un emblema, una expresión o señal de propaganda o una de nominación de origen.

Signo distintivo notoriamente conocido: cualquier signo que es conocido por el sector pertinente del público, o en los círculos empresariales, como identificativo de determinados productos, servicios o establecimientos y que ha adquirido ese conocimiento por su uso en el país o como consecuencia de la promoción del signo, cualquiera que sea la manera por la que haya sido conocido.

Registro: el Registro de la Propiedad Intelectual.

ARTÍCULO 5. Formalidades de las solicitudes. Sin perjuicio de los requisitos especiales establecidos para cada caso por esta ley, toda solicitud debe dirigirse al Registro y cumplir en lo que resulte pertinente con lo dispuesto en los artículos 61 y 62 del Código Procesal Civil y Mercantil.

ARTÍCULO 6. Trámite. Todas las solicitudes y demás gestiones administrativas que se presenten de acuerdo con esta ley, deberán ser tramitadas y resueltas por el Registro.

ARTÍCULO 7. Representación. En la primera gestión que se realice, debe acreditarse la personería de quien representa al solicitante. Cuando el solicitante o el titular de un derecho de propiedad industrial tenga su domicilio o su sede fuera del país, deberá ser representado por un mandatario domiciliado en Guatemala, quien deberá ser abogado colegiado activo.

El mandatario deberá tener facultades suficientes para representar al mandante en todos los asuntos y acciones relacionadas con la adquisición, mantenimiento y protección de los derechos normados por esta ley. Para esos fines, debe ser investido de las facultades especiales de los mandatarios judiciales, de conformidad con lo que al efecto establece la Ley del Organismo Judicial. Si el mandatario no tuviere esas facultades, se le considerará investido de ellas por ministerio de la ley.

En casos graves y urgentes calificados por el Registro, podrá admitirse la actuación de un abogado como gestor oficioso del interesado. No obstante, no se podrá rechazar la actuación de un abogado como gestor oficioso en los siguientes casos:

- a) En la presentación y contestación de oposiciones;
- b) Cuando el Registro o esta ley señalen un plazo para cumplir con determinado acto, si el incumplimiento puede afectar derechos del requerido; y
- c) En la presentación de solicitudes de registro y renovación de signos distintivos.

En todo caso, el gestor oficioso deberá prestar garantía suficiente determinada por el Registro, para responder por los resultados del asunto si el interesado no aprobare lo hecho en su nombre. No será necesario prestar garantía si el gestor ha presentado y mantiene vigente, una fianza extendida por una entidad afianzadora legalmente autorizada y emitida a favor del Registro, que cubra sus responsabilidades como gestor oficioso por el monto que fije el reglamento de esta ley.

ARTÍCULO 8. Unificación de solicitudes. Podrá pedirse en una sola solicitud la modificación o corrección de dos o más solicitudes o registros, siempre que la modificación o corrección fuese la misma para todos ellos.

Podrá asimismo solicitarse mediante un único pedido la inscripción de enajenaciones relativas a dos o más solicitudes o registros, siempre que el enajenante y el adquiriente fuesen los mismos en todos ellos. Esta disposición se aplicará, en lo pertinente, a la inscripción de licencias y de los cambios de nombre o denominación del titular.

A efectos de lo previsto en este artículo, el peticionante deberá identificar cada una de las solicitudes o registros en que debe hacerse la modificación, corrección o inscripción y, en todos los casos, deberá presentar, además, una copia de la solicitud respectiva para agregar a cada expediente. Las tasas correspondientes se pagarán en función del número de solicitudes o títulos afectados.

ARTÍCULO 9. Plazos. Salvo aquellos casos en que expresamente se establezca lo contrario, los plazos establecidos en esta ley son improrrogables.

ARTÍCULO 10. Intervención de terceros. Cuando se presente una solicitud relativa a la renuncia o cancelación voluntaria de un derecho registrado, el escrito deberá contener la firma del titular legalizada por notario y, si estuviese inscrito algún derecho en favor de tercero, la inscripción procederá sólo si consta el consentimiento de éste por escrito con firma legalizada.

ARTÍCULO 11. Efectos de la declaración de nulidad. Los efectos de la declaración de nulidad absoluta de una patente o de un registro, se retrotraerán a la fecha de la solicitud respectiva, sin perjuicio de las condiciones o excepciones que se establecieran en la resolución que declara la nulidad.

La declaratoria de anulación de una patente o de un registro surtirá efectos desde la fecha de emplazamiento del demandado. Al plantear la acción de anulabilidad, el titular legítimo tendrá derecho a reivindicar el signo distintivo, invención o diseño y a que se le indemnice los daños y perjuicios que se le hayan causado por el demandado.

ARTÍCULO 12. Abandono de la gestión. Salvo aquellos casos en los que se establezca un plazo específico, las solicitudes que se presenten de conformidad con esta ley se tendrán por abandonadas y caducarán de pleno derecho cuando el interesado no cumpla con lo que le sea requerido por el Registro, dentro de un plazo de seis meses, contados a partir desde la última notificación que se le hubiere hecho. El abandono causará la pérdida de la prelación y de oficio el archivo de la solicitud, sin necesidad de declaración alguna.

ARTÍCULO 13. Recursos. Contra las resoluciones definitivas del Registro podrá interponerse el recurso de revocatoria, que se interpondrá y tramitará en la forma que determina la Ley de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO 14. Modificación de la solicitud. El solicitante podrá, en cualquier momento del procedimiento, modificar su solicitud para restringir el ámbito de protección solicitado y para corregir errores que contenga la solicitud inicial o los documentos anexos a la misma. La modificación deberá ser solicitada por escrito con firma legalizada por notario, a la que se debe acompañar el comprobante de pago de la tasa correspondiente.

Cada solicitud fraccionaria conservará la fecha de presentación de la solicitud inicial y el derecho de prioridad, cuando corresponda.

ARTÍCULO 15. Desistimiento de la solicitud. El solicitante podrá desistir de su solicitud en cualquier momento del procedimiento, mediante petición escrita con firma legalizada por notario. Una vez aprobado, el desistimiento de una solicitud surtirá efectos desde su presentación en el Registro y no dará derecho al reembolso de las tasas que se hubiesen pagado.

El desistimiento de una solicitud termina el procedimiento administrativo, produce la extinción de los derechos que se originaron desde la fecha de presentación de la misma y tendrá como consecuencia el archivo del expediente.

La invención objeto de una solicitud desistida pasará al dominio público, siempre y cuando haya sido publicada de conformidad con esta ley.

TÍTULO II

DE LAS MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

CAPÍTULO I

DE LAS MARCAS

SECCIÓN UNO NORMAS GENERALES

ARTÍCULO 16⁵. Signos que pueden constituir marcas. Las marcas podrán consistir en palabras o conjuntos de palabras, letras, cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, grabados, viñetas, orlas, líneas y franjas y combinaciones y disposiciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos.

⁵ Reformado por el Artículo 35 del Decreto Número 11-2006 del Congreso de la República de Guatemala, publicado en el Diario Oficial el 29 de mayo de 2006 y con vigencia a partir del 30 del mismo mes y año.

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

Las marcas podrán consistir en indicaciones geográficas nacionales o extranjeras, siempre que sean distintivas respecto de los productos o servicios a los cuales se apliquen y que su empleo no sea susceptible de crear confusión o asociación con respecto al origen, cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen las marcas.

En el caso de marcas colectivas o marcas de certificación, cuando la indicación geográfica identifique a un producto o servicio como procedente de un país o de una región o localidad de dicho país y una cualidad, reputación u otra característica del producto o servicio pueda ser fundamentalmente imputable a su origen geográfico, dicha indicación geográfica podrá optar a protección como marca.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar la marca en ningún caso será obstáculo para el registro de la marca.

Será facultativo el empleo de una marca para comercializar un producto o servicio y no será necesario probar su uso previo para solicitar u obtener el registro de una marca.

Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solamente será otorgado para dicho producto o servicio.

Cualquier exigencia relativa a la utilización, en determinada proporción, del nombre común o genérico del producto o servicio que ampare una marca, no deberá menoscabar la capacidad distintiva de ésta.

ARTÍCULO 17. Adquisición del derecho. Las marcas tienen la calidad de bienes muebles, la propiedad de las mismas se adquiere por su registro de conformidad con esta ley y se prueba con el certificado extendido por el Registro.

La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se rige por la fecha y hora de presentación de la solicitud de inscripción en el Registro.

Sin perjuicio del derecho de oponerse en los casos que regula esta ley, la propiedad de la marca y el derecho a su uso exclusivo solo se adquiere con relación a los productos o servicios para los que haya sido registrada.

El titular de una marca protegida en un país extranjero, gozará de los derechos y de las garantías que esta ley otorga siempre que la misma haya sido registrada en Guatemala, salvo el caso de las marcas notorias y lo que disponga algún tratado o convención de que Guatemala sea parte.

ARTÍCULO 18. Derecho de prioridad. El solicitante del registro de una marca podrá invocar la prioridad basada en una solicitud de registro anterior, presentada en regla en algún Estado que sea parte de un tratado o convenio al cual Guatemala estuviere vinculada. Tal prioridad deberá invocarse por escrito, indicando la fecha y el país de la presentación de la primera solicitud.

Para una misma solicitud pueden invocarse prioridades múltiples o prioridades parciales, que pueden tener origen en solicitudes presentadas en dos o más Estados diferentes; en tal caso el plazo de prioridad se contará desde la fecha de la prioridad más antigua.

El derecho de prioridad tendrá una vigencia de seis meses contados a partir del día siguiente de la presentación de la solicitud prioritaria.

El derecho de prioridad podrá invocarse con la presentación de la nueva solicitud o en cualquier momento hasta dentro de un plazo que no exceda de tres meses a la fecha de vencimiento de la prioridad. Para acreditar la prioridad deberá acompañarse una copia de la solicitud prioritaria, certificada por la oficina o autoridad competente que hubiere recibido dicha solicitud, la cual quedará dispensada de toda legalización y deberá llevar anexa una traducción si no estuviere redactada en español. La certificación a que se refiere este párrafo, deberá presentarse dentro de un plazo que no exceda de tres meses a la fecha de vencimiento de la prioridad.

Una solicitud de registro de marca para la cual se invoque el derecho de prioridad no será denegada, revocada ni anulada por razón de hechos ocurridos durante el plazo de prioridad, realizados por el propio solicitante o por un tercero y tales hechos no darán lugar a la adquisición de ningún derecho de tercero respecto a la marca y para los productos o servicios contenidos en la primera solicitud.

La prioridad que se invoque se regirá en todo lo demás por las disposiciones del convenio o tratado correspondiente.

ARTÍCULO 19. Cotitularidad. Salvo las disposiciones especiales contenidas en esta ley, la cotitularidad de solicitudes o de registros relativos a marcas se regirá, cuando no hubiese acuerdo en contrario, por las disposiciones del Código Civil sobre la copropiedad.

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 de una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplique;
- d) Que consista exclusivamente en 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 o 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.

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 pudieran 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 signo pudiera servir para perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal.

SECCIÓN DOS

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE MARCAS

ARTÍCULO 22⁶. Solicitud de registro. La solicitud de registro de una marca contendrá:

- a) Datos generales del solicitante o de su representante legal, acreditando dicha representación;
- b) Lugar de constitución, cuando el solicitante fuese una persona jurídica;
- c) La marca cuyo registro se solicita y una reproducción de la misma cuando se trate de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color;
- d) Una traducción simple de la marca, cuando estuviese constituida por algún elemento denominativo y éste tuviese significado en un idioma distinto del español;
- e) Una enumeración de los productos o servicios que distinguirá la marca, con indicación del número de la clase;
- f) Las reservas o renunciaciones especiales;
- g) En caso de tratarse de marcas sonoras, indicar una descripción gráfica y adjuntar una reproducción magnética de la misma;

⁶ Reformado por el Artículo 36 del Decreto Número 11-2006 del Congreso de la República de Guatemala, publicado en el Diario Oficial el 29 de mayo de 2006 y con vigencia a partir del 30 del mismo mes y año y los literales g) y h) con vigencia dos años después de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de América.

h) En el caso de tratarse de marcas olfativas, indicar una descripción gráfica y se puede adjuntar a la solicitud la fórmula química o el procedimiento; e

i) El país de origen del signo.

Si el solicitante invoca prioridad deberá indicar:

1. El nombre del país o de la oficina regional en la cual se presentó la solicitud prioritaria;
2. La fecha de presentación de la solicitud prioritaria;
3. El número de la solicitud prioritaria, si se le hubiese asignado.

ARTÍCULO 23⁷. Documentos adjuntados. Con la solicitud deberá presetarse:

a) Los documentos o autorizaciones requeridos en los casos previstos en las literales l) y m) del párrafo uno del artículo 20, y en las literales d) y e) del artículo 21, ambos de esta ley, cuando fuese pertinente;

b) El comprobante de pago de la tasa establecida;

c) Cuatro reproducciones de la marca en caso ésta sea de las mencionadas en la literal c) del párrafo uno del artículo 22 de esta ley;

d) En el caso de marcas sonoras o auditivas, tres ejemplares de su reproducción en material de apoyo; y

e) En el caso de marcas olfativas, y si se presentan con la solicitud original, tres copias de la fórmula química o procedimiento.

ARTÍCULO 24⁸. Fecha de presentación de la solicitud. Presentada la solicitud, el Registro anotará la fecha y hora de su presentación,

⁷ Reformado por el Artículo 37 del Decreto Número 11-2006 del Congreso de la República de Guatemala, publicado en el Diario Oficial el 29 de mayo de 2006 y con vigencia a partir del 30 del mismo mes y año y los literales d) y e) con vigencia dos (2) años después de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de América.

⁸ Reformado por el Artículo 38 del Decreto Número 11-2006 del Congreso de la República de Guatemala, publicado en el Diario Oficial el 29 de mayo de 2006 y con vigencia a partir del 30 del mismo mes y año y los numerales 2 y 3 de la literal b) con vigencia dos (2) años después de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de América.

le asignará un número de expediente y entregará recibo de la solicitud y de los documentos presentados al solicitante.

Se tendrá como fecha de presentación de la solicitud la fecha de su recepción por el Registro, siempre que al tiempo de recibirse, la misma hubiera contenido al menos los siguientes requisitos:

- a) Que contenga información que permita identificar al solicitante o su representante e indique dirección para recibir notificaciones en el país;
- b) Que indique la marca cuyo registro se solicita o,
 - 1. Tratándose de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color, se debe acompañar de una reproducción de la marca;
 - 2. Tratándose de marcas sonoras o auditivas, se acompañará de un copia de su reproducción en material de apoyo; y
 - 3. Si se trata de marcas olfativas, deberá acompañarse de material de apoyo que puede incluir copia de la fórmula química o procedimiento.
- c) Que indique los nombres de los productos o servicios para los cuales se usa o se usará la marca; y
- d) Que acompañe el comprobante de pago de la tasa establecida.

ARTÍCULO 25. Examen de forma y fondo. El Registro procederá a examinar primero si la solicitud cumple con los requisitos establecidos en los artículos 5, 22 y 23 de esta ley y, luego, si la marca solicitada se encuentra en alguno de los casos de inadmisibilidad comprendidos en los artículos 20 y 21 de la misma.

Si con motivo del examen al que se refiere el párrafo anterior, el Registro estableciera que la solicitud no cumple con alguno de los requisitos establecidos en los artículos 5, 22 y 23 de esta Ley, la dejará en suspenso y requerirá al solicitante que cumpla con subsanar dentro del plazo de un mes el error u omisión, bajo apercibimiento de que si no lo hiciere se tendrá por abandonada la solicitud.

Si al efectuar el examen el Registro encontrare que la marca solicitada está comprendida en alguno de los casos de inadmisibilidad establecidos en esta ley, notificará al solicitante las objeciones que impiden acceder a la admisión y le dará un plazo de dos meses para pronunciarse al respecto. Transcurrido dicho plazo sin que el solicitante hubiere contestado, o si habiéndolo hecho el Registro estimase que subsisten las objeciones planteadas, dictará resolución fundamentada rechazando la solicitud.

ARTÍCULO 26⁹. Publicación de la solicitud. Una vez efectuado el examen a que se refiere el artículo anterior, sin haberse encontrado obstáculo a la solicitud o superado éste, el Registro emitirá el edicto correspondiente, que deberá publicarse en el Diario Oficial tres veces dentro de un plazo de quince (15) días, a costa del interesado.

El edicto deberá contener:

- a) El nombre y domicilio del solicitante;
- b) El nombre del representante del solicitante, cuando lo hubiese;
- c) La fecha de presentación de la solicitud;
- d) El número de la solicitud o expediente;
- e) La marca tal como se hubiere solicitado, y en el caso de una marca sonora o auditiva, su descripción gráfica, haciendo constar que el Registro tiene disponible, para las partes interesadas, un ejemplar del material de apoyo de su reproducción para su consulta, si se tratare de una marca

⁹ Reformado por el Artículo 39 del Decreto Número 11-2006 del Congreso de la República de Guatemala, publicado en el Diario Oficial el 29 de mayo de 2006 y con vigencia a partir del 30 del mismo mes y año y el literal e) con vigencia dos años después de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de América

olfativa, la descripción gráfica, haciendo constar que el Registro tiene a disposición de los interesados, un ejemplar del material de apoyo para su consulta;

f) Una enumeración de los productos o servicios, por sus nombres, que distinguirá la marca correspondiente;

g) La clase a que corresponden los productos o servicios que distinguirá la marca; y

h) La fecha y firma del Registrador o el funcionario del Registro que éste designe para el efecto.

Dentro del mes siguiente a la fecha de la última publicación del edicto, el solicitante deberá presentar al Registro la parte pertinente de los ejemplares del Diario Oficial en donde el mismo apareció publicado. El incumplimiento de esta disposición tendrá como efecto que la solicitud se tenga por abandonada de pleno derecho.

ARTÍCULO 27. Oposición al registro. Cualquier persona interesada podrá presentar oposición contra la solicitud de registro de una marca dentro del plazo de dos meses contados a partir de la fecha de la primera publicación del edicto. El opositor deberá indicar los fundamentos de hecho y de derecho en que se basa, acompañando u ofreciendo los medios de prueba en que sustenta su pretensión y, además, cumplir con lo establecido en el artículo 5 de esta Ley.

De la oposición se dará audiencia al solicitante de la marca por el plazo de dos meses. La contestación a la oposición deberá satisfacer los mismos requisitos mencionados en el párrafo que antecede.

Si fuere necesario recibir medios de prueba ofrecidos por el opositor o el solicitante, se decretará la apertura a prueba en el procedimiento por un plazo de dos meses comunes para ambas partes.

El Registro a solicitud y a costa del interesado deberá compulsar las certificaciones y emitir los informes que sean ofrecidos como prueba de la oposición o de la contestación de la misma para agregarlos al expediente.

ARTÍCULO 28¹⁰. Resolución. Transcurrido el plazo para formular oposición

¹⁰ Reformado por el Artículo 40 del Decreto Número 11-2006 del Congreso de la República de Guatemala, publicado en el Diario Oficial el 29 de mayo de 2006 y con vigencia a partir del 30 del mismo mes y año

sin que se hubiere presentado oposición alguna, el Registro ordenará que previo pago de la tasa respectiva, se proceda a inscribir la marca y a emitir el certificado de su registro.

Si se hubiere presentado oposición dentro del mes siguiente al vencimiento de los plazos establecidos en el artículo 27 de esta ley, el Registro la resolverá en forma razonada, valorando las pruebas aportadas. Si se hubiere presentado más de una oposición, el Registro las resolverá en forma conjunta. Si la resolución fuere favorable a la solicitud y estuviere firme, el Registro procederá de conformidad con las disposiciones del primer párrafo.

Si dentro del mes siguiente a la fecha en la que se hubiese notificado al solicitante la resolución que ordena el registro, éste no acredita el pago de la tasa de inscripción, quedará sin efecto la resolución y de pleno derecho operará el abandono de la solicitud.

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 lo está;
- b) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese 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.

ARTÍCULO 30¹¹. Inscripción de marca y sus efectos. La inscripción de una marca podrá realizarse manualmente o mediante cualquier medio mecánico, electrónico o informático adecuado y deberá contener:

a) Nombre, domicilio y nacionalidad del titular, y lugar de constitución si fuese persona jurídica;

b) Nombre del representante del titular, cuando fuese el caso;

c) La marca registrada si ésta es:

1. Puramente denominativa, y en el caso de las marcas denominativas con grafía, forma o color especiales; o

2. En el caso de una marca figurativa, marcas mixtas o tridimensionales con o sin color se adherirá una reproducción de la misma;

¹¹ Reformado por el Artículo 41 del Decreto Número 11-2006 del Congreso de la República de Guatemala, publicado en el Diario Oficial el 29 de mayo de 2006 y con vigencia el 30 del mismo mes y año, los numerales 3 y 4 de la literal c) con vigencia dos años después de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de América.

3. En el caso de marcas sonoras o auditivas, se incluirá su representación gráfica o descripción según sea el caso;

4. En el caso de marcas olfativas, se incluirá su representación gráfica o descripción, según el caso lo exija.

d) Una lista de los productos o servicios que distingue la marca, con indicación del número de la clase;

e) Las reservas o renunciaciones especiales relativas a tipos de letras, colores y sus combinaciones;

f) Las fechas en que se publicó el edicto en el Diario Oficial;

g) Si se hubiere invocado prioridad, el nombre del país o de la oficina regional en la cual se presentó la solicitud anterior, su fecha de presentación y número, si se le hubiese asignado; y

h) El número de registro, fecha y la firma del Registrador.

El Registro entregará al titular el certificado de registro de la marca, que podrá ser una fotocopia certificada de la inscripción y que, en todo caso, deberá contener los datos que aparezcan en la inscripción correspondiente. Una copia del certificado de registro debe agregarse al expediente respectivo.

El registro de una marca se hará sin perjuicio del mejor derecho de tercero y bajo la exclusiva responsabilidad del solicitante de la misma.

SECCIÓN TRES

VIGENCIA, RENOVACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL REGISTRO

ARTÍCULO 31. Vigencia del registro y renovación. El registro de una marca tendrá vigencia por diez años, contados a partir de la fecha de la inscripción. Podrá renovarse indefinidamente por períodos iguales y sucesivos de diez años, contados a partir de la fecha del vencimiento precedente.

ARTÍCULO 32. Procedimiento de renovación. La renovación del registro de una marca deberá solicitarse al Registro, dentro del año anterior a la expiración de cada período.

También podrá presentarse dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento, debiendo en tal caso pagarse además de la tasa de renovación correspondiente el recargo que se establezca. Durante el plazo de gracia el registro mantendrá su vigencia plena.

La solicitud de renovación deberá contener:

- a) Nombre del titular y nombre de su representante en el país, en su caso; y
- b) Número del registro e identificación de la marca que el mismo ampara.

Con la solicitud de renovación deberá presentarse el documento con que se acredita la representación, el comprobante de pago de la tasa respectiva y de los recargos, si fuere el caso.

Cumplidos los requisitos previstos en los párrafos anteriores, el registro asentará la renovación sin más trámite, mediante razón efectuada en la inscripción de la misma. La renovación no será objeto de examen de fondo ni de publicación y producirá efectos desde la fecha del último vencimiento, aun cuando la renovación se hubiese solicitado dentro del plazo de gracia. Al titular se entregará un certificado que acredite la renovación.

ARTÍCULO 33. División del registro. El titular de un registro podrá pedir en cualquier momento que se divida el mismo, a fin de separar en dos o más registros los productos o servicios amparados por el registro inicial, aunque correspondan a la misma clase. Cada registro fraccionario conservará la fecha del registro inicial, así como la vigencia del registro objeto de división.

La solicitud de división será resuelta favorablemente por el Registro si la formula el titular o su representante, con firma legalizada por notario, detallando con específicamente los productos o servicios amparados por cada registro fraccionario y acompañando los comprobantes de pago de las tasas respectivas.

En virtud de la división, el Registro procederá a cancelar la inscripción originaria y a efectuar tantas inscripciones nuevas como registros fraccionarios resulten de ella, en los que se transcribirán los derechos de terceros que aparezcan en la inscripción original. Cada uno de los registros fraccionarios deberá identificarse con un número distinto, pero en la inscripción deberá hacerse referencia al registro original.

El Registro extenderá al titular de la marca, un certificado por cada uno de los registros fraccionarios.

ARTÍCULO 34. Corrección y limitación del registro. El titular de un registro podrá pedir en cualquier momento que se modifique su inscripción para corregir algún error. No se admitirá la corrección si la misma implica una ampliación de la lista de productos o servicios cubiertos por el registro, o bien, un cambio en la marca, salvo que estos fueren necesarios para rectificar un error imputable al Registro, en cuyo caso no procederá el pago de tasa alguna.

El titular de un registro podrá pedir en cualquier momento que se reduzca o limite la lista de productos o servicios cubiertos por el registro, debiendo la solicitud contener su firma legalizada por notario. Cuando apareciera inscrito con relación a la marca algún derecho en favor de tercero, la reducción o limitación sólo se inscribirá si consta el consentimiento de éste por escrito y con firma legalizada por notario.

La corrección o restricción se hará constar en la respectiva inscripción, mediante razón firmada y sellada por el Registrador, de la que se entregará certificación al solicitante.

SECCIÓN CUATRO DERECHOS, LIMITACIONES Y OBLIGACIONES

ARTÍCULO 35¹². Derechos conferidos por el registro de la marca. El registro de una marca otorgará a su titular el derecho exclusivo al uso de la misma y los derechos de:

a) Impedir que todos los terceros que no gocen del consentimiento del propietario, empleen en ejercicio del comercio, signos idénticos o semejantes, incluidas indicaciones geográficas, para productos y servicios que se relacionen con los productos y servicios para los que está registrada la marca del titular, en los casos en los que dicho uso daría como resultado la probabilidad de confusión. En el caso del uso de un signo idéntico, incluida una indicación geográfica para identificar productos o servicios idénticos, se supondrá que existe la probabilidad de confusión;

¹² Reformado por el Artículo 42 del Decreto Número 11-2006 del Congreso de la República de Guatemala, publicado en el Diario Oficial el 29 de mayo de 2006 y con vigencia dos años después de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de América.

b) Oponerse al registro de una marca distintiva idéntica o semejante, incluidas indicaciones geográficas, para identificar productos iguales o semejantes a aquellos para los cuales se ha registrado la marca, o para productos o servicios diferentes, aún si están comprendidos en otra clase de clasificación de marcas, cuando pudieren causar confusión o riesgo de asociación con esa marca o impliquen un aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca o puedan provocar el debilitamiento de su fuerza distintiva, cualquiera que sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocida la marca;

c) Hacer cesar judicialmente el uso, la aplicación o la colocación de la marca o una marca distintiva idéntica o semejante, incluidas las indicaciones geográficas, por parte de un tercero no autorizado, en los casos siguientes:

1) Para identificar productos iguales o semejantes a aquellos para los cuales se ha registrado la marca, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar confusión y también sobre productos que se relacionan con los servicios para los cuales se ha registrado o usado la marca, en el entendido de que en el caso del uso de una marca idéntica para productos o servicios idénticos, se supondrá que existe confusión;

2) Con respecto a envolturas, empaques, embalajes, botellas, latas, cajas o el acondicionamiento de dichos productos, cuando esto pudiere provocar confusión, el riesgo de asociación de la marca con ese otro producto o el debilitamiento de su fuerza distintiva; o

3) Para identificar productos idénticos o semejantes a los que se identifican con una marca muy conocida, que esté o no registrada, cuando dicho uso pudiera causar confusión, o, en el caso de productos o servicios diferentes, si y cuando dicho uso pudiera indicar una conexión entre dichos productos o servicios y el titular de la marca, lo que podría probablemente erosionar el interés del titular de la marca muy conocida.

d) Que las autoridades competentes prohíban o suspendan la importación o ingreso de productos que estén comprendidos en las situaciones previstas en la literal c) que antecede;

e) El resarcimiento de los daños y perjuicios que se le hubieren causado por el empleo, uso, aplicación, colocación, importación o ingresos indebidos;

f) Denunciar los delitos cometidos en perjuicio de sus derechos y acusar penalmente a los responsables;

g) Solicitar y obtener las providencias cautelares previstas en esta ley, en los casos mencionados en las literales c) y d) de este artículo y también, contra quienes:

1) Supriman o modifiquen la marca con fines comerciales, después de que la misma se hubiese aplicado o colocado legítimamente en los productos;

2) Sin autorización del titular fabriquen etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales análogos que reproduzcan o contengan la marca;

3) Rellenen o vuelvan a usar con fines comerciales envases, envolturas o embalajes que lleven la marca con el propósito de dar la apariencia de que contienen el producto original; y

4) Cometan o intenten cometer actos de competencia desleal en su contra.

h) Exigir la intervención de las autoridades competentes a fin de que se protejan y respeten sus derechos como titular de signos distintivos y para evitar posibles infracciones y los daños económicos o comerciales derivados de una infracción o del debilitamiento de la fuerza distintiva o del valor comercial de sus marcas, o del aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; e

i) Exigir la intervención de la autoridad judicial competente la cancelación o traspaso del registro de un nombre de dominio obtenido de mala fe, cuando constituya la reproducción o imitación de una marca notoriamente conocida, cuyo uso es susceptible de causar confusión o el riesgo de asociación o que debilite o afecte su fuerza distintiva.

ARTÍCULO 35 bis¹³. Uso o aplicación indebidos de marca distintiva.

Para efectos de lo dispuesto en la literal e) del artículo 35 de la presente ley, los siguientes actos, entre otros, constituyen uso o aplicación indebidos de una marca distintiva en el comercio y quienes los cometan incurrir en responsabilidad penal:

¹³ Se adiciona por el Artículo 43 del Decreto Número 11-2006 del Congreso de la República de Guatemala, publicado en el Diario Oficial el 29 de mayo de 2006 con vigencia a partir del 30 del mismo mes y año.

1) Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios comprendidos en los casos previstos en las literales c) y g) de este artículo;

2) Importar, exportar, almacenar o transportar dichos productos; y

3) Usar la marca en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente de los medios en que se realice, si produce un efecto comercial dentro del país, sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

ARTÍCULO 36. Limitaciones al derecho sobre la marca. El Registro de una marca no conferirá el derecho de prohibir que un tercero use con relación a productos o servicios legítimamente colocados en el comercio:

a) Su nombre o dirección, o los de sus establecimientos mercantiles;

b) Indicaciones o informaciones sobre las características de sus productos o servicios, entre otras las referidas a su cantidad, calidad, utilización, origen geográfico o precio; y

c) Indicaciones o informaciones sobre disponibilidad, utilización, aplicación o compatibilidad de sus productos o servicios, en particular con relación a piezas de recambio o accesorios.

La limitación referida en el párrafo anterior, operará siempre que tal uso se haga de buena fe y no sea capaz de causar confusión sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios.

ARTÍCULO 37. Agotamiento del derecho. El registro de la marca no confiere a su titular el derecho de prohibir la libre circulación de los productos que la lleven legítimamente y que se hubiesen introducido en el comercio, en el país o en el extranjero, por dicho titular o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a éste, a condición de que esos productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto inmediato con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.

A los efectos del párrafo anterior, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.

ARTÍCULO 38. Elementos no protegidos en marcas complejas. Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos nominativos o gráficos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio.

ARTÍCULO 39. Adopción de una marca ajena como razón social o denominación. No podrá inscribirse en un registro público, una empresa o una persona jurídica, cuyo nombre, razón social o denominación incluya un signo distintivo protegido a nombre de un tercero, si con ello se pudiera causar confusión, salvo que ese tercero de su consentimiento escrito.

ARTÍCULO 40. Indicación de procedencia de productos. Todos los productos que se comercialicen en el país deberán indicar claramente en idioma español el lugar de producción o de fabricación del producto, el nombre del productor o fabricante, y el vínculo o relación entre dicho productor o fabricante y el titular de la marca que se usa sobre el producto, cuando no fuesen la misma persona, sin perjuicio de las normas sobre etiquetado e información al consumidor que fuesen aplicables.

SECCIÓN CINCO

ENAJENACIÓN, CAMBIO DE NOMBRE DEL TITULAR Y LICENCIA DE USO

ARTÍCULO 41. Enajenación y cambio de nombre. El derecho sobre una marca registrada o en trámite de registro puede ser enajenado por acto entre vivos o transferido por vía sucesoria. El contrato de enajenación debe constar por escrito, en escritura pública o documento privado con firmas legalizadas por notario, pero si es otorgado en el extranjero, el documento deberá estar debidamente legalizado y, si el mismo se encuentra redactado en idioma distinto al español, deberá contar con traducción jurada.

Si el titular de la marca cambia de nombre, razón social o denominación por cualquier causa, dicho cambio deberá ser anotado en la inscripción de la marca para cuyo efecto deberá acreditarse ante el Registro con la documentación correspondiente, siendo aplicable lo dispuesto en el párrafo

anterior en lo pertinente. Para que la enajenación o el cambio de nombre del titular surta efecto frente a terceros, deberá inscribirse en el Registro.

ARTÍCULO 42. Solicitud de inscripción de enajenación o cambio de nombre. La solicitud de inscripción de una enajenación o cambio de nombre contendrá:

- a) El nombre, razón social o denominación del titular registrado y del nuevo titular o el nuevo nombre, razón social o denominación del titular y sus direcciones;
- b) La marca o marcas afectados por el traspaso o cambio de nombre e indicación de sus registros o del número de expediente en que se tramitan; y
- c) Título en virtud del cual se efectúa el traspaso o el cambio de nombre.

La solicitud puede ser realizada por el titular registrado o por el nuevo titular o sus representantes, en forma conjunta o por una sola de esas partes y con la misma deberá acompañarse la documentación que acredite la enajenación o el cambio de nombre y el comprobante de pago de la tasa respectiva.

ARTÍCULO 43. Enajenación libre de la marca. La enajenación de una marca puede hacerse independientemente de la empresa o de la parte de la empresa del titular del derecho, y con respecto a todos, alguno o uno de los productos o servicios para los cuales está inscrita la marca, pero en caso que la enajenación no incluya la totalidad de los productos, deberá previa o simultáneamente solicitarse la división del registro. Será anulable la enajenación y su correspondiente inscripción, si el cambio en la titularidad del derecho fuese susceptible de causar un riesgo de confusión.

ARTÍCULO 44. Enajenación de marcas junto con la empresa. La enajenación de una empresa comprende el derecho sobre toda marca que se relaciona con ella y que conforma su nombre comercial, salvo estipulación en contrario.

ARTÍCULO 45¹⁴. Licencia de uso de marca. El titular del derecho sobre una marca registrada puede conceder la licencia a un tercero para usar la marca.

¹⁴ Reformado por el Artículo 44 del Decreto 11-2006 del Congreso de la República de Guatemala, publicado en el Diario Oficial el 29 de mayo de 2006 y con vigencia a partir del 30 del mismo mes y año.

El contrato de licencia debe constar por escrito; si es otorgado en idioma distinto al español, el documento deberá ser debidamente legalizado y contar con traducción jurada.

Salvo estipulación en contrario que conste en el contrato de licencia, serán aplicables las siguientes normas:

- a) El licenciatarario tendrá derecho a usar la marca durante toda la vigencia de su registro, incluidas sus renovaciones, en todo el territorio del país y con respecto a todos los productos o servicios para los cuales estuviere registrada la marca;
- b) La licencia no podrá ser cedida por el licenciatarario, quien tampoco podrá otorgar sublicencias y no será exclusiva, pudiendo el titular otorgar otras licencias;
- c) El licenciatarario exclusivo podrá ejercer en nombre propio las acciones legales de protección de la marca, como si fuera el titular de la misma; y
- d) Cuando la licencia se hubiese concedido como exclusiva, el titular no podrá conceder otras licencias en el país para la misma marca, para los mismos productos o servicios, ni podrá usar por sí mismo la marca en el país respecto de esos productos o servicios.

ARTÍCULO 46¹⁵. Inscripción de la licencia. No se exige inscribir las licencias de una marca para establecer la validez de la licencia, para afirmar los derechos sobre una marca o para otros efectos. Si se elige inscribir la licencia de uso, la solicitud podrá ser presentada por el titular de la marca o por el licenciatarario y deberá contener:

- a) El nombre, razón social o denominación del propietario y del licenciatarario y su domicilio;
- b) La marca o marcas objeto de la licencia e indicación de sus registros;
- c) El plazo de la licencia, si lo tuviere;
- d) Indicación de si la licencia es exclusiva o no, y las condiciones, pactos o restricciones convenidas con respecto al uso de la marca; y

¹⁵ Reformado por el Artículo 45 del Decreto 11-2006 del Congreso de la República de Guatemala, publicado en el Diario Oficial el 29 de mayo de 2006 y con vigencia a partir del 30 del mismo mes y año.

e) Resumen de los arreglos relativos al control de la calidad.

A la solicitud deberá acompañarse una copia del contrato de licencia o un resumen del mismo, firmado por las partes, que contenga la información a que se refiere el párrafo anterior, y el comprobante de pago de la tasa correspondiente. Si el contrato de licencia o el resumen del mismo no hubiere sido otorgado en Guatemala, el documento deberá estar debidamente legalizado y con traducción jurada al español, si fuere el caso.

El contrato de licencia podrá contener disposiciones que aseguren, por parte del titular, el control de la calidad de los productos o servicios que son el objeto de la misma, de ser el caso.

A pedido de cualquier persona interesada y previa audiencia al titular del registro de la marca y al licenciatario por el plazo común de quince (15) días, el juez competente podrá prohibir el uso de la marca por el licenciatario cuando, por defecto de un adecuado control de calidad o por algún abuso de la licencia, ocurriera o pudiera ocurrir confusión, engaño o perjuicio para el público consumidor.

En lo que se refiere a la materia regulada por esta ley, los contratos de franquicia también se registrarán por las disposiciones de este capítulo.

ARTÍCULO 47¹⁶. Trámite de la solicitud. Si la solicitud de inscripción de traspaso, cambio de nombre o licencia de uso cumple con los requisitos legales, el Registro dictará resolución ordenando que se haga la correspondiente anotación en los registros y en las solicitudes de las marcas afectadas y emitirá un edicto que deberá publicarse a costa del interesado una vez en el Diario Oficial. Hecha la publicación, el Registro entregará al interesado una certificación que acredite la inscripción correspondiente.

En el caso de una solicitud de inscripción de licencia de uso, confirmado el hecho de que se ha cumplido con los requisitos legales, el Registro procederá a realizar la inscripción y a emitir el certificado correspondiente.

¹⁶ Reformado por el Artículo 46 del Decreto Número 11-2006 del Congreso de la República de Guatemala, publicado en el Diario Oficial el 29 de mayo de 2006 y con vigencia el 30 del mismo mes y año.

CAPÍTULO II

MARCAS COLECTIVAS

ARTÍCULO 48. Normas aplicables. Salvo disposiciones especiales contenidas en este Capítulo, son aplicables a las marcas colectivas las normas sobre marcas contenidas en esta ley y, particularmente, lo relativo a procedimientos, vigencia, renovación, extinción y modificación del registro.

ARTÍCULO 49. Solicitud de registro. Además de los requisitos establecidos en los artículos 22 y 23 de esta ley, la solicitud de registro de una marca colectiva debe indicar que su objeto es una marca colectiva e incluir tres ejemplares del reglamento de empleo de la misma.

El reglamento de empleo de la marca colectiva debe precisar las características comunes o las cualidades que serán comunes a los productos o servicios para los cuales se usará la marca, las condiciones y modalidades bajo las cuales se podrá emplear y las personas que tendrán derecho a utilizarla. También contendrá disposiciones conducentes a asegurar y controlar que la marca se use conforme a su reglamento de empleo, y las sanciones en caso de incumplimiento del mismo.

ARTÍCULO 50. Examen de la solicitud. El examen de fondo de la solicitud de registro de una marca colectiva incluirá la verificación del cumplimiento de los requisitos del artículo 49 párrafo dos de esta ley.

ARTÍCULO 51. Registro. Las marcas colectivas serán inscritas en el mismo registro de marcas. Se deberá conservar en un archivo especial, dentro del Registro, una copia del reglamento de empleo de la marca.

ARTÍCULO 52. Cambios en el reglamento de empleo. El titular de una marca colectiva comunicará al Registro todo cambio introducido en el reglamento de empleo de la marca colectiva. Dichos cambios serán inscritos en el Registro previo pago de la tasa establecida y surtirán efectos a partir de la fecha de presentación.

ARTÍCULO 53. Licencia de la marca colectiva. Una marca colectiva no podrá ser objeto de licencia de uso en favor de personas distintas de aquellas autorizadas a usar la marca de acuerdo con el reglamento de empleo de la misma.

ARTÍCULO 54. Uso de la marca colectiva. El titular de una marca colectiva podrá usar por sí mismo la marca siempre que sea usada también por las personas que están autorizadas para hacerlo de conformidad con el reglamento de empleo de la marca.

CAPÍTULO III

MARCAS DE CERTIFICACIÓN

ARTÍCULO 55. Normas aplicables. Salvo disposición especial de este Título, son aplicables a las marcas de certificación las normas sobre marcas contenidas en esta ley y, particularmente, lo relativo a procedimientos, vigencia, renovación, extinción y modificación del registro.

ARTÍCULO 56. Titularidad de la marca de certificación. Podrá ser titular de una marca de certificación una entidad o institución de derecho privado o público, nacional, regional o internacional, competente para realizar actividades de certificación de calidad.

ARTÍCULO 57. Formalidades para el registro. La solicitud de registro de una marca de certificación debe acompañarse de un reglamento de uso de la marca, que fijará las características garantizadas por la presencia de la marca y la manera en la que se ejercerá el control de calidad antes y después de autorizarse el uso de la marca. El reglamento deberá haber sido previamente aprobado por la autoridad administrativa que resulte competente en función del producto o servicio de que se trate y se inscribirá junto con la marca.

ARTÍCULO 58. Vigencia del registro. Cuando el titular del registro de la marca de certificación fuese una institución de derecho público, el registro tendrá vigencia indefinida, extinguiéndose con la disolución o desaparición de su titular. Si el titular de una marca de certificación es una persona de derecho privado, el registro tendrá una vigencia de diez años, contados a partir de la fecha de inscripción y podrá ser renovado en la misma forma que las marcas. El registro de una marca de certificación podrá ser cancelado en cualquier tiempo a pedido de su titular.

ARTÍCULO 59. Uso de la marca de certificación. El titular de una marca de certificación autorizará el uso de la marca a toda persona cuyo producto o servicio, según fuese el caso, cumpla las condiciones establecidas en el reglamento de uso de la marca. La marca de certificación no podrá ser usada para productos o servicios producidos, prestados o comercializados por el propio titular de la marca.

ARTÍCULO 60. Gravamen y enajenación de la marca de certificación. Una marca de certificación por su naturaleza no podrá ser objeto de ningún gravamen, embargo u otra providencia cautelar o de ejecución judicial.

La marca de certificación sólo podrá ser transferida con la entidad titular del registro. En caso de disolución o desaparición de la entidad titular, la marca de certificación podrá ser transferida a otra entidad idónea, previa autorización de la autoridad administrativa que aprobó el reglamento.

ARTÍCULO 61. Reserva de la marca de certificación extinguida. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 párrafo uno literal p), una marca de certificación cuyo registro caducare, fuese anulado, cancelado o dejare de usarse por disolución o desaparición de su titular, no podrá ser usada ni registrada como signo distintivo durante un plazo de diez años contados a partir de la anulación, caducidad, disolución o desaparición, según el caso.

CAPÍTULO IV EXTINCIÓN DEL REGISTRO DE LA MARCA

ARTÍCULO 62. Causales de extinción. El registro de una marca se extingue:

- a) Por vencimiento del plazo, si no se ha solicitado en tiempo su renovación;
- b) Por cancelación a solicitud del titular;
- c) Por cancelación debida a la generización de la marca;
- d) Por falta de uso de la marca; y
- e) Por sentencia ejecutoriada de tribunal competente.

ARTÍCULO 63. Caducidad. La caducidad por vencimiento del plazo de un registro opera de pleno derecho y puede ser declarada de oficio o a solicitud de parte. La presentación en tiempo de la solicitud de renovación de un registro no dará lugar a la caducidad del mismo, a menos que la solicitud no se ajuste a lo que para tal efecto requiere esta ley.

ARTÍCULO 64. Cancelación voluntaria. El titular de una marca podrá en cualquier tiempo pedir la cancelación de ese registro o la restricción en cuanto a los productos o servicios que ampara. La solicitud de cancelación deberá contener firma legalizada por notario y acompañar el comprobante de pago de la tasa correspondiente.

ARTÍCULO 65. Cancelación por generización de la marca. A pedido de cualquier persona interesada, la autoridad judicial competente podrá su

titular hubiese provocado o tolerado que ella se convierta en el nombre genérico de uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada.

Se entenderá que una marca se ha convertido en nombre genérico cuando en los medios comerciales y para el público dicha marca haya perdido su carácter distintivo como indicación del origen empresarial del producto o servicio al cual se aplica. Para estos efectos deberán concurrir los siguientes hechos con relación a esa marca:

- a) La necesidad de que los competidores usen el signo en vista de la ausencia de otro nombre adecuado para designar o identificar en el comercio al producto o al servicio al cual se aplica la marca;
- b) El uso generalizado de la marca por el público y en los medios comerciales, como nombre común o genérico del producto o del servicio respectivo; y
- c) El desconocimiento de la marca por el público como signo distintivo de un origen empresarial determinado.

ARTÍCULO 66. Cancelación por falta de uso de la marca. A solicitud de cualquier persona interesada y previa audiencia al titular del registro de la marca, la autoridad judicial competente cancelará el registro de una marca cuando ésta no se hubiese usado durante los cinco años precedentes a la fecha en que se promueva la acción de cancelación. La solicitud de cancelación no procederá antes de transcurridos cinco años contados desde la fecha del registro de la marca. La cancelación de un registro por falta de uso también podrá pedirse como defensa contra una objeción del Registro, una oposición de tercero al registro de la marca, un pedido de declaración de nulidad de un registro o una acción por infracción de una marca registrada. En estos casos la cancelación será resuelta por la autoridad judicial competente.

Cuando el uso de una marca se inicie después de transcurridos cinco años desde la fecha de concesión del registro respectivo, tal uso impedirá la cancelación del registro sólo si el mismo se hubiese iniciado por lo menos tres meses antes de la fecha en que se hubiese solicitado la cancelación.

Cuando la falta de uso sólo afectare a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales hubiese sido registrada la marca, la cancelación del registro se resolverá en una reducción o limitación de la lista de productos o servicios respectivos eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se ha usado.

Se entenderá que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. También constituye uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional, o en relación con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional.

Una marca registrada deberá usarse en el comercio tal como aparece en su registro; sin embargo el uso de la marca en una forma que difiera de la forma en que aparece registrada sólo respecto a detalles o elementos que no son esenciales y que no alteran la identidad de la marca, no será motivo para la cancelación del registro ni disminuirá la protección que el mismo le confiere. El uso de una marca por parte de un licenciatario o por otra persona autorizada para ello será considerado como efectuado por el titular del registro, para los efectos relativos al uso de la marca.

No se cancelará el registro de una marca por falta de uso cuando la falta de uso se debiera a motivos justificados. Se reconocerán como tales las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma, tales como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios protegidos por la marca.

La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular de la marca. El uso de la marca se acreditará por cualquier medio de prueba admisible que demuestre que la marca se ha usado efectivamente.

ARTÍCULO 67. Nulidad y anulación del registro. La acción para que se declare la nulidad o anulabilidad de un registro, puede plantearse si el mismo se obtuvo en contravención de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de esta ley, respectivamente.

Si el registro se obtuvo en contravención a lo dispuesto en el artículo 20, o si el registro ha sido obtenido de mala fe, este adolecerá de nulidad absoluta y en consecuencia será revocable en cualquier tiempo. En este caso la acción de nulidad se planteará ante un juez de primera instancia del ramo civil, por la Procuraduría General de la Nación cuando afecte intereses del Estado o por cualquier persona que se considere afectada.

Si la demanda se fundamenta por violación a lo dispuesto en el artículo 21, el registro será anulable. La acción respectiva sólo puede ser planteada por el perjudicado o por el afectado en el asunto. El que se haya presentado oposición contra el registro, no es obstáculo para el ejercicio de esa acción, salvo que el caso hubiere sido resuelto por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hayan dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando las causales de nulidad sólo se dieran con respecto a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán de la lista respectiva en el registro de la marca.

Para los efectos de este artículo, se presume mala fe en los siguientes casos:

- a) Si el registro se obtuvo con base en datos falsos o inexactos, proporcionados por el solicitante;
- b) Si el solicitante fuere o hubiere sido agente, representante, cliente, usuario o distribuidor, o tenga o hubiere mantenido cualquier otra relación 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, salvo autorización del titular legítimo;
- c) Si el signo afecta a una marca notoria u otro signo notoriamente conocido, conforme lo previsto en la literal c) del artículo 21 de esta ley; y
- d) Si el solicitante, por razón de su actividad, conocía o debía conocer la existencia de la marca ajena.

La nulidad o anulabilidad de un registro de marca colectiva o de certificación deberá declararse sobre la totalidad de los productos o servicios que ampara y, además constituirán causales para promover su nulidad el que el reglamento de empleo de las marcas que se trate sea contrario a lo dispuesto en esta ley, a la moral o al orden público; el que la marca hubiere sido registrada sin cumplir los requisitos relativos al reglamento de empleo o cuando su uso contravenga disposiciones legales o reglamentarias aplicables o de forma tal que se desnaturalice su función.

CAPÍTULO V

EXPRESIONES O SEÑALES DE PUBLICIDAD

ARTÍCULO 68. Normas aplicables. Salvo disposición especial de este Título, son aplicables a las expresiones o señales de publicidad comercial las normas sobre marcas contenidas en esta ley y, particularmente, lo relativo a procedimientos, vigencia, modificación, renovación y extinción del registro.

ARTÍCULO 69. Prohibiciones. No podrá registrarse una expresión o señal de publicidad si el conjunto de la misma o alguno de sus elementos se encuentran en los siguientes casos:

- a) Están comprendidos en alguna de la prohibiciones contenidas en el artículo 20 de esta ley;
- b) Es igual o similar a otra que ya estuviese registrada o solicitada para registro por un tercero;
- c) Incluye un signo distintivo ajeno, o uno similar a éste, sin la debida autorización;
- d) Es susceptible de causar confusión respecto de los productos, servicios, empresa o establecimiento de un tercero; y
- e) Están comprendidos en alguna de las prohibiciones detalladas en las literales c), d), e), f), g) y h) del artículo 21 de esta ley.

ARTÍCULO 70. Alcance de la protección. La protección conferida por el registro de una expresión o señal de publicidad comercial abarca a la expresión o señal en su conjunto, y no se extiende a sus partes o elementos considerados por separado.

CAPÍTULO VI

NOMBRES COMERCIALES

ARTÍCULO 71¹⁷. Derecho sobre el nombre comercial. El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio y únicamente con relación al giro o actividad mercantil de la empresa o establecimiento que identifica.

¹⁷ Reformado por el Artículo 47 del Decreto Número 11-2006 del Congreso de la República de Guatemala, publicado en el Diario Oficial el 29 de mayo de 2006 y con vigencia a partir del 30 del mismo mes y año.

El derecho exclusivo sobre un nombre comercial termina en caso de clausura del establecimiento o suspensión de actividades de la empresa por más de seis meses.

No es necesaria la inscripción del nombre comercial en el Registro, para ejercer los derechos que esta ley otorga al titular.

ARTÍCULO 72. Nombre comerciales inadmisibles. Será inadmisibile para su registro un nombre comercial que:

- a) No pueda diferenciarse suficientemente de otro nombre comercial usado anteriormente por otro empresario dedicado al mismo giro o actividad mercantil;
- b) Consista, total o parcialmente, en una designación u otro signo ajeno o que sea contrario a la moral o al orden público;
- c) Sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto relativo a la empresa o al establecimiento identificado con el mismo, y
- d) Sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios que la empresa produce o comercializa.

ARTÍCULO 73. Protección del nombre comercial. El titular de un nombre comercial gozará de los derechos que al titular de una marca registrada otorga el artículo 35 de esta ley y, particularmente, podrá actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento use en el comercio un signo distintivo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo distintivo semejante cuando ello fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios.

La protección del nombre comercial incluye, asimismo, el derecho de su titular a oponerse al registro de una marca o una expresión o señal de publicidad comercial u otro signo distintivo, que afecte su derecho.

ARTÍCULO 74. Registro del nombre comercial. El titular de un nombre comercial podrá solicitar su inscripción en el Registro y la misma se efectuará sin perjuicio de mejor derecho de tercero. El registro tendrá carácter declarativo y vigencia indefinida, pero se extinguirá en los casos establecidos en el artículo 71 de esta ley. El registro también podrá ser cancelado en cualquier tiempo a pedido de su titular. La inscripción será cancelada por el Registro, al comprobarse alguna de las situaciones mencionadas en el artículo 71 de esta ley. La solicitud de cancelación sólo podrá ser promovida por tercero interesado en cualquier tiempo, de conformidad con el procedimiento que establece esta ley para el caso de oposición al registro de una marca.

La inscripción de un nombre comercial podrá ser anulada en los mismos casos previstos para la anulación del registro de una marca.

ARTÍCULO 75. Procedimiento de registro del nombre comercial. El registro de un nombre comercial, su modificación y su cancelación se efectuarán siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas, en lo pertinente. En todo caso, el Registro examinará si el nombre comercial se ajusta a lo dispuesto en este capítulo.

La solicitud de registro de un nombre comercial deberá ajustarse, en lo pertinente, a lo que dispone el artículo 22 y a la misma deberá acompañarse la documentación detallada en el artículo 23, ambos de esta ley. No será aplicable al registro del nombre comercial la clasificación de productos y servicios utilizados para las marcas.

ARTÍCULO 76. Enajenación del nombre comercial. El nombre comercial sólo puede transferirse junto con la empresa o el establecimiento que emplea el nombre comercial, o con aquella parte de la empresa o del establecimiento que lo emplea. En los casos de enajenación de un nombre comercial registrado o en trámite de registro, así como en lo relacionado con el cambio de nombre de titular y licencias de uso, serán aplicables los procedimientos y disposiciones relativas a las marcas, en lo pertinente.

CAPÍTULO VII EMBLEMAS

ARTÍCULO 77. Protección del emblema. La protección y el registro de los emblemas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial contenidas en esta Ley.

CAPÍTULO VIII

INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN

SECCIÓN UNO

INDICACIONES GEOGRÁFICAS

ARTÍCULO 78. Utilización de indicaciones geográficas. Una indicación geográfica no podrá usarse en el comercio con relación a un producto o un servicio, cuando tal indicación fuese falsa o engañosa con respecto al origen geográfico o cualidades del producto o servicio o cuando su uso pudiera inducir al público a confusión con respecto al origen, procedencia, características o cualidades del producto o servicio.

ARTÍCULO 79. Utilización en la publicidad. No podrá usarse en la publicidad ni en la documentación comercial relativa a la venta, exposición u oferta de productos o servicios, una indicación geográfica susceptible de causar error o confusión sobre la procedencia geográfica o cualidades de los productos o servicios.

ARTÍCULO 80. Indicaciones relativas al comerciante. Todo comerciante puede indicar su nombre y su domicilio sobre los productos que venda, aun cuando éstos provinieren de un país diferente, siempre que el nombre y domicilio del fabricante se presente en caracteres suficientemente destacados, para evitar cualquier error sobre el verdadero origen de los mismos.

SECCIÓN DOS

DENOMINACIONES DE ORIGEN

ARTÍCULO 81¹⁸. Titular de una denominación de origen nacional. El Estado de Guatemala será el titular de las denominaciones de origen nacionales y, en consecuencia, a través del Registro velará porque las mismas sean usadas únicamente por las personas o entidades a que se refiere el párrafo dos de este artículo. Por su naturaleza, las denominaciones de origen no podrán ser objeto de enajenación, embargo o licencia. Las denominaciones de origen extranjeras podrán regirse por lo dispuesto en los tratados celebrados por la República de Guatemala.

¹⁸ Reformado por el Artículo 48 del Decreto Número 11-2006 del Congreso de la República de Guatemala, publicado en el Diario Oficial el 29 de mayo de 2006 y con vigencia a partir del 30 del mismo mes y año.

Solamente los productores, fabricantes o artesanos que desempeñen su actividad en el lugar designado por una denominación de origen y que cuenten con la correspondiente autorización del órgano de administración de la denominación, podrán usar comercialmente las denominaciones de origen nacional en sus productos. El Estado y cualquiera de los productores, fabricantes o artesanos que usen una denominación de origen protegida previamente, o las asociaciones que agrupen a dichos productores, fabricantes o artesanos, tendrán derecho a oponerse al registro posterior de dicha denominación como marca y de impedir su uso con relación a productos del mismo género que no sean originarios del lugar, cuando dicho uso pudiera causar confusión.

Las personas o entidades extranjeras también gozarán del derecho de solicitar el uso de la denominación de origen.

ARTÍCULO 82¹⁹. Prohibiciones. No podrá inscribirse como denominación de origen una marca:

a) Que no corresponda a la definición de denominación de origen contenida en el artículo 4 de esta ley;

b) Que sea contraria a las buenas costumbres, la moral o al orden público, o que pudiera inducir a error sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, o la aptitud para el empleo o el consumo de los respectivos productos;

c) Que constituya la denominación común o genérica de algún producto, estimándose común o genérica una denominación cuando los conocedores de ese tipo de producto o servicio la consideren como tal;

d) Que pueda ser confusamente semejante a una marca solicitada antes de buena fe y que se encuentre en proceso de ser registrada;

e) Que pueda ser confusamente semejante a una marca previamente registrada y que esté en vigencia de conformidad con esta ley; o

d) Que pueda ser confusamente semejante a una marca que se ha vuelto notoriamente conocida en Guatemala antes de la fecha para la que se busca protección de la denominación de origen.

¹⁹ Reformado por el Artículo 49 del Decreto Número 11-2006 del Congreso de la República de Guatemala, publicado en el Diario Oficial el 29 de mayo de 2006 y con vigencia a partir del 30 del mismo mes y año.

Podrá registrarse una denominación de origen acompañada del nombre genérico del producto o servicio respectivo o de una expresión relacionada con ese producto, pero la protección no se extenderá al nombre genérico o expresión empleados.

ARTÍCULO 83. Acciones. El uso ilegal de una denominación de origen dará lugar a las acciones previstas en la ley, incluso en aquellos casos en que a la misma se anteponga o agregue indicaciones tales como “género”, “tipo”, “manera”, “imitación” u otras semejantes que induzcan a confusión al consumidor o impliquen un acto de competencia desleal.

ARTÍCULO 84. Registro de las denominaciones de origen. Podrán solicitar el registro de una denominación de origen nacional, una o varias personas individuales o jurídicas, que sean productores, fabricantes o artesanos que tengan su establecimiento en la región o en la localidad a la cual corresponde la denominación de origen. Una denominación de origen podrá también ser solicitada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, o el Ministerio de Cultura y Deportes en cuyo caso la solicitud no estará sujeta a pago de tasa alguna.

ARTÍCULO 85²⁰. Solicitud de registro. La solicitud de registro de una denominación de origen deberá contener:

- a) Datos generales del solicitante o de su representante legal;
- b) Si el solicitante es persona jurídica, indicación de las actividades a las que se dedica y el lugar en donde se encuentran sus establecimientos, cuando se dediquen a la producción o fabricación del producto designado por la denominación de origen;
- c) La denominación de origen cuyo registro se solicita;
- d) La zona geográfica de producción, que comprenda a la denominación de origen;
- e) Una descripción detallada del producto o productos terminados que abarcará la denominación de origen, incluyendo sus características o cualidades esenciales, componentes, forma de extracción y procesos de producción o elaboración;

²⁰ Reformado por el Artículo 50 la literal b) del Decreto Número 11-2006 del Congreso de la República de Guatemala, publicado en el Diario Oficial el 29 de mayo de 2006 y con vigencia a partir del 30 del mismo mes y año.

f) El señalamiento detallado de los vínculos entre denominación, producto y territorio; y

g) Toda información que se considere necesaria o pertinente.

Con la solicitud deberá acreditarse que la actividad productiva o artesanal de que se trate, se ha ejercido en la región o localidad que da lugar a la solicitud, como mínimo durante los dos años anteriores. La solicitud de registro devengará la tasa establecida, salvo cuando el registro fuese solicitado por una entidad pública.

ARTÍCULO 86²¹. Procedimiento de registro. La solicitud de registro de una denominación de origen se examinará con el objeto de verificar si se ajusta a lo previsto en esta ley. Será aplicable, en lo que corresponda, el procedimiento establecido para el registro de marcas, con la sola excepción que en este caso no se extenderá título alguno.

Si el Registro estima que la documentación presentada no satisface los requisitos legales o que los mismos resultan insuficientes para la comprensión y análisis de cualesquiera de los elementos de la solicitud, requerirá al solicitante las aclaraciones o adiciones necesarias, fijándole para tal efecto un plazo de dos meses. Si el solicitante no cumple con el requerimiento dentro del plazo fijado, la solicitud se considerará abandonada.

Cuando la solicitud satisfaga los requisitos legales, el Registro publicará un extracto de la misma en el Diario Oficial una sola vez. El plazo para plantear oposición u observaciones corre a partir de la fecha de la publicación. En dicho caso serán aplicables las disposiciones relativas a las solicitudes de marcas contenidas en los artículos 26, 27 y 28 de esta ley. En el caso de nulidad de registro, se aplicará el procedimiento establecido en el artículo 201 de esta ley.

ARTÍCULO 87. Resolución o inscripción. La resolución por la cual se ordene el registro de una denominación de origen y la inscripción respectiva, deberán indicar:

a) La zona geográfica delimitada de producción cuyos productores, fabricantes o artesanos tendrán el derecho a usar la denominación;

²¹ Reformado por el Artículo 51 el tercer párrafo del Decreto Número 112006 del Congreso de la República de Guatemala, publicado en el Diario Oficial el 29 de mayo de 2006 y con vigencia a partir del 30 del mismo mes y año

b) Los productos a los cuales se aplicará la denominación de origen; y

c) Las cualidades o características esenciales de los productos a los cuales se aplicará la denominación de origen, salvo en los casos en que por la naturaleza del producto o por alguna otra circunstancia no fuese posible precisar tales características.

La resolución a que se refiere el párrafo anterior deberá ser publicada por una sola vez en el diario oficial y la denominación de origen quedará protegida a partir del día siguiente de esa publicación.

Dentro de un plazo no mayor de seis meses contados a partir de la publicación a que se refiere el párrafo anterior, los solicitantes deberán elaborar y presentar al Registro la normativa correspondiente al uso y administración de la denominación de origen de que se trate. El Registro y los Ministerios de Agricultura, Ganadería y Alimentación y de Cultura y Deportes, deberán formar parte del órgano de administración de cada denominación de origen. No podrá otorgarse ninguna autorización de uso para una denominación de origen, hasta en tanto dicha normativa no sea aprobada por el Registro y publicada en el diario oficial por una sola vez.

ARTÍCULO 88. Vigencia del registro. La inscripción de una denominación de origen tendrá vigencia indefinida y estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron.

ARTÍCULO 89. Modificación del registro. La inscripción respectiva podrá ser modificada en cualquier tiempo, cuando cambiare alguna de la información contenida en el párrafo uno del artículo 87 de esta ley. La solicitud de modificación devengará la tasa fijada, cuando proceda, y se sujetará a lo establecido en este capítulo y en lo que corresponda a las disposiciones previstas en esta ley respecto a las marcas.

ARTÍCULO 90²². Derecho de utilización de una denominación de origen. Para poder usar una denominación de origen nacional, deberá obtenerse la correspondiente autorización del órgano de administración, conforme a la normativa que para la misma se hubiere aprobado. Esta autorización de uso se otorgará cuando del estudio de la solicitud y de los informes o dictámenes

²² Reformado por el Artículo 52 del Decreto Número 112006 del Congreso de la República de Guatemala, publicado en el Diario Oficial el 29 de mayo de 2006 y con vigencia a partir del 30 del mismo mes y año.

que sea necesario recabar, recabar, se establezca que concurren los requisitos exigidos por esta ley, los que determine su reglamento y los establecidos en la normativa de uso de la denominación de origen de que se trate, para lo cual se pueden tomar en consideración los siguientes criterios:

- a) Que el solicitante se dedique directamente a la producción, fabricación o actividad artesanal de los productos protegidos por la denominación de origen;
- b) Que el solicitante realice tal actividad dentro del territorio que abarque la denominación conforme la correspondiente resolución del Registro; y
- c) Que el solicitante acredite que ha ejercido la actividad productiva o artesanal de que se trate, en la región o localidad que abarque la denominación de origen como mínimo durante los dos (2) años anteriores a su solicitud.

Quien o quienes estuvieren autorizados, de conformidad con lo dispuesto en esta ley, para hacer uso de una denominación de origen registrada, deberá emplearla junto con la expresión “DENOMINACIÓN DE ORIGEN”. La denominación de origen es independiente de la marca que identifique al producto de que se trate.

La autorización para utilizar una denominación de origen tendrá un plazo de vigencia de diez (10) años, contado a partir de la fecha en que se otorgue y podrá renovarse por períodos iguales. El usuario de una denominación de origen estará obligado a utilizarla tal y como aparezca protegida, atendiendo todas las regulaciones aplicables a la misma y de forma que no amenace desprestigiar la denominación de que se trate.

TÍTULO III

INVENCIONES, MODELOS DE UTILIDAD Y DISEÑOS INDUSTRIALES

CAPÍTULO I

INVENCIONES

SECCIÓN UNO

PROTECCIÓN DE LAS INVENCIONES

ARTÍCULO 91. Materia que no constituye invención. No constituirán invenciones, entre otros:

- a) Los simples descubrimientos;
- b) Las materias o las energías en la forma en que se encuentran en la naturaleza;
- c) Los procedimientos biológicos tal como ocurren en la naturaleza y que no supongan intervención humana, salvo los procedimientos microbiológicos;
- d) Las teorías científicas y los métodos matemáticos;
- e) Las creaciones puramente estéticas, las obras literarias y artísticas;
- f) Los planes, principios, reglas o métodos económicos, de publicidad o de negocios, y los referidos a actividades puramente mentales o intelectuales o a materia de juego; y
- g) Los programas de ordenador aisladamente considerados.

ARTÍCULO 92. Materia excluida de patentabilidad. No son patentables:

- a) Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales;
- b) Una invención cuya explotación sería contraria al orden público o a la moral, entendiéndose que la explotación no se considerará contraria al orden público o a la moral solamente por razón de estar prohibida, limitada o condicionada por alguna disposición legal o administrativa; y
- c) Una invención cuya explotación comercial fuese necesario impedir para preservar la salud o la vida de las personas, animales o plantas o el medio ambiente.
- d) Derogada.²³

ARTÍCULO 93. Requisitos de patentabilidad. Una invención es patentable cuando tenga novedad, nivel inventivo y sea susceptible de aplicación industrial.

²³ La literal d) fue adicionada por el artículo 1 Decreto Número 762002 del Congreso de la República, decreto que a su vez fue derogado en su totalidad por el artículo 3 Decreto Número 092003 del Congreso de la República

Para el caso específico de una variedad vegetal, serán condiciones de patentabilidad de la misma el ser nueva, distinta, homogénea y estable.

ARTÍCULO 94. Novedad. Se considera que una invención tiene novedad si ella no se encuentra en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar del mundo y por cualquier medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en el país o, en su caso, antes de la fecha de prioridad aplicable. También quedará comprendido dentro del estado de la técnica el contenido de otra solicitud de patente presentada ante el Registro, cuya fecha de presentación o, en su caso, de prioridad fuese anterior a la de la solicitud bajo consideración, siempre que aquella fuese aplicada.

Para determinar el estado de la técnica no se tomará en cuenta lo que se hubiese divulgado dentro del año anterior a la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la fecha de prioridad aplicable, siempre que tal divulgación hubiese resultado directa o indirectamente de actos realizados por el propio inventor o su causahabiente, o bien, de un incumplimiento de contrato por parte de un tercero o de un acto ilícito cometido contra alguno de ellos.

Tampoco se tomará en cuenta la divulgación resultante de una publicación hecha por una oficina de propiedad industrial en el extranjero, a raíz de un procedimiento de concesión de una patente, si la solicitud objeto de esa publicación hubiese sido presentada por quien no tenía derecho a obtener la patente, o que la publicación se hubiese hecho por un error imputable a esa oficina de propiedad industrial.

ARTÍCULO 95. Nivel inventivo. Se considerará que una invención tiene nivel inventivo si, para una persona capacitada en la materia técnica correspondiente, la misma no resulta obvia ni se habría derivado de manera evidente del estado de la técnica pertinente.

ARTÍCULO 96²⁴. Aplicación industrial. Una invención se considera susceptible de aplicación industrial cuando su objeto pueda ser producido o

²⁴ Reformado por el Artículo 53 del Decreto Número 112006 del Congreso de la República de Guatemala, publicado en el Diario Oficial el 29 de mayo de 2006 y con vigencia a partir del 30 del mismo mes y año.

utilizado y tenga una utilidad específica, sustancial y creíble en cualquier tipo de industria o actividad productiva.

ARTÍCULO 97. Novedad de las variedades vegetales. Una variedad será considerada nueva si en la fecha de presentación de la solicitud, el material de reproducción o de multiplicación vegetativa, o un producto de su cosecha, no hubiese sido vendido o entregado de otra manera lícita a terceros, por el inventor o por otra persona con su consentimiento, para fines de explotación comercial de la variedad.

La novedad se pierde:

- a) Cuando la explotación de la variedad en el país se haya iniciado por lo menos un año antes de la fecha de presentación de la solicitud, o en su caso, de la prioridad que se reclame; o
- b) Cuando la explotación de la variedad en otro país se haya iniciado por lo menos cuatro años antes de la presentación de la solicitud, o de la prioridad que se reclame, o seis años, en el caso de árboles y vides.

La novedad no se pierde por la venta o entrega de la variedad a terceros, cuando tales actos:

- 1) Sean el resultado de un ilícito o de un abuso en detrimento del inventor o de su causahabiente;
- 2) Sean parte de un acuerdo para transferir el derecho sobre la variedad, siempre y cuando ésta no hubiere sido entregada físicamente a un tercero;
- 3) Sean parte de un acuerdo conforme al cual un tercero incrementó, por cuenta del inventor, las existencias del material de reproducción o multiplicación;
- 4) Sean parte de un acuerdo conforme al cual un tercero realizó pruebas de campo o de laboratorio, o pruebas de procesamiento en pequeña escala a fin de evaluar la variedad; o
- 5) Tengan por objeto el material de cosecha que se hubiese obtenido como producto secundario o excedente de la variedad o de las actividades mencionadas en los numerales 3) y 4) anteriores.

ARTÍCULO 98. Distintividad, homogeneidad y estabilidad. Se considerará distinta la variedad si la misma se diferencia claramente de cualquier otra cuya existencia fuese comúnmente conocida en la fecha de presentación de la solicitud, o cuando se hubiese invocado un derecho de prioridad, en la fecha de prioridad aplicable.

La presentación de una solicitud para la concesión de un derecho para otra variedad, en cualquier país, o la solicitud de inscripción de la misma en un registro oficial de variedades, hará comúnmente conocida dicha variedad, a partir de la fecha de presentación de la solicitud, siempre que ésta conduzca a la concesión de un derecho o a la inscripción de esa otra variedad, según sea el caso.

Se considerará homogénea una variedad si es suficientemente uniforme en sus caracteres esenciales, teniendo en cuenta las variaciones previsibles según las particularidades de su forma de reproducción sexuada o de su multiplicación vegetativa.

Se considerará estable la variedad si sus caracteres pertinentes se mantienen inalterados después de reproducciones o multiplicaciones sucesivas, o en caso de un ciclo particular de reproducciones o de multiplicaciones, al final de cada ciclo.

ARTÍCULO 99. Derecho a la patente. El derecho a obtener la patente sobre la invención corresponde al inventor. Si la invención se hubiese realizado por dos o más personas conjuntamente, el derecho a patentarla les pertenecerá en común.

El derecho a la patente es transferible por cualquier título.

Si dos o más personas crean la misma invención independientemente unas de otras, tendrá mejor derecho quien primero presente la solicitud de patente o quien invoque la prioridad de fecha más antigua, siempre que esa solicitud no sea abandonada ni denegada.

ARTÍCULO 100. Invenciones efectuadas en ejecución de un contrato. Cuando una invención haya sido realizada en ejecución de un contrato cuyo objeto fuere la realización de una actividad de investigación, el derecho a patentarla pertenece a la persona que contrato la realización de la investigación, salvo pacto en contrario. Esta disposición también es aplicable a los contratos de trabajo que tengan por objeto la realización de una investigación.

ARTÍCULO 101. Invenciones efectuadas por un trabajador no contratado para inventar. Cuando un trabajador que no estuviese obligado por su contrato de trabajo a ejercer una actividad inventiva, realizare una invención en el campo de actividades de su patrono, o mediante la utilización de datos o medios a los que tuviera acceso por razón de su empleo, comunicará inmediatamente este hecho a su patrono por escrito y, a pedido de éste, le proporcionará la información necesaria para comprender la invención.

Si dentro de un plazo de dos meses a partir de la fecha en la que hubiese recibido dicha comunicación, o hubiese tomado conocimiento de la invención por cualquier otro medio, aplicándose el plazo que venciera antes, el patrono notifica por escrito al trabajador su interés por la invención, tendrá derecho preferente para adquirir el derecho a patentarla.

En caso que el patrono notificara su interés por la invención, el trabajador tendrá derecho a una remuneración equitativa teniendo en cuenta el valor económico estimado de la invención o bien a una participación en las ganancias, regalías o rentas producto de la comercialización de la invención según se establezca contractualmente entre las partes. En defecto de acuerdo entre las partes, la remuneración será fijada por un juez competente de trabajo por la vía de los incidentes.

ARTÍCULO 102. Mención del inventor. El inventor será mencionado como tal en la patente que se conceda y en los documentos y publicaciones oficiales relativos a la misma, salvo que en documento auténtico que obre en el Registro conste su declaración expresa que no desea ser mencionado. Será nulo cualquier acuerdo por el cual el inventor renuncia anticipadamente a su derecho a ser mencionado como tal o se obliga a efectuar esa declaración.

SECCIÓN DOS PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN

ARTÍCULO 103²⁵. Solicitud de patente. El solicitante de una patente podrá ser una persona individual o jurídica. La solicitud de patente de invención deberá presentarse al Registro y deberá contener:

²⁵ Reformado por el Artículo 54 del Decreto Número 11-2006 del Congreso de la República de Guatemala, publicado en el Diario Oficial el 29 de mayo de 2006 y con vigencia a partir del 30 del mismo mes y año.

a) Los datos generales del solicitante o de su representante legal, acreditando dicha representación;

b) Lugar de constitución cuando se trate de una persona jurídica; y c) El nombre de la invención y del inventor y su dirección.

Pueden reconocerse los efectos derivados de la presentación de una solicitud internacional cuando estén establecidos en un tratado o convenio del que la República de Guatemala sea parte. En ese caso, el examen de forma, la publicación de la solicitud y cualquier otro aspecto del procedimiento deben quedar regidos por lo establecido en el tratado o convenio y por los Reglamentos específicos que emita el Organismo Ejecutivo a sugerencia del Ministerio de Economía.

ARTÍCULO 104. Derecho de prioridad. El solicitante de una patente podrá invocar la prioridad basada en una solicitud de registro anterior, presentada en regla en algún Estado que sea parte de un tratado o convenio al cual Guatemala estuviere vinculada. Tal prioridad deberá invocarse por escrito, indicando la fecha y el país de la presentación de la primera solicitud.

Para una misma solicitud pueden invocarse prioridades múltiples o prioridades parciales, que pueden tener origen en solicitudes presentadas en dos o más Estados diferentes; en tal caso el plazo de prioridad se contará desde la fecha de la prioridad más antigua.

El derecho de prioridad tendrá una vigencia de doce meses contados a partir del día siguiente de la presentación de la solicitud prioritaria.

El derecho de prioridad podrá invocarse con la presentación de la nueva solicitud o en cualquier momento hasta dentro de un plazo que no exceda de tres meses a la fecha de vencimiento de la prioridad. Para acreditar la prioridad deberá acompañarse una copia de la solicitud prioritaria, certificada por la oficina o autoridad competente que hubiere recibido dicha solicitud, la cual quedará dispensada de toda legalización y deberá llevar anexa una traducción simple si no estuviere redactada en español. La certificación a que se refiere este párrafo, deberá presentarse dentro de un plazo que no exceda de tres meses a la fecha de vencimiento de la prioridad.

Una solicitud de patente para la cual se invoque el derecho de prioridad no será denegada, revocada ni anulada por razón de hechos ocurridos durante el plazo de prioridad, realizados por el propio solicitante o por un tercero y tales hechos no darán lugar a la adquisición de ningún derecho de tercero respecto a la invención conforme a las reivindicaciones contenidas en la primera solicitud.

La prioridad se reconocerá únicamente respecto de la materia que se encuentre en la solicitud cuya prioridad se invoque siempre y cuando la invención reivindicada en la solicitud sea divulgada en el documento de prioridad en la manera que requieren los artículos 105, 106 y 107 de esta ley.

La prioridad que se invoque se registrará en todo lo demás por las disposiciones del convenio o tratado correspondiente.

ARTÍCULO 105. Documentos anexos. Con la solicitud de patente deberán adjuntarse los siguientes documentos:

- a) El comprobante de pago de la tasa establecida;
- b) La descripción de la invención, por duplicado;
- c) Las reivindicaciones que se formulan, por duplicado;
- d) Dos juegos de los dibujos que correspondan;
- e) El resumen de la invención, por duplicado; y
- f) El título en virtud del cual se adquirió el derecho a obtener la patente, si el solicitante no es el inventor.

De cada documento deberá adjuntarse una copia, excepto del indicado en la literal a) del párrafo anterior.

La solicitud y los documentos que la acompañan serán recibidos por el Registro y gozarán de garantía de confidencialidad por un plazo máximo de dieciocho meses, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, o bien, desde la fecha de la prioridad invocada, según sea el caso.

ARTÍCULO 106. Fecha de presentación de la solicitud. El Registro le anotará fecha y hora de presentación a la solicitud de patente, le asignará número de expediente y entregará al solicitante un recibo de la solicitud y de los documentos presentados.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 113 de esta ley, el Registro procederá conforme el párrafo anterior, aún si la solicitud no contiene toda la información o no se adjuntan todos los documentos a que se refieren los artículos anteriores, siempre que la misma cumpla al menos con los siguientes requisitos:

- a) Expresa con claridad que se solicita una patente;
- b) Contiene información que permita identificar al inventor, al solicitante y al representante de éste, en su caso, e indica dirección para recibir notificaciones; y
- c) Se acompaña un ejemplar de la descripción de la invención, de los dibujos que correspondieran y el comprobante de pago de la tasa establecida.

ARTÍCULO 107. Unidad de la invención. Una solicitud de patente sólo podrá comprender una invención, o un grupo de invenciones vinculadas entre sí de manera que conformen un único concepto inventivo.

ARTÍCULO 108²⁶. Descripción. La descripción deberá divulgar la invención reivindicada de manera suficientemente clara y completa, de modo que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. La descripción también deberá divulgar la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar la invención reivindicada.

Una invención que es objeto de una solicitud de patente estará suficientemente respaldada en su presentación, cuando un experto en la materia técnica correspondiente pueda confirmar de manera razonable que el solicitante de la patente poseía la invención en la fecha de presentación de su solicitud, o por lo menos en la fecha de presentación de la solicitud prioritaria.

²⁶ Reformado por el Artículo 55 del Decreto Número 11-2006 del Congreso de la República de Guatemala, publicado en el Diario Oficial el 29 de mayo de 2006 y con vigencia a partir del 30 del mismo mes y año.

ARTÍCULO 109²⁷. Descripción de material biológico. Cuando la invención se refiera a un producto o a un procedimiento relativo a un material biológico que no se encuentre a disposición del público y la invención no pueda describirse de manera que pueda ser comprendida y ejecutada por una persona capacitada en la materia técnica, se complementará la descripción mediante el depósito de una muestra de dicho material.

El depósito de la muestra del material biológico deberá efectuarse en una institución de depósito establecida dentro o fuera del país y reconocida de conformidad con los tratados o convenios de los que la República de Guatemala sea parte, a más tardar en la fecha de presentación de la solicitud o, cuando se invoque un derecho de prioridad, en la fecha de presentación de la solicitud prioritaria.

Cuando se efectúe un depósito de material biológico para los efectos de una solicitud de patente, se indicará en la descripción junto con el nombre y dirección de la institución de depósito, la fecha del depósito y el número de depósito emitido por la institución. También se describirá la naturaleza y características del material depositado cuando ello fuese necesario para efectos de la presentación de la invención.

El depósito de material biológico sólo será válido para efectos de la concesión de una patente si se hace bajo condiciones que permitan a cualquier persona interesada obtener muestras de dicho material, a más tardar en la fecha de publicación de la solicitud de patente correspondiente.

ARTÍCULO 110. Dibujos. Deberá presentarse dibujos cuando fuesen necesarios para comprender o ejecutar la invención. Los dibujos se considerarán parte de la descripción.

ARTÍCULO 111. Reivindicaciones. Las reivindicaciones definirán la invención que se desea patentar, en forma clara, precisa, concreta y completa y deben estar enteramente sustentadas por la descripción.

En las reivindicaciones la frase “compuesto de” permite la posibilidad de incluir en el alcance de una reivindicación ingredientes o elementos no especificados hasta en cantidades mayores; la frase “consiste de” cierra la posibilidad de incluir ingredientes o elementos además de los recitados, con la excepción de las impurezas normales; y la frase “consiste esencialmente de” permite la posibilidad de incluir en una reivindicación solamente

²⁷ Reformado por el Artículo 56 del Decreto Número 11-2006 del Congreso de la República de Guatemala, publicado en el Diario Oficial el 29 de mayo de 2006 y con vigencia a partir del 30 del mismo mes y año.

ingredientes o elementos no especificados que no afecten materialmente a las características básicas e innovadoras de la invención.

Las reivindicaciones se formularán observando las siguientes normas:

a) Su número deberá corresponder a la naturaleza de la invención reivindicada;

b) Podrán presentarse en forma independiente o dependiente;

c) Las dependientes deberán comprender por referencia todas las limitaciones de las reivindicaciones de las que dependan y precisar las limitaciones adicionales que guarden una relación congruente con la o las reivindicaciones independientes o dependientes relacionadas;

d) las dependientes de dos o más reivindicaciones no podrán servir de base a ninguna otra reivindicación dependiente a su vez de dos o más reivindicaciones;

e) cuando se presenten varias reivindicaciones, éstas se identificarán con números arábigos;

f) no deberán contener referencias a la descripción o a los dibujos, salvo que sean absolutamente necesarias; y

g) En caso de que la solicitud incluya dibujos, las características técnicas mencionadas en las reivindicaciones podrán ir seguidas de signos de referencia, relativos a las partes correspondientes de esas características en los dibujos, si facilitan la comprensión de las reivindicaciones, debiendo estos signos de referencia colocarse entre paréntesis.

ARTÍCULO 112. Resumen. El resumen comprenderá una síntesis de la divulgación técnica contenida en la descripción de la solicitud de patente y el uso principal de la invención. Incluirá, cuando lo hubiera, la fórmula química o el dibujo que mejor caracterice la invención.

El resumen servirá para fines de información técnica y no tendrá efecto alguno para interpretar el alcance de la protección conferida por la patente; en consecuencia, el Registro podrá, de oficio y sin perjuicio alguno para el solicitante, realizar al mismo las aclaraciones y/o ampliaciones que estime convenientes con el sólo propósito de que se ajuste a lo estipulado en este artículo.

ARTÍCULO 113²⁸. Examen de forma. El Registro examinará si la solicitud cumple con los requisitos de los artículos 103 y 105 de esta ley. En caso de observarse alguna omisión o deficiencia y dentro de un plazo que no exceda de un (1) mes contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud, el Registro deberá requerir al solicitante que efectué las correcciones necesarias o presente los documentos omitidos. Si el solicitante no cumple con lo requerido dentro de un plazo de tres (3) meses contados a partir de la fecha de la notificación, la solicitud se tendrá por abandonada.

ARTÍCULO 114. Publicación de la solicitud. Al cumplirse el plazo de dieciocho meses contado desde la fecha de presentación de la solicitud de patente o, cuando se hubiese invocado un derecho de prioridad, desde la fecha de prioridad aplicable, el Registro ordenará que se publique la solicitud emitiendo el edicto correspondiente. No obstante, previa petición escrita del solicitante, el Registro podrá ordenar la publicación de la solicitud antes de que transcurra el plazo establecido. No se ordenará la publicación de una solicitud que hubiese sido objeto de desistimiento o de abandono.

El edicto deberá publicarse en el diario oficial, por una sola vez, a costa del interesado, dentro de los seis meses siguientes a su entrega. Si la publicación del edicto no se efectúa, o bien, si el solicitante no presenta al Registro el ejemplar del diario oficial dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la misma, la solicitud se tendrá por abandonada.

A partir del día siguiente de la fecha de publicación del edicto, o de la fecha de vencimiento del plazo establecido en el párrafo tres del artículo 105 de esta ley, lo que ocurra primero, el expediente correspondiente podrá ser consultado por cualquier persona interesada para fines de información, salvo que antes se hubiese presentado y aprobado el desistimiento de la solicitud.

ARTÍCULO 115. Contenido del edicto. El edicto a que se refiere el artículo anterior debe contener:

- a) El número de la solicitud;
- b) La fecha de presentación de la solicitud;

²⁸ Reformado por el Artículo 57 del Decreto Número 11-2006 del Congreso de la República de Guatemala, publicado en el Diario Oficial el 29 de mayo de 2006 y con vigencia a partir del 30 del mismo mes y año.

- c) El nombre y domicilio del solicitante y del inventor;
- d) El nombre del representante del solicitante, si lo hubiese;
- e) El país u oficina, fecha y número de cada solicitud cuya prioridad se hubiese reclamado;
- f) El símbolo o símbolos de clasificación, cuando se hubiesen asignado;
- g) El nombre de la invención;
- h) El resumen, de conformidad con el artículo 112 de esta ley;
- i) Un dibujo representativo de la invención, si lo hubiere, seleccionado por el Registro; y
- j) Fecha y firma del Registrador o del funcionario del Registro que éste designe para tal efecto.

ARTÍCULO 116. Observaciones. Toda persona podrá, dentro de los tres meses siguientes a la publicación del edicto, presentar por escrito ante el Registro observaciones con relación a la patentabilidad de la invención, incluyendo informaciones o documentos que estime pertinentes.

El Registro notificará al solicitante de la patente las observaciones presentadas para que, dentro del plazo de los tres meses siguientes, pueda manifestarse sobre las mismas y presentar la información y documentación que estime pertinentes.

La presentación de observaciones no suspenderá la tramitación de la solicitud. Quien las formule no pasará por ello a ser parte en el procedimiento y, una vez otorgada la patente, tampoco tendrá impedimento para presentar una acción de nulidad contra la misma.

ARTÍCULO 117²⁹. Examen de fondo. Transcurridos tres (3) meses después de la fecha de publicación del edicto, o de notificadas al solicitante de la patente las observaciones presentadas, si fuese el caso, el Registro procederá a fijar la tasa correspondiente para cubrir el examen de fondo, la cual deberá hacerse efectiva dentro del mes siguiente a la fecha de la notificación al solicitante de la orden de pago respectiva, pues de lo contrario la solicitud se tendrá por abandonada.

Posteriormente, procederá a efectuar el examen de fondo de la solicitud, previa presentación por el solicitante del comprobante del pago de la tasa fijada. Dicho examen tendrá por objeto determinar si la invención reivindicada se ajusta a lo que; disponen los artículos 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 107, 108, 109, 110 y 111 de esta ley así como lo que establece el ARTÍCULO 104, cuando fuere pertinente.

El examen podrá ser realizado por personal del Registro, por técnicos independientes, por entidades públicas o privadas. Al realizar el examen de fondo, los técnicos independientes y las entidades públicas o privadas que realicen el examen a solicitud del Registro pueden ser nacionales o extranjeros. Al realizarse el examen de fondo se tomará en cuenta la información aportada por el solicitante o, en su caso, por quien haya formulado observaciones, incluyendo lo relativo al informe de búsqueda realizado por el examinador así como los exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados por otras oficinas de propiedad industrial y referidos a la misma materia de la solicitud. El Registro podrá considerar suficientes los resultados de dichos exámenes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención.

La cuestión de si una invención es o no patentable por falta de novedad o nivel inventivo se resolverá caso por caso según corresponda, considerando los hechos pertinentes como por ejemplo, entre otros:

- a) El alcance y contenido del estado de la técnica;
- b) Las diferencias entre el estado actual de la técnica y la reivindicación;
- c) El nivel de destreza común en la técnica pertinente; y

²⁹ Reformado por el Artículo 58 del Decreto Número 11-2006 del Congreso de la República de Guatemala, publicado en el Diario Oficial el 29 de mayo de 2006 y con vigencia a partir del 30 del mismo mes y año.

d) Factores secundarios apropiados como el éxito comercial, necesidades largamente sentidas pero no resueltas, el fracaso de otros y resultados inesperados.

ARTÍCULO 118³⁰. Otros documentos. Para los efectos del examen de fondo, el Registro podrá requerir al solicitante que presente, dentro de un plazo de tres (3) meses contados a partir de la notificación respectiva, prorrogable a un mes más en casos calificados por el Registro, una copia sin legalización y con traducción simple de cualquier material contenido en un expediente administrativo o judicial del extranjero relacionado con la solicitud en trámite, incluyendo entre otras.

a) La propia solicitud;

b) Los resultados de los exámenes de novedad o patentabilidad;

c) La patente u otro título de protección que se hubiese concedido;

d) Toda resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado, denegado u otorgado la solicitud de patente; y

e) Toda resolución o fallo en que la patente u otro título de protección concedido haya sido revocado, anulado, invalidado o cancelado.

A petición del solicitante, o bien de oficio, el Registro podrá suspender la tramitación de la solicitud de patente cuando algún documento que deba ser presentado por el solicitante conforme a este artículo no se haya emitido en el país en cuestión.

El solicitante podrá formular las observaciones y comentarios que estime pertinentes respecto a la información o documentos que proporcione.

Si del examen de fondo resultare que previo al otorgamiento de la patente es necesario completar la documentación presentada, corregir, modificar o dividir la solicitud, el Registro lo notificará al solicitante para que, dentro de los tres (3) meses siguientes, cumpla con lo requerido o presente los comentarios o documentos que convinieran en sustento de la solicitud. Este procedimiento podrá realizarse cuantas veces lo estime necesario el Registro.

³⁰ Reformado por el Artículo 59 del Decreto Número 11-2006 del Congreso de la República de Guatemala, publicado en el Diario Oficial el 29 de mayo de 2006 y con vigencia a partir del 30 del mismo mes y año.

ARTÍCULO 119³¹. Resolución sobre la solicitud de patente. Cumplidos los trámites y requisitos que establece esta ley, el Registro resolverá sobre la solicitud de patente. Si ésta fuere rechazada total o parcialmente, la resolución respectiva deberá contener los motivos y fundamentos jurídicos de tal rechazo.

Si se resolviera concediendo la patente solicitada, el Registro ordenará que se proceda a la inscripción correspondiente, previa acreditación del pago de la tasa correspondiente dentro del mes siguiente a la notificación de la resolución de concesión de la patente.

Si la patente se otorga parcialmente, el Registro ordenará en la resolución misma que el solicitante presente, dentro de los tres (3) meses siguientes a la notificación de la resolución, el documento relacionado con las reivindicaciones, de conformidad con la aprobación.

La inscripción debe contener:

- a) El número del expediente;
- b) La fecha de presentación de la solicitud;
- c) El nombre y domicilio del solicitante y del inventor;
- d) El símbolo o símbolos de clasificación, cuando se hubiesen asignado;
- e) El nombre de la invención;
- f) Un resumen, en los términos que establece el artículo 112 de esta ley;
- g) Un dibujo representativo de la invención, si lo hubiere, seleccionado por el Registro;
- h) El país u oficina, fecha y número de solicitudes cuya prioridad se hubiesen reclamado;
- i) La firma y sello del Registrador.

ARTÍCULO 120. Certificado de patente. Efectuada la inscripción de la

³¹ Reformado por el Artículo 60 del Decreto Número 11-2006 del Congreso de la República de Guatemala, publicado en el Diario Oficial el 29 de mayo de 2006 y con vigencia a partir del 30 del mismo mes y año.

patente, el Registro expedirá el certificado correspondiente que contendrá los datos de la inscripción, agregando al mismo una copia de la descripción, de las reivindicaciones, de los dibujos y del resumen. El certificado deberá contener también mención expresa de que la patente se otorga sin perjuicio del mejor derecho de tercero y bajo la exclusiva responsabilidad del solicitante.

SECCIÓN TRES

MODIFICACIONES DE LA SOLICITUD DE PATENTE Y PLAZO

ARTÍCULO 121. División de la solicitud. Las solicitudes pueden dividirse a petición del solicitante, o bien, a requerimiento del Registro cuando no se ajusten a lo dispuesto en el artículo 107 de esta ley. Las solicitudes fraccionarias tendrán todas la misma fecha de presentación y de prioridad, si se hubiere reclamado, de la solicitud inicial de que proceden, siempre que su objeto esté comprendido dentro de ésta.

Ninguna de las solicitudes fraccionarias podrá ampliar la divulgación contenida en la solicitud inicial, si ello implicara una protección mayor que la que correspondería a la solicitud inicial.

Para los efectos de la división de la solicitud, el solicitante deberá presentar:

- a) Las descripciones, reivindicaciones, dibujos y resumen correspondientes a cada fracción de la invención; y
- b) El comprobante de pago de la tasa correspondiente.

No será necesario acreditar nuevamente personería en la solicitud de división, ni presentar la documentación relativa a prioridad, si ésta se acompañó a la solicitud inicial. La firma del solicitante en la solicitud de división deberá ser legalizada por notario.

ARTÍCULO 122. Modificación y corrección de la solicitud. El solicitante podrá modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del trámite, pero ello no podrá implicar una ampliación de las reivindicaciones contenidas en la solicitud inicial, si ello implicara una protección mayor que la que correspondería a la solicitud inicial. Podrá también mediante la modificación, eliminarse algunas de las reivindicaciones.

La modificación o la corrección de la solicitud debe presentarse por escrito, con firma legalizada por notario y debe acompañarse de la documentación que corresponda y del comprobante de pago de la tasa respectiva.

ARTÍCULO 123. Conversión de la solicitud. El solicitante de una patente de invención podrá pedir que su solicitud se convierta en una solicitud de patente de modelo de utilidad y se tramite como tal. La conversión de la solicitud sólo procederá cuando la naturaleza de la invención o de la innovación lo permita. El solicitante de una patente de modelo de utilidad podrá pedir que su solicitud se convierta en una solicitud de patente de invención.

La petición de conversión de una solicitud podrá presentarse sólo una vez, en cualquier momento del trámite, y devengará la tasa establecida. Una solicitud convertida mantendrá la fecha de presentación de la solicitud inicial.

ARTÍCULO 124. Corrección del certificado o de la inscripción. El titular de una patente podrá pedir en cualquier momento que se corrija algún error material u omisión incurridos en el certificado de patente o en la inscripción. La corrección tendrá efectos legales frente a terceros desde que sea anotada en la inscripción y no será necesario publicarla.

No se admitirá ninguna corrección o ampliación de la divulgación contenida en la solicitud inicial ni de las reivindicaciones aceptadas, si ello implicare una protección mayor que la que correspondería a la solicitud inicial.

La petición de corrección deberá identificar y comprobar la existencia del error u omisión y, una vez determinado el mismo, se procederá a realizar la anotación correspondiente, previo pago de la tasa respectiva, salvo que se tratare de un error imputable al Registro.

ARTÍCULO 125. Enajenación y cambio de nombre de titular. El derecho sobre una patente o una solicitud de patente puede ser enajenado por acto entre vivos o transferido por vía sucesoria.

Si el titular de la patente cambia de nombre, razón social o denominación, por cualquier causa, dicho cambio debe ser anotado en la inscripción de la patente. El cambio de nombre debe acreditarse con la documentación correspondiente, siendo aplicable lo dispuesto en el párrafo uno de este artículo.

Para que la enajenación o el cambio de nombre del titular surta efecto frente a terceros, deberá inscribirse en el Registro. La solicitud de inscripción del traspaso o de la anotación del cambio de denominación o nombre del titular de la patente o del solicitante, puede ser presentada por el titular de la patente o por el solicitante de la misma, por el nuevo titular o por sus representantes en forma conjunta o por una sola de las partes.

ARTÍCULO 126. Vigencia de la patente. La patente de invención tendrá vigencia por un plazo de veinte años, contado desde la fecha de presentación de la respectiva solicitud de patente.

ARTÍCULO 126 bis³². Plazo de la patente por atrasos no atribuibles al solicitante. Una vez que la patente ha sido otorgada, su titular puede solicitar que el Registro ajuste el plazo de la vigencia de la patente establecido en el artículo anterior, si concurre uno de los casos siguientes no atribuibles al solicitante:

a) Cuando, durante el trámite de la solicitud de la patente, el Registro sufra un atraso injustificado. Para el efecto, existirá un atraso injustificado cuando el Registro emita la patente en un plazo superior a cinco (5) años a partir de la fecha de presentación de la solicitud de la patente, o en un plazo superior a tres (3) años a partir de la fecha en la que la parte interesada solicitó el examen de fondo, la que sea posterior; o

b) Cuando la patente se refiera a un producto farmacéutico y la autoridad administrativa correspondiente emita la autorización para comercializar el producto dentro de un plazo superior a tres (3) meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud de la patente.

La ampliación del plazo de la patente debe ser equivalente a la cantidad de tiempo por el que se excedió el plazo establecido en los párrafos anteriores.

El plazo previsto en el ARTÍCULO 126 de la presente ley, sólo podrá ajustarse en los plazos expresamente previstos en este artículo.

SECCIÓN CUATRO

ALCANCE Y LIMITACIONES DE LA PATENTE

ARTÍCULO 127. Alcance de la protección. El alcance de la protección

³² Se adiciona por el Artículo 61 del Decreto Número 11-2006 del Congreso de la República de Guatemala, publicado en el Diario Oficial el 29 de mayo de 2006 y con vigencia a partir del 30 del mismo mes y año.

conferida por la patente estará determinado por las reivindicaciones. Estas se interpretarán teniendo en cuenta la descripción, los dibujos y lo dispuesto en el párrafo dos del artículo 111 de esta ley.

ARTÍCULO 128. Derechos conferidos. La patente confiere a su titular el derecho de impedir que terceras personas exploten la invención patentada. A tal efecto el titular de la patente podrá actuar por los medios legales que correspondan contra cualquier persona que sin su consentimiento realice alguno de los siguientes actos:

a) Cuando la patente reivindica un producto:

i) Producir o fabricar el producto; u

ii) Ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo o almacenarlo para alguno de estos fines;

b) Cuando la patente reivindica un procedimiento:

i) Emplear el procedimiento; o

ii) Ejecutar cualquiera de los actos indicados en la literal a) anterior respecto a un producto obtenido directamente del procedimiento.

Corresponderán al titular de una patente los derechos establecidos en el artículo 35 de esta ley, en lo que resulten pertinentes.

ARTÍCULO 129. Alcance de patentes para biotecnología. Cuando la patente proteja un material biológico que posea determinadas características reivindicadas, la protección también se extenderá a cualquier material biológico derivado por multiplicación o propagación del material patentado y que posea las mismas características.

Salvo lo que establecen los siguientes párrafos, cuando la patente proteja un procedimiento para obtener un material biológico que posea determinadas características reivindicadas, la protección prevista en el artículo 128, literal b) apartado ii) se extenderá también a todo material biológico derivado por multiplicación o propagación del material directamente obtenido del procedimiento y que posea las mismas características.

Cuando la patente proteja una secuencia genética específica o un material biológico que contenga tal secuencia, la protección también se extenderá a todo producto que incorpore esa secuencia o material y exprese la respectiva información genética.

Cuando la patente proteja una planta, un animal u otro organismo capaz de reproducirse, no podrá el titular impedir que terceros usen esa entidad como base inicial para obtener un nuevo material biológico viable y comercializar el material así obtenido, salvo que tal obtención requiera el uso repetido del material patentado;

Cuando la patente proteja una planta o un animal o su material de reproducción o de multiplicación no, podrá el titular impedir la utilización del producto obtenido a partir de la planta o animal protegido para su ulterior reproducción o multiplicación por un agricultor o ganadero; y la comercialización de ese producto para uso agropecuario o para consumo, siempre que el producto se hubiera obtenido en la propia explotación de ese agricultor o ganadero y que la reproducción o multiplicación se haga en esa misma explotación.

ARTÍCULO 130³³. Limitaciones al derecho a la patente. La patente no dará el derecho a su titular de impedir los siguientes actos con respecto a la investigación patentada:

- a) Actos realizados en el ámbito privado;
- b) Actos realizados con fines de experimentación;
- c) Actos realizados con fines de enseñanza o de investigación científica o académica;
- d) Actos realizados con el propósito de generar la información necesaria para sustentar una solicitud para comercializar un producto farmacéutico o químico agrícola en Guatemala.
- e) Actos a los que se hace referencia en el artículo 5 ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

³³ Reformado por el Artículo 62 del Decreto Número 112006 del Congreso de la República de Guatemala, publicado en el Diario Oficial el 29 de mayo de 2006 y con vigencia a partir del 30 del mismo mes y año.

El producto fabricado de conformidad con lo establecido en la literal d) del presente ARTÍCULO, no se deberá producir, emplear, comercializar o vender, excepto para generar la información vinculada con el cumplimiento de los requisitos para aprobar el producto una vez que la patente venza.

Las limitaciones a los derechos otorgados por la patente que se establecen en este ARTÍCULO, no afectarán de manera injustificada el uso normal de la patente ni causarán daño indebido a los intereses de su titular.

ARTÍCULO 131. Agotamiento del derecho. La patente no dará el derecho de impedir a un tercero realizar negocios mercantiles respecto de un producto protegido por la patente u obtenido por un procedimiento patentado, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular de la patente o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él.

Para los efectos del párrafo anterior, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de la patente, o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.

Cuando la patente proteja material biológico capaz de reproducirse, la patente no se extenderá al material obtenido por multiplicación o propagación del material introducido en el comercio conforme al primer párrafo, siempre que la multiplicación o propagación sea consecuencia necesaria de la utilización del material conforme a los fines para los cuales se introdujo en el comercio, y que el material derivado de tal uso no se emplee para fines de multiplicación o propagación.

SECCIÓN CINCO

LICENCIAS CONTRACTUALES

ARTÍCULO 132. Licencias contractuales. El titular de una patente podrá conceder licencia para la explotación de la invención patentada. La inscripción de la licencia contractual en el Registro no es obligatoria, pero la misma sólo tendrá efectos legales frente a terceros desde la inscripción. La explotación de la patente por el licenciatarario cuya licencia esté inscrita en el Registro, se considerará para todos los efectos legales como efectuada por el propio titular.

La solicitud de inscripción de la licencia contendrá:

- a) El nombre, razón social o denominación del titular registrado y del licenciatario y sus direcciones;
- b) Identificación de la patente objeto de la licencia e indicación de su registro; y
- c) Plazo, exclusividad, territorio y demás estipulaciones esenciales.

A la solicitud deberá acompañarse una copia del contrato de licencia o un resumen del mismo firmado por las partes, que contenga la información a que se refiere el párrafo anterior y el comprobante de pago de la tasa correspondiente. Si el contrato de licencia o el resumen del mismo no hubiere sido otorgado en Guatemala, el documento deberá estar debidamente legalizado y con traducción jurada al español, si fuere el caso.

Si la solicitud cumpliera con lo establecido en esta ley, la licencia se anotará sin más trámite en cada una de las patentes objeto de la misma y el Registro extenderá el certificado correspondiente.

ARTÍCULO 133. Régimen. Salvo estipulación en contrario, serán aplicables a las licencias de patente las siguientes normas:

- a) La licencia se extenderá a todos los actos de explotación de la invención, durante toda la vigencia de la patente, en todo el territorio del país y con respecto a cualquier aplicación de la invención;
- b) El licenciatario no podrá transferir la licencia ni otorgar sublicencias;
- c) La licencia no será exclusiva, pudiendo el licenciante otorgar otras licencias para la explotación de la patente en el país, así como explotar la patente por sí mismo en el país;
- d) Cuando la licencia se hubiese concedido como exclusiva, el licenciante no podrá otorgar otras licencias para la explotación de la patente en el país, ni podrá explotar la patente por sí mismo en el país; y
- e) El licenciatario exclusivo podrá ejercer por sí mismo las acciones legales de protección de la patente, como si fuera el titular de la misma, si la licencia está registrada.

Serán nulas las cláusulas de un contrato de licencia cuando tuvieran el propósito o el efecto de restringir indebidamente la competencia o implicaran un abuso de la patente.

SECCIÓN SEIS

LICENCIAS OBLIGATORIAS

ARTÍCULO 134. Licencias obligatorias. Por razón de interés público y en particular por razones de emergencia nacional, salud pública, seguridad nacional, o uso público no comercial, o bien, para remediar alguna práctica anticompetitiva, previa audiencia al interesado, el Registro podrá, a petición de la autoridad o de una persona interesada, disponer en cualquier tiempo:

a) Que la invención objeto de una patente o de una solicitud de patente en trámite sea usada o explotada industrial o comercialmente por una entidad estatal o por una o más personas de derecho público o privado designadas al efecto; o

b) Que la invención objeto de una patente o de una solicitud de patente en trámite quede abierta a la concesión de una o más licencias obligatorias, en cuyo caso la autoridad nacional competente podrá conceder tal licencia a quien la solicite, con sujeción a las condiciones establecidas.

Cuando la patente protegiera alguna tecnología de semiconductores, sólo se otorgará licencias obligatorias para un uso público no comercial, o para rectificar una práctica declarada contraria a la competencia en el procedimiento aplicable.

ARTÍCULO 135. Solicitud de licencia obligatoria. La persona que solicite una licencia obligatoria deberá acreditar haber pedido previamente al titular de la patente una licencia contractual, que no ha podido obtenerla en términos y condiciones comerciales razonables y que esos intentos no surtieron efecto en un plazo que no podrá ser menor de los noventa días siguientes al primer requerimiento. No será necesario cumplir este requisito tratándose de una licencia obligatoria en casos de emergencia nacional, de extrema urgencia o de un uso no comercial de la invención por una entidad pública. En ambos casos el titular de la patente será informado sin demora de la concesión de la licencia.

La solicitud de licencia obligatoria deberá indicar las condiciones bajo las cuales se pretende obtener la licencia y, junto con la misma, deberá acompañarse la documentación que justifique el otorgamiento de la licencia y la capacidad técnica y económica del solicitante para explotar adecuadamente la patente. Esta prueba no será necesaria en los casos y situaciones señalados en la segunda parte del párrafo que antecede.

De la solicitud se dará audiencia al titular de la patente por el plazo de un mes y, con su contestación o sin ella, el Registro resolverá sobre la procedencia o no de conceder la licencia.

La resolución del Registro que otorgue una licencia obligatoria contendrá:

- a) El alcance de la licencia, incluyendo su vigencia y los actos para los cuales se concede, que se limitarán a los fines que la motivaron;
- b) El monto y la forma de pago de la remuneración debida al titular de la patente; y
- c) Las condiciones necesarias para que la licencia cumpla su propósito.

ARTÍCULO 136. Condiciones relativas a la licencia obligatoria. Son condiciones necesarias relativas al otorgamiento de la licencia obligatoria, entre otras, las siguientes:

- a) La licencia obligatoria se concederá principalmente para abastecer el mercado interno;
- b) El titular de la patente objeto de una licencia obligatoria recibirá una remuneración adecuada, según las circunstancias del caso y el valor económico de la licencia. A falta de acuerdo entre las partes, el Registro fijará el monto y la forma de pago de la remuneración, para lo cual podrá tomar en cuenta además información que recabe sobre el promedio de regalías que en el mismo sector se haya establecido en contratos de licencia celebrados entre terceras partes; y
- c) Una licencia obligatoria no podrá concederse con carácter exclusivo, no podrá ser objeto de cesión, ni de sub-licencia y sólo podrá transferirse con la empresa o el establecimiento, o con aquella parte del mismo, que explota la licencia.

A solicitud del titular de la patente, el Registro podrá cancelar la licencia obligatoria si las circunstancias que dieron lugar a su otorgamiento han desaparecido y no es probable que vuelvan a ocurrir, para lo cual tomará las previsiones necesarias para proteger los intereses legítimos de los licenciarios. Para tal efecto, además de las pruebas aportadas por el titular de la patente, el Registro recabará la información que estime necesaria para verificar esos hechos.

Contra las resoluciones que dicte el Registro relativas al otorgamiento o revocación de una licencia obligatoria y las condiciones de la misma, incluyendo la remuneración que deba pagarse al titular de la patente y cualquier modificación de tales condiciones, se podrán interponer los recursos a que se refiere el artículo 13 de esta ley, los que deben tramitarse y resolverse con absoluta prioridad.

Si la licencia obligatoria se otorga para remediar o eliminar prácticas que a resultas de un proceso judicial o administrativo se ha determinado que son anticompetitivas, no serán aplicables las normas contenidas en el párrafo uno del artículo 134 de esta ley. En este caso, para determinar la remuneración del titular de la patente se tendrá en cuenta que el objeto de la licencia es poner fin a prácticas anticompetitivas. Asimismo, podrá denegarse la revocación de la licencia si resulta probable que las condiciones que dieron lugar al otorgamiento de la misma se repitan.

ARTÍCULO 137. Licencia obligatoria por dependencia de patentes.

Cuando una licencia obligatoria fuera solicitada para permitir la explotación de una patente posterior ("segunda patente"), que no pudiera ser explotada sin infringir otra patente anterior ("primera patente"), se observarán las siguientes condiciones adicionales:

- a) La invención reivindicada en la segunda patente debe suponer un avance técnico relevante de una importancia económica considerable, con respecto a la invención reivindicada en la primera patente;
- b) La licencia obligatoria para explotar la primera patente sólo podrá transferirse con la segunda patente; y
- c) El titular de la primera patente tendrá derecho a una licencia sobre la segunda patente, en condiciones razonables para explotar la invención objeto de la segunda patente.

ARTÍCULO 138. Revocación y modificación. Una licencia obligatoria podrá ser revocada por el Registro total o parcialmente, a pedido de cualquier persona interesada, si el licenciatario incumpliere las obligaciones que le corresponden, o bien, en el caso previsto en el párrafo dos del artículo 136.

Una licencia obligatoria podrá ser modificada por el Registro, a solicitud de cualquier persona interesada, cuando nuevos hechos o circunstancias lo justifiquen o, en particular, cuando el titular de la patente hubiese otorgado licencias contractuales en condiciones más favorables que las acordadas al licenciatario.

SECCIÓN SIETE

NULIDAD Y EXTINCIÓN DE LA PATENTE

ARTÍCULO 139³⁴. Nulidad de la patente. La patente será nula en cualquiera de los siguientes casos:

- a) Cuando el material objeto de la patente no pueda ser patentado; o
- b) Cuando la invención patentada incumpla con los requisitos de novedad nivel inventivo y aplicación industrial.

ARTÍCULO 139 bis³⁵. Cancelación de la patente por fraude. La patente puede ser cancelada en caso de fraude cuando esta se haya otorgado a una persona individual o jurídica que no haya tenido derecho a la misma.

Este proceso de cancelación sólo puede ser iniciado por la persona individual o jurídica que por ley tiene derecho a la patente.

ARTÍCULO 139 ter³⁶. Alcance de la nulidad o cancelación de la patente. Cuando los argumentos para la nulidad o cancelación se refieren a una o más solicitudes de patente, los efectos de la orden judicial no afectarán al resto de las patentes.

³⁴ Reformado por el Artículo 63 del Decreto Número 11-2006 del Congreso de la República de Guatemala, publicado en el Diario Oficial el 29 de mayo de 2006 y con vigencia a partir del 30 del mismo mes y año.

³⁵ Reformado por el Artículo 64 del Decreto Número 11-2006 del Congreso de la República de Guatemala, publicado en el Diario Oficial el 29 de mayo de 2006 y con vigencia a partir del 30 del mismo mes y año.

³⁶ Se adiciona por el Artículo 65 del Decreto Número 11-2006 del Congreso de la República de Guatemala, publicado en el Diario Oficial el 29 de mayo de 2006 y con vigencia a partir del 30 del mismo mes y año.

ARTÍCULO 140. Extinción de la patente. La patente se extingue en los siguientes casos:

- a) Por el vencimiento del plazo;
- b) Por renuncia a la patente por parte del titular; y
- c) Por la falta de pago oportuno de una anualidad o, en su caso, del recargo por pago extemporáneo de la misma.

La extinción opera de pleno derecho en los casos mencionados en los literales a) y c) del párrafo anterior, y a partir del día siguiente a aquel en que venció el plazo correspondiente, o el del período de gracia, si fuere el caso.

La invención objeto de una patente que por cualquier causa se haya extinguido, o de una solicitud publicada que hubiese sido abandonada, pasará al dominio público.

ARTÍCULO 141. Renuncia a la patente. El titular de la patente podrá renunciar en cualquier tiempo a una o a varias de las reivindicaciones de la patente, o a la patente en su totalidad, mediante escrito con firma legalizada por Notario y presentado ante el Registro.

La renuncia surtirá efectos a partir de la fecha de su presentación, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 3 de este artículo.

La renuncia se notificará a cualquier persona que tuviese inscrito en su favor algún derecho de garantía o una restricción de dominio con relación a la patente. En este caso, el Registro no admitirá, ni aprobará la renuncia, sino después de que conste fehacientemente el consentimiento de esos terceros.

La renuncia a una o más reivindicaciones no provoca la extinción de la patente, sino sólo la del derecho del titular a la materia objeto de esa o esas reivindicaciones.

CAPÍTULO II MODELOS DE UTILIDAD

ARTÍCULO 142. Normas aplicables. Las disposiciones relativas a las patentes de invención son, en lo conducente, aplicables a las patentes de modelo de utilidad, en tanto no contravengan las disposiciones especiales contenidas en este capítulo.

ARTÍCULO 143. Materia excluida de protección. No podrán ser objeto de una patente de modelo de utilidad:

- a) Los procedimientos;
- b) Las sustancias o composiciones; y
- c) La materia excluida de patentabilidad de conformidad con esta ley.

ARTÍCULO 144. Modelos de utilidad patentables. Un modelo de utilidad será patentable cuando sea susceptible de aplicación industrial y tenga novedad. No se considerará novedoso un modelo de utilidad cuando no aporte ninguna característica utilitaria discernible con respecto al estado de la técnica.

Entre otros, se considerarán modelos de utilidad los utensilios, objetos, aparatos, instrumentos, herramientas y dispositivos, así como las partes de los mismos, que como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presenten una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad.

ARTÍCULO 145. Unidad de solicitud. Una solicitud de patente de modelo de utilidad sólo podrá referirse a un objeto o a un conjunto de dos o más partes que conformen una unidad funcional. Podrán reivindicarse en la misma solicitud varios elementos o aspectos de dicho objeto o unidad.

ARTÍCULO 146. Vigencia de la patente. La patente de modelo de utilidad tendrá vigencia por un plazo de diez años, contado a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud de patente.

CAPÍTULO III DISEÑOS INDUSTRIALES

SECCIÓN UNO PROTECCION A LOS DISEÑOS INDUSTRIALES

ARTÍCULO 147. Normas aplicables. Las disposiciones relativas a las patentes de invención son, en lo conducente, aplicables a los registros de diseños industriales, en tanto no contravengan las disposiciones especiales contenidas en este capítulo.

ARTÍCULO 148. Superposición de regímenes de protección. La protección conferida a los diseños industriales no excluye ni afecta aquella que pudiera proceder conforme otras normas legales, tales como las relativas a marcas o derecho de autor.

ARTÍCULO 149. Limitaciones a la protección. La protección de un diseño industrial no comprenderá:

a) Aquellos elementos o características del mismo determinados enteramente por la realización de una función técnica y que no incorporen algún aporte novedoso del diseñador; y

b) Aquellos elementos o características cuya reproducción fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual constituya una parte o pieza integrante. Esta limitación no se aplicará tratándose de productos en los cuales el modelo radica en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos, o su conexión dentro de un sistema modular.

ARTÍCULO 150. Derecho al registro. El derecho a la protección y al registro de un diseño industrial pertenece al diseñador, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo siguiente. Si el diseño industrial hubiese sido creado por dos o más personas conjuntamente, el derecho al registro y el de obtener la protección para el mismo, les pertenecerá en común.

El derecho al registro de un diseño industrial y a obtener la protección del mismo podrá ser enajenado a una persona individual o jurídica, por acto entre vivos o transferido por vía sucesoria.

ARTÍCULO 151. Adquisición de la protección. El titular de un diseño industrial adquirirá el derecho a la protección legal para el mismo, como

resultado de cualesquiera de los siguientes actos:

- a) La primera divulgación pública del diseño industrial, por cualquier medio y en cualquier lugar, efectuada por el diseñador o su causahabiente, o bien, por un tercero que hubiera obtenido el diseño como resultado de algún acto realizado por alguno de ellos; o
- b) El registro del diseño industrial.

Lo dispuesto en la literal a) del párrafo que antecede, no limita el derecho de su titular a registrar el diseño industrial.

ARTÍCULO 152. Requisitos para la protección. Un diseño industrial será protegido si es nuevo. Para ser considerado nuevo, el diseño deberá diferir en medida significativa de diseños conocidos o de combinaciones de características de los mismos.

Se considerará nuevo el diseño industrial que no haya sido divulgado públicamente, en cualquier lugar del mundo y por cualquier medio, antes de alguna de las siguientes fechas, aplicándose la que fuese más antigua:

- a) La fecha de la primera divulgación pública por el diseñador o su causa habiente, o por un tercero que hubiera obtenido el diseño como resultado de algún acto realizado entre ellos; o
- b) La fecha de presentación de la solicitud de registro o, en su caso, la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invocare.

Para efectos de apreciar la novedad de un diseño industrial que es objeto de una solicitud de registro, no se tomará en cuenta la divulgación que hubiese ocurrido dentro de los seis meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud o, en su caso, a la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoque, siempre que tal divulgación hubiese resultado directa o indirectamente de actos realizados por el propio diseñador o su causahabiente, o de un incumplimiento de contrato o acto ilícito cometido contra alguno de ellos.

Un diseño industrial no se considerará nuevo si respecto de uno anterior sólo presenta diferencias que son insuficientes para darle al producto una apariencia o impresión de conjunto distinta a la del diseño anterior

ARTÍCULO 153. Protección sin formalidades. Un diseño industrial que se ajuste a lo dispuesto en los artículos 4 y 151 de esta ley, gozará de protección sin necesidad de registro por un plazo de tres años, contado a partir de la fecha de la divulgación indicada en la literal a) del primer párrafo del artículo 151.

La protección de un diseño industrial en virtud de este artículo será independiente de la que se obtenga mediante su registro.

ARTÍCULO 154. Alcance de la protección. La protección de un diseño industrial confiere a su titular el derecho de actuar para impedir que terceras personas, sin su consentimiento, fabriquen, vendan, importen, ofrezcan en venta, utilicen o de cualquier manera exploten comercialmente artículos que lleven o incorporen un diseño industrial que sea una reproducción idéntica o similar al protegido.

SECCIÓN DOS PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

ARTÍCULO 155. Solicitud de diseños múltiples. Podrá solicitarse el registro de dos o más diseños industriales en una misma solicitud, siempre que todos se apliquen a productos de la misma clase.

ARTÍCULO 156. Solicitud de registro. La solicitud de registro de un diseño industrial se presentará al Registro y contendrá los requisitos establecidos en el artículo 103 literales a) y b) para una solicitud de patente y, además, deberá designar el género o especie del producto o productos en los que se utilizará.

Con la solicitud deberán presentarse los siguientes documentos:

- a) El comprobante de pago de la tasa establecida;
- b) La reproducción gráfica o fotográfica del diseño industrial por duplicado, debiendo presentarse más de una vista si fuese tridimensional; en caso de diseños bidimensionales, la reproducción podrá sustituirse con una muestra del producto que incorpore el diseño; y
- c) Título en virtud del cual se adquirió el derecho al diseño industrial, si el solicitante no es el diseñador.

ARTÍCULO 157. Fecha de presentación de la solicitud. El registro le anotará fecha y hora de presentación a la solicitud de registro, le asignará número de expediente y entregará al solicitante un recibo de la misma y de los documentos presentados. El registro procederá conforme el párrafo anterior, aún si la solicitud no contiene toda la información a que se refiere el artículo 103 literales a) y b) o no se adjuntan todos los documentos exigidos por el artículo 156, ambos de esta ley, siempre que la misma cumpla al menos con los datos que permitan identificar al diseñador, al solicitante o a su representante legal, si fuere el caso, y se indique un lugar para recibir notificaciones, así como que se acompañe la reproducción o muestra que se menciona en la literal b) del párrafo dos del artículo anterior.

ARTÍCULO 158. Publicación de la solicitud. Los plazos máximos establecidos en el artículo 114 de esta ley, se reducirán a doce meses para el caso de diseños industriales.

ARTÍCULO 159. Vigencia del registro. El registro de un diseño industrial tendrá vigencia por un plazo de diez años, contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

ARTÍCULO 160. Prórroga del plazo. El registro de un diseño industrial podrá ser renovado por una sola vez por un plazo de cinco años, contado desde el vencimiento del plazo original. La solicitud respectiva deberá presentarse al Registro como mínimo sesenta días antes de la fecha de vencimiento del registro, acompañando el comprobante de pago de la tasa establecida.

ARTÍCULO 161. Inscripción y certificado de registro. A la inscripción del registro de un diseño industrial y al certificado correspondiente, deberá agregarse la reproducción a que se refiere la literal b) del párrafo dos del artículo 156 de esta ley.

TÍTULO IV

DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

CAPÍTULO I

REGISTRO Y PUBLICIDAD

ARTÍCULO 162. Del registro y sus funcionarios. Sin perjuicio de lo que disponga la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, el Registro de la Propiedad Intelectual es la autoridad administrativa competente para:

- a) Organizar y administrar el registro de los derechos de propiedad industrial;
- b) Cumplir todas las funciones y atribuciones que le asigna esta ley;
- c) Desarrollar programas de difusión, capacitación y formación en materia de derechos de propiedad intelectual; y
- d) Realizar cualesquiera otras funciones o atribuciones que se establezcan por ley o en el reglamento respectivo.

El Registro estará a cargo de un Registrador, asistido en el cumplimiento de sus funciones por uno o más Sub registradores, quienes actuarán por delegación de aquel. Todos estos funcionarios deberán ser abogados y notarios, colegiados activos, guatemaltecos de origen y tener por lo menos cinco años de ejercicio profesional.

El Registro tendrá el personal que sea necesario para cumplir con sus atribuciones, y podrá solicitar y recibir a través del Ministerio de Economía la colaboración y apoyo de entidades internacionales, regionales o nacionales para el mejor desempeño de sus funciones. La facultad de admitir y resolver solicitudes, así como de emitir certificaciones e informes que le soliciten otras autoridades no es delegable por el Registrador o los Sub registradores.

Es prohibido al Registrador, a los Sub registradores y al personal del Registro gestionar directa o indirectamente, en nombre propio o de terceras personas, ante el propio Registro. El Registrador, los Sub registradores, funcionarios y empleados del Registro deberán observar una estricta imparcialidad en todas sus actuaciones. La contravención de lo dispuesto en este artículo se sancionará de conformidad con la ley.

ARTÍCULO 163. Publicidad. El Registro es público y todos los libros y expedientes a que se refiere esta ley pueden ser consultados en sus oficinas por cualquier persona, la que podrá obtener fotocopias o certificaciones de ellos, con excepción de aquella documentación relativa a solicitudes de patente y de registro de diseños industriales, que esté reservada hasta en tanto transcurren los plazos establecidos en los artículos 114 y 158 de esta ley.

Los libros o cualquier otro medio en el cual se realicen las inscripciones, no podrán salir por ningún motivo de las oficinas del Registro y cualquier diligencia judicial o administrativa se ejecutará en las mismas en presencia de un funcionario designado por el Registrador.

Se presumirá que son del conocimiento público los datos de las inscripciones y demás asientos que consten en el Registro y, en consecuencia, afectarán a terceros sin necesidad de otro requisito de publicación.

CAPÍTULO II CLASIFICACIONES

ARTÍCULO 164. Clasificación marcaria. Para efectos de la clasificación de los productos y servicios para los cuales se solicite el registro de marcas, se aplicará la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.

Cuando hubiese duda en cuanto a la clase en que deba ser colocado un producto o un servicio, ella será resuelta por el Registro, el que podrá, si lo considera oportuno, hacer las consultas técnicas pertinentes. En todo caso, las publicaciones que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual efectúe con relación a la clasificación marcaria, se tomarán en cuenta como guía sobre la correcta clasificación de los productos y servicios.

Los productos o servicios no se considerarán similares entre sí por razón de que figuren en la misma clase, ni se considerarán diferentes entre sí por razón de que figuren en diferentes clases.

ARTÍCULO 165. Clasificación de patentes. A efectos de clasificar por su materia técnica los documentos relativos a las patentes de invención y de modelo de utilidad, se aplicará la Clasificación Internacional de Patentes.

ARTÍCULO 166. Clasificación de diseños industriales. A efectos de clasificar los diseños industriales se aplicará la Clasificación Internacional de Dibujos y Modelos Industriales.

ARTÍCULO 167. Actualización de clasificaciones. Cuando las clasificaciones internacionales mencionadas en los artículos anteriores sean objeto de modificaciones o actualizaciones, el Ministerio de Economía podrá mediante acuerdo ministerial facultar al Registro para que aplique las clasificaciones en su versión más moderna y actualizada.

El Registro deberá tener en sus oficinas copias o ejemplares de las clasificaciones internacionales mencionadas en el presente capítulo, a fin de que puedan ser consultadas sin costo alguno por los usuarios o interesados.

CAPÍTULO III

TASAS Y OTROS PAGOS

ARTÍCULO 168. Tasas. Las tasas que correspondan de conformidad con esta ley, serán fijadas por el Organismo Ejecutivo por medio de Acuerdo Gubernativo y por conducto del Ministerio de Economía.

ARTÍCULO 169. Reducción de tasas para inventores. Cuando el solicitante de una patente o de un registro fuese el propio inventor o el diseñador, que no hubiese realizado la invención, el modelo de utilidad o el diseño industrial en ejecución de un contrato de obra, de servicio o de trabajo, y su situación económica no le permitiese sufragar las tasas para tramitar su solicitud de patente o para mantener la patente concedida, sólo estará obligado a pagar una décima parte del monto de la tasa respectiva. Para tal efecto, deberá acompañar a la solicitud respectiva, o bien, presentar al momento de pagar las tasas anuales o de prórroga, acta notarial en donde conste declaración bajo juramento de tales circunstancias.

Si se estableciere que la información contenida en la declaración a que se refiere el párrafo uno anterior no se ajusta a la verdad, el solicitante deberá proceder al pago de la diferencia del monto de las tasas, sin perjuicio de las responsabilidades penales que en su caso pudiesen corresponder.

Si antes de transcurrir cinco años desde la fecha de presentación de la solicitud de patente o de registro, ésta o los derechos derivados de la misma se transfieren a un tercero, no se inscribirá la transferencia mientras no se acredite el pago de la diferencia del monto de la tasa que hubiese correspondido pagar ordinariamente. Se exceptúa de esta disposición la transferencia por vía sucesoria cuando el heredero o los herederos no tengan capacidad económica para satisfacer el monto de las tasas respectivas, lo que deberán acreditar en la misma forma establecida en el párrafo uno de este artículo.

ARTÍCULO 170. Anualidades en materia de patentes. Para mantener en vigencia una patente deberán pagarse tasas anuales. Podrán pagarse dos o más tasas anuales por anticipado.

Cada tasa anual debe pagarse anticipadamente, antes de cada aniversario de

la fecha de presentación de la solicitud. La primera tasa anual se pagará antes de comenzar el tercer año contado desde la fecha de presentación de la solicitud.

Una tasa anual también podrá pagarse dentro de los seis meses siguientes a su vencimiento, pero en este caso deberá pagarse también el recargo correspondiente. La patente mantendrá su vigencia plena durante ese período de gracia.

La falta de pago de alguna de las tasas anuales conforme a este artículo producirá de pleno derecho la caducidad de la patente.

El recibo que acredite el pago de tasas anuales debe ser presentado al Registro, a fin de que se tome nota del pago y se ponga razón en la inscripción de la patente. El recibo deberá ser devuelto al titular de la patente, inmediatamente después de que se haya efectuado el asiento o razón correspondientes y con una certificación que lo acredite.

ARTÍCULO 171. Honorarios por servicios. Los honorarios que correspondan por los servicios de información y emisión de certificaciones que proporcione el Registro, serán fijadas por el Organismo Ejecutivo por medio de Acuerdo Gubernativo y por conducto del Ministerio de Economía.

TÍTULO V DE LA REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL

CAPÍTULO ÚNICO ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL

ARTÍCULO 172. Disposiciones generales. Se considera desleal todo acto que sea contrario a los usos y prácticas honestas del comercio realizado en toda la actividad comercial e industrial.

Para que exista un acto de competencia desleal, no es necesario que quien lo realice tenga la calidad de comerciante, ni que haya una relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo del acto.

En caso de contradicción entre las disposiciones de este capítulo y las que sobre la misma materia contemple el Código de Comercio y cualesquiera otras leyes, prevalecen las primeras para el caso específico de la competencia desleal en materia de propiedad industrial.

ARTÍCULO 173. Actos de competencia desleal en materia de propiedad industrial. Constituyen actos de competencia desleal en materia de propiedad industrial, entre otros, los siguientes:

a) Todo acto u omisión capaz que origine confusión o un riesgo de asociación o debilitamiento del carácter distintivo de un signo, con respecto a los productos, los servicios, la empresa o el establecimiento ajenos;

b) La utilización, la promoción o la divulgación de indicaciones o hechos falsos o inexactos capaces de denigrar o de desacreditar los productos, bienes, los servicios, la empresa o el establecimiento ajenos o que puedan inducir a error con respecto a la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, la aptitud para su empleo, uso o consumo, la cantidad u otras características de los productos o servicios propios o ajenos;

c) La utilización indebida o la omisión de informaciones veraces, cuando las mismas sean susceptibles de inducir a error con respecto a la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, la aptitud para su empleo, uso o consumo, la cantidad u otras características de los productos o servicios propios o ajenos.

d) La utilización por un tercero de un producto que esté protegido por las leyes de propiedad intelectual para moldear, calcar, copiar o de otro modo reproducir ese producto a fin de aprovechar con fines comerciales los resultados del esfuerzo o del prestigio ajenos, salvo que el acto esté tipificado como delito;

e) El uso de un signo distintivo cuyo registro esté prohibido conforme al artículo 20 párrafo uno literales i), j), k), l), m), n), ñ) o) y p) de esta ley;

f) El uso en el comercio de un signo cuyo registro esté prohibido conforme al artículo 21 literales b), c) y e) de esta ley;

g) El uso no autorizado de un secreto empresarial ajeno, así como cualquier acto de comercialización, promoción, divulgación o adquisición indebida de tales secretos, y

h) El uso no autorizado en el comercio de etiquetas, envoltorios, envases y demás medios de empaque o presentación de los productos o de identificación de los servicios de un comerciante o de copias, imitaciones o reproducciones

de los mismos que puedan inducir a error o confusión sobre el origen de los productos o servicios.

ARTÍCULO 174. Secretos empresariales. Para los fines de esta ley, tendrá la calidad de secreto empresarial la información que tenga un valor comercial por el hecho de que su propietario la mantiene reservada y que:

a) No sea, como conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida, ni fácilmente accesible para personas que se encuentran en los círculos en los que normalmente se utiliza ese tipo de información; y

b) Haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.

ARTÍCULO 174 bis³⁷. Obligación de la autoridad competente de protección y no divulgación. Para los efectos de las disposiciones de esta ley, la información no divulgada o los datos de prueba presentados ante la autoridad competente con el fin de obtener aprobación de mercado para un producto farmacéutico o para un producto químico agrícola, no podrán ser divulgados por la autoridad, excepto con consentimiento escrito previo de la persona que los presentó o para proteger al público. En todo caso, la autoridad aplicará las medidas necesarias y eficaces para evitar el uso comercial desleal de dicha información o datos de prueba y observará la protección que para dichos datos se dispone en el artículo 177 de esta ley.

ARTÍCULO 175. Actos desleales relativos a secretos empresariales. Constituyen actos de competencia desleal en materia de secretos empresariales, entre otros, los siguientes:

a) Explotar, sin autorización de su propietario, un secreto empresarial al que se ha tenido acceso violando una obligación de reserva resultante de una relación contractual o laboral;

b) Comunicar o divulgar, sin autorización de su propietario, el secreto empresarial referido en la literal anterior en provecho propio o de un tercero, o para perjudicar a dicho propietario;

³⁷ Se adiciona por el Artículo 66 del Decreto Número 11-2006 del Congreso de la República de Guatemala, publicado en el Diario Oficial el 29 de mayo de 2006 y con vigencia a partir del 30 del mismo mes y año.

c) Adquirir un secreto empresarial por medios ilícitos o contrarios a los usos comerciales honestos;

d) Explotar, comunicar, promocionar o divulgar un secreto empresarial que se ha adquirido por los medios referidos en la literal anterior.

e) Explotar un secreto empresarial que se ha obtenido de otra persona sabiendo, o debiendo saber, que la persona que lo comunicó adquirió el secreto por los medios referidos en la literal c), o que no tenía autorización de su propietario para comunicarlo; y

f) Comunicar, promocionar o divulgar el secreto empresarial obtenido conforme la literal e), en provecho propio o de un tercero, o para perjudicar al propietario del secreto empresarial.

ARTÍCULO 176. Medios desleales. Un secreto empresarial se considerará adquirido deslealmente cuando la adquisición resultara, entre otros, del incumplimiento de un contrato u otra obligación, del abuso de confianza, del soborno, de la infidencia, del incumplimiento de un deber de lealtad o la instigación a realizar cualquiera de estos actos.

ARTÍCULO 177^{38, 39}. Protección de datos de prueba. Para que una persona natural o jurídica pueda obtener la aprobación para la comercialización de un nuevo producto farmacéutico o químico agrícola, deberá:

a) Presentar, si la autoridad lo requiere, datos de prueba o información no divulgada sobre la seguridad y eficacia. La autoridad no aprobará la comercialización a terceros que no cuenten con el consentimiento del propietario o titular de los datos de prueba, por un período de cinco años para productos farmacéuticos y diez años para productos químicos agrícolas desde la fecha de aprobación en el país; o,

b) Presentar, si la autoridad lo requiere, información relativa a la seguridad y eficacia de un producto previamente aprobado en otro país, tal como la aprobación de ese país.

³⁸ Reformado por el Artículo 1 del Decreto Número 30-2005 del Congreso de la República de Guatemala, publicado en el Diario Oficial el 18 de marzo de 2005 y con vigencia a partir del 19 del mismo mes y año.

³⁹ Reformado por el Artículo 67 del Decreto Número 11-2006 del Congreso de la República de Guatemala, publicado en el Diario Oficial el 29 de mayo de 2006 y con vigencia a partir del 30 del mismo mes y año.

La autoridad no aprobará la comercialización a terceros que no cuenten con el consentimiento del titular de datos de prueba o de la aprobación de comercialización previa comercialización de otro país, por un período de cinco años para productos farmacéuticos y diez años para productos químicos agrícolas, contados a partir de su aprobación en Guatemala.

c) Para otorgar la protección señalada en la literal b) anterior, la autoridad administrativa exigirá que el titular de los datos de prueba o de la aprobación de comercialización en otro país, solicite la aprobación dentro de los cinco (5) años siguientes, luego de haber obtenido dicha aprobación de comercialización en el otro país.

ARTÍCULO 177 bis⁴⁰. Excepción a la obligación de no divulgar datos de prueba. Se exceptúan de la obligación de no divulgar datos de pruebas u otros no divulgados, los siguientes:

a) En productos farmacéuticos, cuando sea necesario proteger la seguridad en el uso de los mismos, la vida o la salud o en casos de emergencia nacional declarada.

b) En productos químicos agrícolas, en casos de emergencia nacional declarada o para proteger la seguridad en el uso de los mismos, la salud o la vida humana, animal o vegetal o medio ambiente.

c) Cuando el titular de la información no divulgada o datos de prueba o del registro sanitario o fitosanitario que pueda beneficiarse de la protección hubiese dado su consentimiento por escrito con firma legalizada.

ARTÍCULO 177 ter⁴¹. Excepción a la Protección de Información no divulgada. Como excepción a la protección de la información no divulgada o datos de prueba no divulgados, la autoridad competente correspondiente no podrá proteger la información no divulgada o datos de prueba no divulgados en el caso de productos farmacéuticos o químicos agrícolas cuando estos se refieran a nuevos usos o segundos usos, o a indicaciones de un producto o entidad química o a nuevas combinaciones de entidades químicas aprobadas.

⁴⁰ Reformado por el Artículo 2 del Decreto Número 30-2005 del Congreso de la República de Guatemala, publicado en el Diario Oficial el 18 de marzo de 2005 y con vigencia a partir del 19 del mismo mes y año.

⁴¹ Reformado por el Artículo 68 del Decreto Número 11-2006 del Congreso de la República de Guatemala, publicado en el Diario Oficial el 29 de mayo de 2006 y con vigencia a partir del 30 del mismo mes y año.

ARTÍCULO 177quater⁴². A los efectos de los artículos anteriores, se entenderá por:

a) Información no divulgada o datos de prueba: Información o datos que pueden o no tener, total o parcialmente, el carácter de secreto empresarial en el sentido del Decreto Número 57-2000 del Congreso de la República y que sirvan para demostrar la seguridad y eficacia de un producto farmacéutico o químico agrícola.

b) Producto nuevo: Es aquel que contiene una entidad química que no haya sido aprobada previamente en el país.

ARTÍCULO 177 quinquies⁴³. Cuando la normativa aplicable lo permita, como condición para aprobar la comercialización de un producto farmacéutico, que personas distintas a la persona que originalmente presentó la información sobre seguridad y eficacia se apoyen en evidencia o información relacionada con la seguridad y eficacia de un producto que fue aprobado previamente, como la evidencia de aprobación comercial anterior en Guatemala o en otro país, la autoridad administrativa correspondiente:

a) Aplicará en su proceso de aprobación medidas orientadas a evitar la comercialización por esas otras personas, de un producto protegido por una patente, que cubra el producto anteriormente aprobado o su uso aprobado durante el plazo de dicha patente, a menos que se haga con consentimiento o la aprobación del titular de la patente; y

b) Establecerá que al titular de la patente se le informe de la solicitud y de la identidad de cualquier otra persona que solicite aprobación para ingresar al mercado durante el plazo de una patente que, según la información que el titular le haya proporcionado, se ha identificado que cubre el producto aprobado o su uso aprobado.

⁴² Se adiciona por el Artículo 4 del Decreto Número 30-2005 del Congreso de la República de Guatemala, publicado en el Diario Oficial el 18 de marzo de 2005 y con vigencia a partir del 19 del mismo mes y año...

⁴³ Reformado por el Artículo 69 del Decreto Número 11-2006 del Congreso de la República de Guatemala, publicado en el Diario Oficial el 29 de mayo de 2006 y con vigencia a partir del 30 del mismo mes y año.

TÍTULO VI ACCIONES PROCESALES

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 178. Principios generales. En todo proceso judicial para la protección de los derechos regulados en esta ley y para combatir los actos de competencia desleal, deberán observarse los siguientes principios generales: a) Los derechos de propiedad industrial son derechos de orden privado, sin perjuicio de la obligación del Estado de tutelar y proteger estos derechos; y b) El estado velará porque se establezcan medidas eficaces, prontas y eficientes contra cualquier acto u omisión infractora de los derechos de propiedad industrial, inclusive para prevenir dichas infracciones y disuadir nuevas infracciones.

ARTÍCULO 179. Legitimación de licenciarios. Salvo expresa estipulación contractual en contrario, el licenciario exclusivo podrá promover las acciones judiciales establecidas en esta ley con el objeto de proteger sus derechos como tal.

Si el contrato de licencia no autoriza al licenciario para actuar judicialmente, éste podrá iniciar las acciones respectivas si comprueba haber requerido al titular del derecho que las ejerciera y que han transcurrido más de dos meses, contados a partir de la fecha del requerimiento, sin que se hubiesen promovido. No obstante, antes de transcurrir ese plazo el licenciario podrá solicitar y obtener las providencias precautorias establecidas en esta ley.

El titular del derecho infringido podrá en cualquier tiempo apersonarse en el proceso iniciado por el licenciario.

ARTÍCULO 180. Legitimación de cotitulares. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá promover la acción con motivo de una infracción sin que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo o pacto en contrario.

ARTÍCULO 181. Competencia. Los juzgados de ramo civil son competentes para conocer de las acciones civiles o mercantiles promovidas de conformidad con lo establecido en esta ley, salvo que se establezcan y organicen juzgados con competencia especial para conocer de tales materias.

ARTÍCULO 182. Procedimientos. Los procesos civiles o mercantiles que se promuevan en ejercicio de las acciones reguladas por esta ley se tramitarán de acuerdo con el procedimiento del juicio oral, establecido en el Libro Segundo, Título II, Capítulos I y II del Código Procesal Civil y Mercantil. No obstante lo dispuesto en este artículo y cualquier otra disposición contenida en la presente ley, que dé lugar a acciones civiles o mercantiles, los interesados también podrán utilizar métodos alternativos de resolución de controversias, tales como la conciliación y el arbitraje.

ARTÍCULO 183. Emplazamiento de terceros. En todos los procesos regulados por esta ley, se emplazará como terceros a todas las personas cuyos derechos aparezcan inscritos en el registro respectivo con relación al derecho infringido o cuya anulación o nulidad se pretende.

ARTÍCULO 184⁴⁴. Cálculo de indemnización. La indemnización por daños y perjuicios que proceda como consecuencia de los procesos regulados por esta ley se calculará, entre otros, en función de los criterios siguientes:

a) Los daños se calcularán de acuerdo con el daño sufrido por el titular del derecho como resultado de la actividad infractora, y puede incluir, entre otros:

1) La pérdida de ganancias por el titular del derecho como resultado de la infracción, del uso indebido del registro o de la patente nula y cancelada o de actos de competencia desleal, basada en los precios de venta sugeridos u otra medida legítima de valor presentada por el titular del derecho;

2) El precio que el demandado y/o acusado tendría que haber pagado por una licencia contractual, tomando en cuenta el valor comercial del derecho infringido y todas las licencias contractuales ya otorgadas; y

⁴⁴ Reformado por el Artículo 70 del Decreto Número 11-2006 del Congreso de la República de Guatemala, publicado en el Diario Oficial el 29 de mayo de 2006 y con vigencia tres (3) años después de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de América.

b) Los perjuicios se calcularán por la ganancia obtenida por la parte infractora como resultado de los actos en los que se basa el proceso.

En el caso de infracciones de una marca, el titular del derecho puede optar por una indemnización equivalente a un máximo de diez (10) veces el valor comercial de cada una de las mercancías infractoras sujetas a comiso, confiscación o embargo como si fueran productos legítimos. Dicha indemnización debe ser determinada por el tribunal correspondiente en la jurisdicción del demandado y/o acusado, por un monto suficiente que compense el daño causado al titular del derecho por la infracción, así como para disuadir infracciones futuras.

ARTÍCULO 185⁴⁵. Contenido de la sentencia. La autoridad judicial que dentro de los procedimientos civiles dicte sentencia que declare con lugar una de las acciones previstas en esta ley con base en el fondo del asunto, podrá:

a) Ordenar que las mercancías infractoras sean retiradas de los circuitos comerciales sin indemnización alguna de forma que se evite causar daños al titular del derecho, o que no ingresen a los circuitos comerciales tras su despacho aduanero, o que no se exporten, o que sean destruidas como objetos de ilícito comercio;

b) Ordenar la destrucción de la mercadería infractora;

c) Ordenar la destrucción de los materiales e instrumentos que se hayan utilizado en la producción de las mercancías infractoras, sin indemnización alguna para su propietario; o en casos excepcionales, sin indemnización de ningún tipo, ordenar que sean apartados de los circuitos comerciales como medio para reducir al máximo los riesgos de nuevas infracciones. Al contemplarse solicitudes de su destrucción, los tribunales tomarán en cuenta la gravedad de la infracción, entre otros factores, así como los intereses de terceros, de los titulares de derechos de acción contra la cosa, derechos de posesión o derechos contractuales o garantizados;

d) Prohibir el ingreso de la mercancía a los circuitos comerciales;

e) Disponer que las mercancías infractoras puedan ser entregadas gratuitamente por el juez a entidades no lucrativas, privadas o públicas, para

⁴⁵ Reformado por el Artículo 71 del Decreto Número 11-2006 del Congreso de la República de Guatemala, publicado en el Diario Oficial el 29 de mayo de 2006 y con vigencia a partir del 30 del mismo mes y año.

que puedan utilizarlas exclusivamente en obras o actividades de beneficencia social, previa autorización del titular del derecho, previa eliminación o retiro de los signos distintivos y que la mercancía ya no se pueda identificar con la marca retirada. El simple retiro de la marca de la mercancía en ningún caso bastará para autorizar el ingreso de la mercancía a los circuitos comerciales.

f) Ordenar que cesen los actos infractores o de competencia desleal y que se tomen las medidas necesarias para impedir sus consecuencias y recurrencia y ordenar resarcimiento por daños y perjuicios;

g) Ordenar a la parte infractora divulgar toda la información que posea sobre toda persona que participe en cualquier aspecto de la infracción y de los medios de producción o circuitos de distribución de los productos o servicios infractores, incluida la identificación de terceros que participen en su producción y distribución y sus circuitos de distribución, entregando esta información al titular del derecho. Las autoridades judiciales estarán facultadas para imponer sanciones, cuando corresponda, a una parte que incumpla con las órdenes válidas emanadas de la autoridad; y

h) En casos de falsificación, ordenar el comiso de la evidencia documenta pertinente a la infracción.

CAPÍTULO II ACCIONES CIVILES

SECCIÓN UNO PROVIDENCIAS CAUTELARES

ARTÍCULO 186⁴⁶. Procedimiento. Quien inicie o pretenda iniciar una acción relativa a derechos de propiedad industrial o con motivo de la comisión de actos de competencia desleal de conformidad con lo establecido en esta ley, podrá pedir al juez competente que ordene la providencia cautelar que estime conveniente, con el objeto de proteger sus derechos, impedir o prevenir la comisión de una infracción, evitar sus consecuencias y obtener o conservar pruebas. En la misma resolución en la que decrete las medidas solicitadas, el juez podrá requerir al solicitante que, previamente a su ejecución, pague

⁴⁶ Reformado por el Artículo 72 del Decreto Número 11-2006 del Congreso de la República de Guatemala, publicado en el Diario Oficial el 29 de mayo de 2006 y con vigencia tres (3) años después de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de América.

fianza u otra garantía razonable para proteger a la parte afectada por la medida y a la propia autoridad y para impedir abusos.

Las providencias cautelares podrán también pedirse con posterioridad a la presentación del memorial de demanda. Cuando la providencia no se solicita previamente, sino con la demanda o posterior a ésta, no será necesario constituir garantía alguna.

El juez deberá ordenar y ejecutar las medidas que le solicitasen dentro del plazo improrrogable de dos (2) días, siempre que el solicitante o peticionario hubiere acompañado prueba de la titularidad del derecho infringido y evidencia de la que se disponga razonablemente, que permitan la presunción razonable de la infracción o la inminencia de ésta. En el caso en que se requiera garantía, el plazo establecido al inicio de este párrafo será de cuarenta y ocho horas contadas a partir de la presentación de la fianza o garantía requerida. Al ordenarse la providencia cautelar pertinente en el caso de una patente de invención, se supondrá que dicha patente es válida.

Todas las providencias cautelares se tramitaran y ejecutarán sin notificación, ni intervención de la parte demandada, pero deberán notificarse a esta en el momento de su ejecución o inmediatamente después de ello. Los tribunales tomarán las medidas necesarias para asegurar que la solicitud de providencias cautelares sea mantenida en reserva.

Si las providencias se ordenan antes de iniciarse la acción, las mismas quedarán sin efecto de pleno derecho si quien las obtuvo no presenta la demanda correspondiente dentro de un plazo de quince (15) días, contado desde la fecha en que se hayan ejecutado las medidas.

ARTÍCULO 187⁴⁷. Medidas cautelares. El Juez ordenará, según el caso, las providencias que prudentemente tiendan a la protección del derecho del querellante o peticionario, tales como:

a) La cesación inmediata del uso, aplicación, colocación y comercialización de los productos infractores y de las acciones desleales;

⁴⁷ Reformado por el Artículo 73 del Decreto Número 11-2006 del Congreso de la República de Guatemala, publicado en el Diario Oficial el 29 de mayo de 2006 y con vigencia a partir del 30 del mismo mes y año.

b) El comiso de los productos infractores, incluyendo los envases, empaques, envolturas, etiquetas, material impreso o de publicidad, maquinaria y otros materiales que sean el resultado de la infracción o se hayan empleado para cometerla, y los medios empleados para cometer la infracción;

c) La prohibición de la importación de los productos, materiales o medios referidos en la literal anterior;

d) La confiscación y traslado a los depósitos judiciales de los productos, materiales o medios referidos en la literal b);

e) Las medidas necesarias para evitar que la infracción o los actos de competencia desleal continúen o se repitan, incluida la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en la literal b);

f) La anotación de la demanda en la inscripción cuya nulidad o anulación se pretende; y

g) La suspensión de los registros o licencias sanitarias o de otra naturaleza, que resulten necesarios para el ingreso, distribución, venta o comercialización de los productos infractores.

El simple retiro de las marcas usadas o colocadas ilícitamente no impedirá que las medidas establecidas en el presente ARTÍCULO continúen vigentes ni será suficiente para permitir que las mercancías o productos se introduzcan a los circuitos comerciales.

ARTÍCULO 188⁴⁸. Contra garantía. Una vez otorgada o concedida una medida cautelar que tienda a asegurar las resultas del proceso en cuanto a la pretensión restauradora en una acción civil o mercantil, no podrá dejarse sin efecto mediante caución o garantía razonable. La caución o garantía razonable solamente podrá otorgarse para lograr el levantamiento de medidas cautelares que tiendan a asegurar o proteger una pretensión indemnizatoria propiamente dicha strictu sensu. Por lo tanto, no será aplicable el ARTÍCULO 533 del Código Procesal Civil y Mercantil o ninguna otra disposición similar a las medidas cautelares como las descritas en las literales a), b), c), d), e) y f) del primer párrafo del ARTÍCULO 187 de esta ley.

⁴⁸ Reformado por el Artículo 74 del Decreto Número 11-2006 del Congreso de la República de Guatemala, publicado en el Diario Oficial el 29 de mayo de 2006 y con vigencia a partir del 30 del mismo mes y año.

ARTÍCULO 189. Reconocimiento judicial. El peticionario puede en la demanda o en la petición de providencias cautelares, solicitar que previamente se practique un reconocimiento judicial en lugares, documentos o cosas que guarden relación con el derecho infringido, o bien, en donde presuntamente se estén cometiendo o preparando actos tendientes a la realización de la infracción de derechos de propiedad industrial o actos de competencia desleal, en cuyo caso el juez lo ordenará y ejecutará sin requerir garantía alguna. Para los efectos consiguientes, la resolución que ordene la práctica del reconocimiento judicial llevará implícita la orden de allanamiento.

El reconocimiento judicial podrá complementarse con la presencia de peritos designados por la parte actora o por el propio tribunal, asimismo el juez podrá ordenar la exhibición de cosas muebles o documentos. A petición de parte y a juicio del juez, podrá asimismo practicarse medios científicos de prueba y tomarse fotografías o captarse con imagen y sonido los objetos o los lugares inspeccionados y, en el caso de los documentos, se podrán examinar y copiar por cualquier medio.

En la diligencia del reconocimiento judicial el juez podrá ordenar las providencias cautelares que se hayan solicitado y, si fuere el caso, fijará el monto de la garantía correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 186 de esta ley. Si en el plazo de cinco días siguientes el solicitante no presta o constituye la garantía fijada, el juez ordenará levantar las medidas decretadas.

SECCIÓN DOS MEDIDAS EN FRONTERA

ARTÍCULO 190⁴⁹. Medida cautelar en frontera. La medida cautelar en frontera podrá ser solicitada de la siguiente manera:

a) El titular de un derecho protegido por esta ley relativo a marcas o su licenciatario que tenga indicios suficientes de una presunta importación o exportación de mercancías que lesionen o infrinjan sus derechos, podrá pedir a las autoridades judiciales que se ordene a la aduana respectiva,

⁴⁹ Reformado por el Artículo 75 del Decreto Número 11-2006 del Congreso de la República de Guatemala, publicado en el Diario Oficial el 29 de mayo de 2006 y con vigencia a partir del 30 del mismo mes y año y el literal b) con vigencia cuatro (4) años después de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de América.

suspender el despacho e ingreso o el proceso de exportación de las mismas.

b) Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad aduanal podrá solicitar de oficio, ante la autoridad judicial competente, la medida cautelar en frontera, cuando sospeche que una mercancía importada, exportada o en tránsito infringe un derecho protegido por esta ley, sin la necesidad de que un ente privado o el titular del derecho presente querrela formal.

ARTÍCULO 191⁵⁰. Competencia y contenido de la solicitud. Será competente para conocer de la solicitud de la medida en frontera, el juez de primera instancia que tenga jurisdicción en el territorio donde se ubique la aduana correspondiente. En todo caso, además de las disposiciones especiales contenidas en esta sección, las disposiciones y el procedimiento establecido en esta ley, serán aplicables para el caso de las providencias cautelares.

Además de los requisitos pertinentes, en la solicitud de medidas en frontera, el peticionario deberá:

a) Aportar pruebas de las que se desprendan indicios razonables de la supuesta infracción; y

b) Describir en forma suficientemente detallada las mercancías legítimas y proporcionar toda aquella información razonable que sea del conocimiento del titular del derecho con el objeto que las mercancías sospechosas sean reconocidas fácilmente por las autoridades aduaneras.

Antes de resolver, el juez podrá requerir al solicitante y/o titular del derecho, que presente pruebas o informaciones adicionales que razonablemente pueda esperarse que sean de su conocimiento. En todo caso, el cumplimiento de este requisito y del requisito contenido en la literal b), no deberán ser irrazonables para que el procedimiento pueda ser expedito y no disuasivo del uso de los procedimientos.

ARTÍCULO 192. Notificación de la suspensión. La resolución que ordene la suspensión deberá notificarse inmediatamente al solicitante y, una vez

⁵⁰ Reformado por el Artículo 76 del Decreto Número 11-2006 del Congreso de la República de Guatemala, publicado en el Diario Oficial el 29 de mayo de 2006 y con vigencia a partir del 30 del mismo mes y año.

que ha sido ejecutada, al importador, consignatario o exportador de las mercancías o productos. En este último caso, las notificaciones podrán válidamente realizarse a los agentes aduanales acreditados ante la respectiva aduana.

ARTÍCULO 193. Duración de la suspensión. La suspensión de importaciones o exportaciones tendrá vigencia por un plazo de diez días, contado a partir de la fecha de la notificación de la resolución correspondiente al solicitante. Dicho plazo puede ser prorrogado una sola vez por diez días más, si dentro del plazo original, el solicitante de la medida comprueba que ha iniciado acción judicial sobre el fondo del asunto, o ha obtenido de la autoridad judicial la confirmación de la suspensión como medida cautelar.

Si la acción judicial sobre el fondo del asunto no es promovida, o la medida no es decretada judicialmente como providencia cautelar, vencido el plazo establecido en el párrafo anterior o su prórroga, la suspensión quedará sin efecto y la autoridad aduanera procederá al despacho de las mercancías respectivas.

Los funcionarios judiciales que ordenen o ejecuten medidas en frontera, quedarán eximidos de toda responsabilidad, salvo que se probare que actuaron de mala fe o sin estricto apego a las normas contenidas en este capítulo.

ARTÍCULO 194⁵¹. Derecho de inspección e información. Sin perjuicio de la obligación de brindar protección a la información confidencial, las autoridades judiciales que ordenaren la medida en frontera, podrán autorizar a quien las promovió, el libre acceso a las mercancías o productos retenidos, a fin que pueda inspeccionarlas y obtener medios adicionales de prueba en apoyo de su reclamo. Igual derecho tendrán el importador o exportador. Esta medida se realizará en presencia de la autoridad judicial respectiva, con citación de la parte contraria.

En todo caso, siempre que la autoridad determine que las mercancías o productos retenidos infringen una marca, dicha autoridad proporcionará al titular del derecho toda la información relativa al nombre o identificación del expedidor, destinatario o importador, incluyendo su dirección y la cantidad de artículos infractores.

⁵¹ Reformado por el Artículo 77 del Decreto Número 11-2006 del Congreso de la República de Guatemala, publicado en el Diario Oficial el 29 de mayo de 2006 y con vigencia a partir del 30 del mismo mes y año.

ARTÍCULO 195. Indemnización. Quien solicitó la medida en frontera será responsable ante el importador, el consignatario y el propietario de las mercancías retenidas, por los daños y perjuicios causados en los siguientes casos:

- a) Si no presenta la demanda dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha en que se haya ejecutado la medida;
- b) Si la medida fuere revocada; o
- c) Si se declara improcedente la demanda .y

ARTÍCULO 195 bis⁵². Disposición sobre mercancía falsificada. Cuando el tribunal ha determinado que la mercancía es falsificada, ordenará su destrucción, a menos que el titular del derecho autorice que se disponga de ella de otra manera. Y

El titular del derecho puede autorizar donar la mercancía no destruida a servicios de caridad para su uso fuera de los circuitos comerciales; no bastará que la marca se retire para disponer de la mercancía de la manera aquí descrita. El retiro de la marca eliminará las características infractoras de la mercancía para que ya no se pueda identificar con la marca retirada.

El simple retiro de la marca adherida de manera ilícita no bastará para permitir el despacho de las mercancías a los circuitos comerciales. Excepto en circunstancias excepcionales, el tribunal se abstendrá de autorizar la exportación de mercadería falsificada o de permitir que sea objeto de un procedimiento aduanero diferente.

ARTÍCULO 195 ter⁵³. Cargos por almacenamiento o solicitud en las medidas en frontera. En caso que se establezca un cargo por almacenamiento o por la solicitud en relación con las medidas en frontera para aplicar los derechos de propiedad intelectual, el monto de dicho cargo no desalentará irrazonablemente el recurso a dichas medidas.

⁵² Se adiciona por el Artículo 78 del Decreto Número 11-2006 del Congreso de la República de Guatemala, publicado en el Diario Oficial el 29 de mayo de 2006 y con vigencia a partir del 30 del mismo mes y año.

⁵³ Se adiciona por el Artículo 79 del Decreto Número 11-2006 del Congreso de la República de Guatemala, publicado en el Diario Oficial el 29 de mayo de 2006 y con vigencia a partir del 30 del mismo mes y año.

ARTÍCULO 195 quater⁵⁴. Constitución de garantía para evitar abusos. Las autoridades competentes estarán facultadas para exigir que el titular de un derecho que ha iniciado un proceso de suspensión, constituya garantía razonable o aseguramiento equivalente, suficiente para proteger al acusado y a las autoridades competentes, y para impedir abusos. Dicha garantía o aseguramiento equivalente no disuadirá irrazonablemente el recurso a dichos procedimientos y la misma puede ser un instrumento emitido por un proveedor de servicios financieros para dejar al importador o propietario de la mercancía importada a salvo de daños o perjuicios resultantes de la suspensión del despacho de las mercancías, si las autoridades competentes determinan que la mercancía no es infractora.

SECCIÓN TRES

ACCIÓN CIVIL POR INFRACCIÓN Y DE REIVINDICACIÓN

ARTÍCULO 196. Acción civil por infracción. El titular de un derecho protegido en virtud de esta ley, podrá entablar acción judicial contra cualquier persona que infringere su derecho o que ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Con ese objeto, para que se mantengan y respeten dichos derechos y para que se le restituya en el pleno ejercicio y goce de los mismos, el titular del derecho podrá ejercer judicialmente cualquiera de las acciones establecidas en los literales b), c), d), e), f) y g) del artículo 35 de esta Ley.

ARTÍCULO 197. Reivindicación del derecho. Cuando una patente o un registro se hubiese solicitado u obtenido por quien no tenía derecho a ello, o en perjuicio de otra persona a la que también correspondiese tal derecho, el afectado podrá en su demanda pedir que le sean transferidos la solicitud en trámite o el derecho concedido.

ARTÍCULO 198. Infracción durante la tramitación. El titular de una patente o de un diseño industrial, podrá demandar una compensación por daños y perjuicios a quien, sin su autorización, haya usado o explotado la invención reivindicada, el modelo de utilidad o el diseño industrial durante el período comprendido entre la fecha de publicación de la solicitud y la fecha de otorgamiento de la patente o de la inscripción.

El resarcimiento por daños y perjuicios sólo procederá, en este caso, con respecto a la materia reivindicada en la patente o el registro y se calculará en función de la explotación efectivamente realizada por el demandado durante el período mencionado.

⁵⁴ Se adiciona por el Artículo 80 del Decreto Número 11-2006 del Congreso de la República de Guatemala, publicado en el Diario Oficial el 29 de mayo de 2006 y con vigencia a partir del 30 del mismo mes y año.

ARTÍCULO 199. Presunción de empleo del procedimiento patentado.

Cuando el objeto de una patente de invención sea un procedimiento para obtener un producto nuevo y éste fuese producido por un tercero sin el consentimiento del titular de la patente, se presumirá, salvo prueba en contrario, que el producto ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado. Por lo tanto, corresponderá al demandado probar que ha utilizado un procedimiento diferente.

En la presentación de cualquier prueba en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos del demandado para la protección de sus secretos empresariales, aunque ello no le relevará de la carga de la prueba.

ARTÍCULO 200. Caducidad de la acción. La acción civil por infracción de los derechos conferidos por esta ley, caduca a los dos años contados a partir de que el titular del derecho infringido tuvo conocimiento de la infracción, o bien, a los cinco años contados a partir de que se cometió por última vez la infracción, aplicándose el plazo que venza primero. En el caso de infracción en materia de invenciones establecido en el artículo 198 de esta ley, la acción respectiva caducará a los cinco años contados a partir de la fecha de otorgamiento de la patente.

La acción de reivindicación del derecho caducará a los cinco años contados a partir de la fecha de inscripción de la patente o registro. No prescribirá el derecho ni caducará la acción, si quien obtuvo la patente o el registro hubiese actuado de mala fe.

SECCIÓN CUATRO

ACCIÓN DE NULIDAD O ANULACIÓN

ARTÍCULO 201. Legitimación. La acción para que se declare la nulidad del registro de un signo distintivo o de una patente o registro de diseño industrial, en los casos establecidos en los artículos 67 y 139 de esta ley, podrá ser planteada por el Procurador General de la Nación, cuando se afecten intereses del Estado y también por cualquier persona que se considere afectada.

La acción para anular un registro o una patente sólo puede ser planteada por la parte afectada por el otorgamiento del registro o de la patente, quien también podrá demandar la reivindicación del signo, de la invención,

del modelo de utilidad o del diseño industrial y el pago de los daños y perjuicios causados.

ARTÍCULO 202. Acción, excepción o reconvención. La nulidad o anulación de un derecho protegido de acuerdo con esta ley puede plantearse como acción, como excepción perentoria o en vía de reconvención.

ARTÍCULO 203. Caducidad. La acción para que se declare la nulidad absoluta de un registro o de una patente no caduca.

La acción de anulación de un registro o de una patente caduca a los cinco años siguientes a la fecha del registro o del otorgamiento de la patente, si el signo distintivo, la invención, el modelo de utilidad o el diseño industrial han estado en el comercio por lo menos durante un plazo de dos años. Si el signo, la invención, el modelo de utilidad o el diseño industrial no han sido usados comercialmente, el plazo de caducidad de la acción de anulabilidad será de tres años, contado a partir de la fecha del primer uso no comercial. No corre el plazo de caducidad de la acción de anulación en tanto el signo, la invención, el modelo de utilidad o el diseño industrial no sean usados comercialmente por el presunto infractor, ni cuando los mismos han sido obtenidos de mala fe por el demandado.

SECCIÓN CINCO

ACCIÓN CONTRA ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

ARTÍCULO 204. Legitimación activa. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo siguiente, la persona que se considere afectada podrá pedir a la autoridad competente la constatación y declaración del carácter ilícito de un presunto acto de competencia desleal.

Cualquier persona que se considere afectada podrá iniciar directamente una acción contra un acto de competencia desleal. Además de la persona directamente perjudicada por el acto, podrá ejercer la acción cualquier asociación u organización representativa de algún sector profesional, empresarial o de los consumidores cuando resulten afectados los intereses de sus miembros.

Para el ejercicio de esta acción no es indispensable comprobar ser titular de un derecho protegido por esta ley; en consecuencia, al demandante únicamente corresponderá probar la existencia de un acto de competencia desleal por parte del demandado.

ARTÍCULO 205. Caducidad de la acción. La acción por competencia desleal caduca a los dos años contados a partir de que el titular del derecho tuvo conocimiento del acto de competencia desleal, o a los cinco años contados a partir de que se cometió por última vez el acto, aplicándose el plazo que venza más tarde.

CAPÍTULO III ACCIONES PENALES

ARTÍCULO 206. Ejercicio de la acción penal. Corresponde al Ministerio Público el ejercicio de la acción penal en contra de los responsables de los delitos y faltas tipificados en materia de Propiedad Industrial en el Código Penal y otras leyes. El titular o licenciatario de los derechos infringidos podrá provocar la persecución penal denunciando la violación de tales derechos o adherirse a la ya iniciada por el Ministerio Público, entidad que estará obligada a actuar directa e inmediatamente en contra de los responsables. Podrá también instar la persecución penal cualquier asociación u organización representativa de algún sector de la producción o de los consumidores.

ARTÍCULO 207. Providencias cautelares. El Ministerio Público requerirá al Juez competente que autorice cualesquiera de las providencias cautelares establecidas en esta ley o en el Código Procesal Penal y que resulten necesarias para salvaguardar los derechos reconocidos y protegidos por esta ley y en los tratados internacionales sobre la materia de los que Guatemala sea parte, y que estén resultando infringidos, o bien, cuando su violación sea inminente.

Presentada la solicitud el Juez procederá conforme lo establecido en los artículos 186 y 187 de esta ley, autorizando al Ministerio Público para que proceda a su ejecución con el auxilio de la autoridad policiaca necesaria.

ARTÍCULO 207 bis⁵⁵. Medidas. Las autoridades judiciales estarán facultadas para:

1) Ordenar el comiso de las mercancías que se sospecha que sean falsificadas, todo material e implemento relacionado que se haya empleado para cometer la infracción, todo activo que se pueda rastrear a la actividad

⁵⁵ Se adiciona por el Artículo 81 del Decreto Número 11-2006 del Congreso de la República de Guatemala, publicado en el Diario Oficial el 29 de mayo de 2006 y con vigencia a partir del 30 del mismo mes y año.

infractora y toda evidencia documental pertinente al delito. Las mercancías que estén sujetas al comiso como resultado de dicha orden judicial, no necesitan identificarse individualmente, siempre que pertenezcan a las categorías generales especificadas en la orden; y

2) Ordenar, entre otras medidas:

a) El comiso de todos los activos que se puedan rastrear a la actividad infractora; y

b) El comiso y destrucción de todas las mercancías falsificadas, sin indemnización alguna para el acusado con el fin de impedir que las mercancías falsificadas vuelvan a ingresar a los circuitos comerciales.

ARTÍCULO 208. Procedimiento específico. En cualquier estado del proceso, si existe acuerdo entre el titular o licenciataria de los derechos infringidos y la persona o personas responsables sindicadas del ilícito penal, y los primeros han sido resarcidos satisfactoriamente del daño ocasionado y se les ha pagado, o bien, garantizado debidamente los perjuicios producidos por la comisión de alguno de los delitos establecidos en materia de Propiedad Intelectual, el Ministerio Público, previa autorización judicial, podrá abstenerse de continuar la acción penal de conformidad con lo que establece el Código Procesal Penal. En este caso, el juez ordenará levantar las medidas cautelares respectivas, así como archivar el expediente.

TÍTULO VII DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

CAPÍTULO I DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTÍCULO 209. Solicitudes en trámite. Las solicitudes que se encuentren en trámite en la fecha de entrada en vigencia de esta ley, continuarán tramitándose conforme el procedimiento establecido en la legislación vigente en la fecha de su presentación, pero los registros, inscripciones o patentes resultado de dichas solicitudes se registrarán por las disposiciones y se otorgarán por los plazos que establece la presente.

Las solicitudes que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, se encuentren pendientes de notificación por razones no imputables al Registro, serán notificadas de conformidad con los procedimientos que establece para el efecto el Código Procesal Civil y Mercantil.

ARTÍCULO 210. ⁵⁶**Normas especiales sobre solicitudes de patente.** Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 211 serán aplicables a las solicitudes de patente que estén en trámite al entrar en vigencia esta ley, las disposiciones de los artículos 15, 93, 109, 121, 122 y 123 de esta ley. El plazo para acreditar ante el Registro que se ha efectuado el depósito conforme al artículo 109 será de dos meses contados a partir de la fecha de vigencia de la presente.

Las solicitudes de patente presentadas de conformidad con lo dispuesto en el párrafo ocho del artículo 70 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech), aprobado por el Decreto Número 37-95 del Congreso de la República, se tramitarán con absoluta preferencia y de conformidad con las disposiciones de la presente ley, aplicando los criterios de patentabilidad establecidos en la misma como si los mismos hubieren estado vigentes en la fecha de presentación de dichas solicitudes.

A una solicitud de patente presentada bajo la vigencia de la Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad, Dibujos y Diseños Industriales (Decreto Ley Número 153-85), que se encuentre en trámite y en la cual no se ha procedido al nombramiento de expertos, podrán aplicarse las disposiciones contenidas en los artículos 114, 115, 116, 117, 118, 119 y 120 de esta, siempre y cuando así lo pida el solicitante. Para tal efecto, la petición deberá formularse por escrito con firma legalizada por notario y ser presentada dentro de los tres meses siguientes a la fecha de entrada en vigor de esta ley.

ARTÍCULO 211. Registros y patentes vigentes. Los signos distintivos registrados de conformidad con leyes anteriores y cuyos plazos no hubiesen vencido al momento de entrada en vigencia de esta ley, conservarán la validez que dichas leyes les concedieron durante los plazos para los que fueron otorgados o para los que hubieren sido renovados. El plazo de las patentes y registros de diseños industriales que no hayan vencido al momento de entrar en vigencia esta ley, podrá ampliarse hasta los plazos máximos establecidos en los artículos 126 y 159 de la misma, previa solicitud escrita que el titular deberá presentar ante el Registro con dos meses de anticipación, por lo menos, al vencimiento del plazo original de la patente o registro.

⁵⁶ Nota del editor: Se adicionó un párrafo final al artículo 210 por medio del artículo 2 del Decreto Número 76-2002 del Congreso de la República. Dicho párrafo fue derogado por efectos de la derogatoria del Decreto 76-2002 en su totalidad por medio del artículo 3 del Decreto Número 09-2003 del Congreso de la República.

Las renovaciones subsecuentes de dichos registros, cuando procedan, se efectuarán de acuerdo con las disposiciones de la presente ley y quedarán regidos por la misma; en consecuencia, las anualidades de patentes y registros se calcularán y pagarán de acuerdo con las tasas que estén vigentes en la fecha de pago.

ARTÍCULO 212. Expresiones o señales de propaganda vigentes. Los registros de expresiones o señales de propaganda efectuados de conformidad con las leyes anteriores, caducarán al cumplirse diez años contados a partir de la entrada en vigor de esta ley. La renovación de dichos registros podrá solicitarse dentro de dicho plazo y deberá tramitarse de conformidad con las disposiciones de esta ley.

ARTÍCULO 213. Acciones iniciadas anteriormente. Las acciones judiciales de naturaleza civil en materias reguladas por esta ley que se hubieren iniciado con anterioridad a la vigencia de la misma, se proseguirán hasta su resolución conforme a las disposiciones bajo las cuales se iniciaron.

ARTÍCULO 214. Ministerio Público. Dentro del plazo de un año a partir de la vigencia de esta ley, el Fiscal General de la República deberá crear y organizar una Fiscalía de Delitos contra la Propiedad Intelectual.

CAPÍTULO II DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 215. Normas supletorias. Las disposiciones de la Ley del Organismo Judicial, del Código Procesal Civil y Mercantil y de la Ley de lo Contencioso Administrativo, se aplicarán supletoriamente en todo lo que no esté expresamente regulado por esta ley.

ARTÍCULO 216. Modificación al artículo 275 del Código Penal. Se reforma el artículo 275 del Código Penal, el cual queda así:

“Artículo 275. Violación a los derechos de propiedad industrial. Sin perjuicio de las responsabilidades civiles que correspondan, será sancionado con prisión de uno a cuatro años y multa de un mil a quinientos mil quetzales, quien sin el consentimiento del titular del derecho, realice alguno de los siguientes actos:

a) Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta, almacenar o distribuir productos o servicios amparados por un signo distintivo registrado o por

una imitación o falsificación de dichos signos, con relación a los productos o servicios iguales o similares a los protegidos por el registro;

b) Usar en el comercio un nombre comercial, un emblema o una expresión o señal de propaganda protegidos;

c) Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta, almacenar o distribuir productos o servicios amparados por un signo distintivo registrado, después de haberlo alterado, sustituido o suprimido, total o parcialmente;

d) Usar, ofrecer en venta, almacenar o distribuir productos o servicios que lleven una marca registrada, parecida en grado de confusión a otra registrada, después de que se haya emitido resolución ordenando el cese del uso de dicha marca;

e) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales análogos que reproduzcan o contengan el signo registrado o una imitación o falsificación del mismo, así como comercializar, almacenar o detentar tales materiales;

f) Rellenar o volver a usar con cualquier fin envases, envolturas o embalajes que lleven un signo distintivo registrado;

g) Usar en el comercio etiquetas, envoltorios, envases y demás medios de embalaje o empaque de los productos o de identificación de los servicios de un comerciante o de copias, imitaciones o reproducciones de los mismos que puedan inducir a error o confusión sobre el origen de los productos o servicios;

h) Usar o explotar un secreto empresarial ajeno, así como cualquier acto de comercialización, divulgación o adquisición indebida de tales secretos;

i) Revelar a un tercero un secreto empresarial que haya conocido con motivo de su trabajo, puesto, cargo, profesión, relación de negocios o en virtud de una licencia de uso, después de haber sido prevenido sobre la confidencialidad de dicha información;

j) Apoderarse de un secreto empresarial por cualquier medio, sin la autorización de la persona que lo guarda o de su usuario autorizado;

k) Fabricar, elaborar, comerciar, ofrecer en venta, poner en circulación, almacenar o detentar productos amparados por una patente ajena;

l) Emplear un procedimiento amparado por una patente ajena o ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal anterior, respecto a un producto obtenido directamente por ese procedimiento;

m) Fabricar, elaborar, comercializar, ofrecer en venta, poner en circulación, almacenar o detentar productos que en sí mismos o en su presentación reproduzcan un diseño industrial protegido;

n) Usar en el comercio, con relación a un producto o servicio, una indicación geográfica falsa o susceptible de engañar al público sobre la procedencia de ese producto o servicio, o sobre la identidad del producto, de su fabricante o del comerciante que lo distribuye; y

ñ) Usar en el comercio con relación a un producto, una denominación de origen falsa o engañosa, aun cuando se indique el verdadero origen del producto, se emplee una traducción de la denominación o se la use acompañada de expresiones como “tipo”, “género”, “manera”, “imitación” u otras análogas.

La determinación de los supuestos contenidos en esta norma se hará con base en las disposiciones aplicables de la Ley de Propiedad Industrial.”

ARTÍCULO 217. Modificación al artículo 358 del Código Penal. Se reforma el artículo 358 del Código Penal, el cual queda así:

ARTÍCULO 358. Competencia desleal. Quien realizare un acto calificado como de competencia desleal, de acuerdo a las disposiciones sobre esa materia contenidas en la Ley de Propiedad Industrial, será sancionado con multa de cincuenta mil a cien mil quetzales, excepto que el hecho constituya un acto de violación a los derechos de propiedad industrial tipificado en el artículo 275 de este Código.”

ARTÍCULO 218. Modificación al artículo 414 del Código Penal. Se reforma el artículo 414 del Código Penal, el cual queda así:

ARTÍCULO 414. Desobediencia. Quien desobedeciere abiertamente una orden de un funcionario, autoridad o agente de autoridad, dictada en el ejercicio legítimo de las atribuciones, será sancionado con multa de cinco mil a cincuenta mil quetzales.”

ARTÍCULO 219. Modernización del registro. Cuando el Registro esté en capacidad para hacerlo, podrá innovar progresivamente el actual sistema de presentación de solicitudes, tramitación, resolución e inscripción de las mismas, adoptando, entre otras tecnologías, procesos de microfilmación de documentos y/o computarización o sistematización electrónica.

ARTÍCULO 220. Normas derogadas. Se deroga el Decreto Ley 153-85, Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad, Dibujos y Diseños Industriales; los artículos 355 y 356 del decreto número 17-73 del Congreso de la República; y los literales b) y c) del numeral 3 del artículo 24 QUATER del Decreto 51-92 del Congreso de la República, Código Procesal Penal, adicionado por el artículo 3 del Decreto 79-97 del Congreso de la República.

ARTÍCULO 221. Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día uno de noviembre del año dos mil, y deberá publicarse en el diario oficial.

Pase Al Organismo Ejecutivo, Para Su Sanción, Promulgación Y Publicación.

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE
GUATEMALA, A LOS TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO
DOS MIL.

JOSE EFRAÍN RIOS MONTT
Presidente

CARLOS WOHLERS MONROY
Secretario

CARLOS HERNÁNDEZ RUBIO
Secretario

PALACIO NACIONAL: GUATEMALA, DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PORTILLO CABRERA

LIC. J. LUIS MIJANGOS C.
SECRETARIO GENERAL
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

EDUARDO WEYMANN
MINISTRO DE ECONOMÍA