

**DECRETO NUMERO 57-2000**

**EL CONGRESO DE LA REPUBLICA 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 régimen 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 INDUSTRIAL**

**TITULO I  
NORMAS COMUNES**

**CAPITULO UNICO  
GENERALES**

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 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 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.

**ARTICULO 4. Terminología.** A los efectos de esta ley se entenderá por:

**denominación de origen:** todo nombre, expresión, imagen o signo que designa o evoca una región, una localidad o un lugar determinado, que identifica un producto originario de esa región, localidad o lugar determinado, cuando su calidad o característica se deban fundamental o exclusivamente al medio geográfico, incluyendo los factores naturales y humanos, y cuya producción, transformación y elaboración se realice dentro de la zona geográfica delimitada.

**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 geográfica:**

todo nombre, expresión, imagen o signo o combinación de estos, que identifica un producto como originario de un País, de una región o una localidad de ese País, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico y el vínculo con la zona delimitada esté presente, por lo menos, en una de las etapas de su producción, transformación o elaboración.

**invención:**

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.





- marca:** Todo signo que sea apto para distinguir los productos o servicios producidos, comercializados o prestados por una persona individual o jurídica, de otros productos o servicios idénticos o similares que sean producidos, comercializados o prestados por otra persona.
- 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
- 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 substancia, 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 publicidad, una indicación geográfica o una denominación 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. \*Reformado por el Artículo 1, del Decreto Número 3-2013 el 26-06-2013.

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 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 las resultas 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.

**ARTICULO 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 adquirente 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.

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

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 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.

## **TITULO II DE LAS MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

### **CAPITULO I DE LAS MARCAS**

#### **SECCION UNO NORMAS GENERALES**

**ARTICULO 16. 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. Pueden también consistir en sonidos y olores, en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos, sus envolturas o empaque, en el medio de expendio de los productos o los servicios correspondientes y otros que a criterio del Registro tengan o hayan adquirido aptitud distintiva.

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

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

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

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

Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solamente será otorgado para ese 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 esta. \*Reformado por el Artículo 35, del Decreto del congreso Número 11-2006 el 30-05-2006; entrará en vigencia dos años después de la entrada en vigencia del TLC. \*Reformado por el Artículo 2, del Decreto 3-2013 Número 3-2013 el 226-06-2013.

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 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 registrará en todo lo demás por las disposiciones del convenio o tratado correspondiente.

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

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

- a) Que no tenga suficiente aptitud distintiva con respecto al producto o al servicio al cual se aplique;
- b) Que consista en la forma usual o corriente del producto o del envase al cual se aplique o en una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del producto o del servicio de que se trate;
- c) Que consista en una forma que dé una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplique;

- d) Que consista exclusivamente 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.

**ARTICULO 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 es idéntico, similar o constituye una traducción de una indicación geográfica o denominación de origen protegida en el País y pueda causar confusión o un riesgo de asociación;
- h) Si el signo infringe un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial de un tercero; e,
- i) Si el signo pudiera servir para perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal.

Para efectos de lo dispuesto en el inciso c) de este artículo, el reglamento establecerá los criterios que, entre otros, puedan ser considerados para determinar la notoriedad de un signo, los que aplicarán tanto en procedimientos administrativos como en procesos

judiciales. \*Reformadas las literales g), h), adicionada i) y último párrafo por el Artículo 3, del Decreto 3-2013 Número 3-2013 el 226-06-2013.

## SECCION DOS

### PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE MARCAS

**ARTICULO 22. 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; si se tratare de una marca sonora u olfativa, una descripción suficientemente clara, inteligible y objetiva de las mismas;
- 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; y
- f) Las reservas o renunciaciones especiales; y
- g) 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. \*Reformado por el Artículo 36, del Decreto Del Congreso Número 11-2006 el 30-05-2006; entrará en vigencia dos años después de la entrada en vigencia del TLC. \*Reformado las literales c), f), g) y derogadas h) e i) por el Artículo 4, del Decreto 3-2013 Número 3-2013 el 26-06-2013.

**ARTICULO 23. Documentos anexos.** Con la solicitud de registro deberán presentarse:

- a) Los documentos o autorizaciones requeridos en los casos previstos en las literales l), m), y ñ) del párrafo uno del artículo 20, y el 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 sobre adjunto, en caso ésta sea de las mencionadas en la literal c) de párrafo uno del artículo 22 de esta ley;
- d) Tres ejemplares del soporte material en caso se traten de una marca sonora. \*Reformado por el Artículo 37, del Decreto del Congreso Número 11-2006 el 30-05-2006; las literales d) y e) entrarán en vigencia dos años después de la entrada en vigencia del TLC. \* Reformado por el Artículo 3, del Decreto Número 3-2013 el 26-06-2013.

**ARTICULO 24. Fecha de presentación de la solicitud.** Presentada la solicitud, el Registro anotará la fecha y hora de su presentación, asignará un número de expediente y entregará al solicitante un recibo de la solicitud y de los documentos presentados.

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 acompaña una reproducción de la marca;
  - 2) tratándose de marcas sonoras o auditivas, se acompañará de una 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. \*Reformado por el Artículo 38. del Decreto Del Congreso Número 11-2006 el 30-05-2006. los numerales 2 y 3 de la literal b) entrarán en vigencia dos años después de la entrada en vigencia del TLC.

**ARTICULO 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 hiciera se tendrá por abandonada la solicitud.

Si al efectuar el examen conforme lo establecido en los artículos 20 y 21, que se hará de forma conjunta, el Registro encontrare que la marca solicitada está comprendida en alguno o varios de los casos de inadmisibilidad previstos en dichos artículos, notificará al solicitante las objeciones que impiden acceder a la admisión y le dará un plazo de dos meses para pronunciarse al respecto. Trascurrido dicho plazo sin que el solicitante hubiere contestado, se tendrá por abandonada la solicitud y se ordenará el archivo. Si el solicitante respondiere y el Registro estimase que subsisten las objeciones planteadas, dictará resolución fundamentada rechazando la solicitud. \*Reformado por el Artículo 6, del Decreto 3-2013 Número 3-2013 el 26-06-2013.

**ARTICULO 26. 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 el que deberá publicarse en el Boletín Oficial del Registro de la Propiedad intelectual por única vez, a costa del interesado.

El edicto deberá contener:

- a) El nombre y domicilio del solicitante;
- b) El nombre del representante del solicitante, cuando lo hubiere;
- 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 tratarse de una marca sonora u olfativa, se especificará tal aspecto juntamente con la descripción que hubiere proporcionado el solicitante, haciendo constar que el Registro tiene disponible para consulta de las personas interesadas, el soporte material en el caso de la primera;
- 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.

A partir del día siguiente de la efectiva e íntegra publicación del edicto o aviso en el BORPI, se computará el plazo previsto para formular oposiciones a la solicitud.

\*Reformado por el Artículo 39, del Decreto Del Congreso Número 11-2006 el 30-05-2006; la literal e) entra en vigencia dos años después de la entrada en vigencia del TLC. \*Reformada la literal e) por el Artículo 7, del Decreto Número 3-2013 el 26-06-2013; \*Reformado este último párrafo por el Artículo 16 párrafo sexto acuerdo gubernativo Número 95-2014, de 18-03-2002 que adicionó el art. 101 bis.

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 28. Resolución.** Trascurrido el plazo para formular oposición 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, quedará sin efecto la resolución y de pleno derecho operará el abandono de la solicitud. \*Reformado por el Artículo 40, del Decreto Del Congreso Número 11-2006 el 30-05-2006.

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 30. 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 fuere 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 colores especiales, una reproducción de la misma;
  - 2. En el cas de una marca figurativa, marcas mixtas o tridimensionales con o sin color se adherirá una reproducción de la misma;
  - 3. En el caso de marcas sonoras, se incluirá su descripción; y,
  - 4. En el caso de marcas olfativas, se incluirá su descripción.
- d) Una lista de los productos o servicios que distingue la marca, con indicación del número de la clase;
- e) Las reservas o renunciias 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 prioritaria, 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, el 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. \*Reformado por el Artículo 41, del Decreto Del Congreso Número 11-2006 el 30-05-2006; los numerales 3y 4 de la literal c) entrarán en vigencia dos años después de la entrada en vigencia del TLC. \*Reformados los numerales 1,3,4 de la literal c) por el artículo 8, del Decreto Número 3-2013 el 26-06-2013

**SECCION TRES**  
**VIGENCIA, RENOVACION Y**  
**MODIFICACION DEL REGISTRO**

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 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 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.

**ARTICULO 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.

## **SECCION CUATRO DERECHOS, LIMITACIONES Y OBLIGACIONES**

**ARTICULO 35. 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;
- b) Oponerse al registro de una marca idéntica o semejante para identificar productos iguales o semejantes a aquellos para los cuales se registró la marca, o para productos o servicios diferentes, aún si están comprendidos en otra clase de la clasificación de productos y servicios que aplique, ello siempre que pudieren causar riesgo de confusión o impliquen un aprovechamiento indebido de una marca notoriamente conocida o puedan provocar riesgo de asociación o 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 idéntica o semejante, incluidas las indicaciones geográficas por parte de un tercero no autorizado, en los casos siguientes:
1. para identificar productos o servicios 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 o servicios que se relacionen con los productos o servicios para los cuales se ha registrado o usado la marca, en el entendido de que el caso del uso de una marca idéntica para productos o servicios idénticos, se presumirá 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 y servicios idénticos o semejantes a los que se identifican con una marca notoriamente conocida que esté o no registrada, cuando dicho uso pudiera causar confusión, o, en el caso de productos o servicios diferentes, cuando dicho uso pudiera indicar una asociación entre dichos productos o servicios y el titular de la marca que pudiera erosionar el interés del titular de la marca notoriamente 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 internación indebidos;
- f) Denunciar los delitos cometidos en perjuicio de sus derechos y acusar criminalmente a los responsables;
- g) Solicitar y obtener las providencias cautelares previstas en esta Ley, en los casos

mencionados en los 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 que contienen el producto original; y
  4. Cometan o intenten cometer actos de competencia desleal en contra suya.
- 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.

\*Reformado por el Artículo 42, del Decreto del congreso Número 11-2006 el 30-05-2006; \*Reformadas las literales b) y c) por el Artículo 9, del decreto Número 3-2013 el 26-06-2013

**ARTICULO 35 bis. Uso, aplicación o colocación indebidos.** Para los efectos de lo dispuesto en la literal c) del artículo 35 de esta Ley, los siguientes actos, entre otros, constituyen uso, aplicación o colocación indebidos:

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) del artículo 35 de esta Ley.
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. \*Adicionado por el artículo 43 del Decreto No. 11-2006 del Congreso de la República de Guatemala. \*Reformado el primer párrafo y el numeral 1 por el artículo 10, del Decreto Número 3-2013 el 26-06-2013

**ARTICULO 35 BIS. Uso, aplicación o colocación indebidos.** Para efectos de lo dispuesto en la literal c) del artículo 35 de esta Ley, los siguientes actos, entre otros, constituyen uso, aplicación o colocación indebidos:

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) del artículo 35 de esta Ley.
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.

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 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 compuesto por un conjunto de elementos denominativos o gráficos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen descriptivos, de uso común o necesario en el comercio.

A los efectos de lo anterior, si el solicitante no hubiere renunciado expresamente a los elementos referidos, el Registro le requerirá cumplir con subsanar tal omisión de conformidad con el párrafo segundo del artículo 25 de esta Ley. En todo caso, se estará a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. \*Reformado por el Artículo 11, del Decreto 3-2013 Número 3-2013 el 226-06-2013.

**ARTICULO 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 dé su consentimiento escrito.

**ARTICULO 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.

## **SECCION CINCO**

### **ENAJENACION, CAMBIO DE NOMBRE DEL TITULAR Y LICENCIA DE USO**

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 45. Licencia de uso de marca.** El titular del derecho sobre una marca

registrada puede conceder licencia a un tercero para usar la marca. El contrato de licencia debe constar por escrito, pero 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 licenciatario 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 será cedible por el licenciatario, quien tampoco podrá otorgar sub licencias y no será exclusiva, pudiendo el titular otorgar otras licencias;
- c) Si la licencia estuviere inscrita, el licenciatario 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 respecto de 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. \*Reformado por el Artículo 44, del Decreto Del Congreso Número 11-2006 el 30-05-2006

**ARTICULO 46. 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 licenciatario y deberá contener:

- a) El nombre, razón social o denominación del propietario y del licenciatario 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 sobre el uso de la marca; y

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 deberá contener disposiciones que aseguren, por parte del titular, el control de 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 licenciataria por el plazo común de quince (15) días, el juez competente podrá prohibir el uso de la marca por el licenciataria 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 se registrarán también por las disposiciones de este capítulo. \*Reformado por el Artículo 45, del Decreto Del Congreso Número 11-2006 el 30-05-2006

**ARTICULO 47. 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, por una vez, Boletín del Registro de la Propiedad Intelectual -BORPI-. Hecha la publicación, el Registro entregará al interesado una certificación que acredite la inscripción correspondiente.

\*Reformado por el Artículo 46, del Decreto Del Congreso Número 11-2006 el 30-05-2006; \*Reformado por el Artículo 3 tercer párrafo del Decreto Número 24-2018 del 15-11-2018

## CAPITULO II

### MARCAS COLECTIVAS

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 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.

### **CAPITULO III MARCAS DE CERTIFICACION**

**ARTICULO 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

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 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.

#### **CAPITULO IV**

#### **EXTINCION DEL REGISTRO DE LA MARCA**

**ARTICULO 62. Causales de extinción.** El registro de una marca se extingue: Por vencimiento del plazo, si no se ha solicitado en tiempo su renovación; Por cancelación a solicitud del titular; Por cancelación debida a la generización de la marca; Por falta de uso de la marca; y Por sentencia ejecutoriada de tribunal competente.

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 65. Cancelación por generización de la marca.** A pedido de cualquier persona interesada, la autoridad judicial competente podrá ordenar la cancelación del registro de una marca o limitar su alcance cuando 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.

**ARTICULO 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 licenciataro 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.

**ARTICULO 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.

## CAPITULO V

### EXPRESIONES O SEÑALES DE PUBLICIDAD

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 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 las 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.

**ARTICULO 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.

## CAPITULO VI

### NOMBRES COMERCIALES

**ARTICULO 71. 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.

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. \*Reformado por el Artículo 47, del Decreto Del Congreso Número 11-2006 el 30-05-2006

**ARTICULO 72. Nombres comerciales inadmisibles.** Será inadmisibles 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) 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
- c) 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.

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 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.

## CAPITULO VII EMBLEMAS

**ARTICULO 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.

**CAPITULO VIII**  
**INDICACIONES GEOGRAFICAS Y**  
**DENOMINACIONES DE ORIGEN**

**SECCION UNO**  
**INDICACIONES GEOGRAFICAS**

**ARTICULO 78. *Ámbito de aplicación.*** Las disposiciones de este capítulo se aplicarán a las indicaciones geográficas y a las denominaciones de origen con independencia de si son nacionales o extranjeras, salvo cuando expresamente se haga tal distinción en una norma de esta Ley. *\*Reformado por el Artículo 12, del Decreto Número 3-2013 el 26-06-2013.*

**Artículo 79. *Registro y derecho al uso.*** Las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen se protegerán mediante su inscripción en el Registro de conformidad con lo previsto en esta Ley y su reglamento. El arancel en materia de propiedad industrial establecerá las tasas a que se encuentren sujetos la solicitud, la inscripción u otros actos registrales. El procedimiento previsto en esta Ley para el registro de marcas será aplicable en lo pertinente, sin perjuicio de lo que específicamente se prescriba en las disposiciones contenidas en este capítulo.

Cualquier productor que desempeñe su actividad en la zona geográfica delimitada y que cumpla con las especificaciones del pliego de condiciones y de la normativa de uso y administración que hayan sido aprobadas por el Registro, tendrá derecho a usar las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen en sus productos.

El respectivo órgano de administración velará porque las indicaciones geográficas y denominaciones de origen sean usadas únicamente por las personas o entidades que cumplan con el pliego de condiciones correspondiente y la normativa de uso aplicable.

Por su naturaleza, las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen no podrán ser objeto de enajenación, embargo o licencia. \*Reformado por el Artículo 13, del Decreto Número 3-2013 el 226-06-2013.

**Artículo 80. Signos Inadmisibles.** No podrá inscribirse como indicación geográfica o denominación de origen un signo que:

- a) No corresponda a las definiciones contenidas en el artículo 4 de esta Ley;
- b) Sea contrario a las buenas costumbres, la moral o al orden público, o pudiera inducir al público 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) Sea considerado como un nombre genérico. Para tal efecto, se considerará que una indicación geográfica o denominación de origen es genérica cuando el nombre del producto, aunque se refiera al lugar o región en que dicho producto se haya producido o comercializado inicialmente, haya pasado a ser el nombre común del producto en Guatemala;
- d) Corresponda a/o entre en conflicto con el nombre de una variedad vegetal o de raza animal y, por motivo de los productos que identifica, pueda inducir a error al consumidor en cuanto al verdadero origen del producto;
- e) Sea igual o confusamente similar a una marca o a un elemento de ésta, previamente solicitada o registrada de buena fe, para productos iguales o similares; o,
- f) Sea igual o confusamente similar a una marca notoriamente conocida cuando su protección pueda inducir a error al consumidor en cuanto a la verdadera identidad del producto.

Podrá registrarse una indicación geográfica o una denominación de origen acompañada del nombre genérico del producto o de una expresión relacionada con ese producto, pero la protección no se extenderá a éstos. \*Reformado por el Artículo 14, del Decreto Número 3-2013 el 226-06-2013.

**Artículo 80 bis. Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen Homónimas.**

Tratándose de indicaciones geográficas o de denominaciones de origen total o parcialmente homónimas, el Registro condicionará la inscripción o requerirá la modificación de una inscripción, a que el etiquetado y presentación de los productos permita diferenciarlos con claridad, teniendo en cuenta los usos locales y tradicionales y asegurando que los productores reciban un trato equitativo y que no se induzca al público a error respecto del verdadero origen del producto.

**SECCION DOS**

**DENOMINACIONES DE ORIGEN**

**Artículo 81. Solicitud y requisitos.** Quienes desempeñen su actividad productiva o transformadora en el lugar a que hace referencia una indicación geográfica o denominación de origen nacional, agrupados en una organización sin fines de lucro, podrán solicitar el reconocimiento de la indicación geográfica o denominación de origen de que se trate. El escrito de solicitud contendrá lo siguiente:

- a) La indicación geográfica o denominación de origen que se pretende registrar;
- b) El pliego de condiciones a que se refiere el artículo 82; y
- c) Un resumen en el que se expongan los elementos principales del pliego de condiciones:
  - I. el nombre de la indicación geográfica o denominación de origen;
  - II. la descripción del producto;
  - III. una descripción concisa de la zona geográfica delimitada; y,
  - IV. la descripción del vínculo entre el producto y el medio geográfico, especificando los elementos de la descripción del producto o del método de obtención que

justifican tal vínculo. \*Reformado por el Artículo 48, del Decreto del Congreso Número 11-2006 el 30-05-2006;

\*Reformado por el Artículo 16, del Decreto Número 3-2013 el 26-06-2013.

**Artículo 82. Pliego de condiciones.** A la solicitud de registro de una indicación geográfica o de una denominación de origen, se debe adjuntar el pliego de condiciones, que además de los aspectos que determine el reglamento de esta Ley contendrá lo siguiente:

- a) El nombre del producto con la indicación geográfica o denominación de origen, según el caso;
- b) La descripción del producto incluyendo, según sea el caso, información sobre las materias primas y las principales características físicas, químicas, microbiológicas y organolépticas;
- c) La delimitación de la zona geográfica, incluidas sus características;
- d) Los elementos que prueben que el producto es originario de la zona geográfica delimitada;
- e) La descripción del método de obtención del producto y la descripción de las fases de la producción que tienen que realizarse en la zona geográfica delimitada para garantizar la calidad o el origen del producto;
- f) Los elementos que justifiquen el vínculo entre una cualidad determinada, la reputación u otra característica del producto y el medio geográfico, si se trata de una indicación geográfica o bien, el vínculo entre la calidad o las características del producto y el medio geográfico en el que se produce, si se trata de una denominación de origen;
- g) Los mecanismos de control para verificar el cumplimiento de lo indicado en el pliego de condiciones;
- h) La referencia a las normas de producción o de etiquetado que deba cumplir el producto para poder ser identificado con la indicación geográfica o la denominación de origen; e,
- i) Cualquier otra información que se considere necesaria o pertinente.

La solicitud para la modificación de una indicación geográfica o denominación de origen protegida describirá y justificará las modificaciones propuestas y cumplirá con los requisitos y el procedimiento establecido en los artículos 84 y 85 de esta Ley. Una vez aprobada la modificación del pliego de condicione, se hará la inscripción respectiva en la normativa de uso y administración. \*Reformado por el Artículo 49, del Decreto del Congreso Número 11-2006 el 30-05-2006; \*Reformado por el Artículo 17, del Decreto Número 3-2013 el 26-06-2013.

**Artículo 83. Indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras.** las indicaciones geográficas o denominaciones de origen reconocidas y protegidas como tales en su País de origen, cualquiera que fuere la modalidad o forma, podrán inscribirse en el Registro de conformidad con lo previsto en esta Ley y su reglamento.

El escrito de solicitud de la indicación geográfica o denominación de origen que se pretenda registrar, contendrá lo siguiente:

- a) La indicación geográfica o denominación de origen que se pretende registrar.
- b) Un resumen en el que se expongan los elementos principales del pliego de condiciones:
  - I. El nombre de la indicación geográfica o denominación de origen;
  - II. La descripción del producto;
  - III. La descripción concisa de la zona geográfica delimitada;
  - IV. La descripción del vínculo entre el producto y el medio geográfico, especificando los elementos de la descripción del producto o del método de obtención que justifican tal vínculo; y,
  - V. Información relativa a la fecha de autorización, reconocimiento o registro en su País de origen y la identificación de la autoridad que lo dispuso.

Con la solicitud deberán acompañarse los documentos que acrediten el reconocimiento de la indicación geográfica o denominación de origen de que se trate. El procedimiento para su aprobación será el previsto en los artículos 84 y 85 de esta Ley.

No podrá exigirse a los usuarios de los signos a que se refiere el presente artículo, que la autorización de uso deba ser otorgada en/o para Guatemala.

Las solicitudes descritas en el presente artículo podrán ser presentadas por cualquier persona natural o jurídica siempre que represente a un grupo de personas, cualquiera que sea su forma de organización, que desempeñe su actividad productiva o transformadora en el lugar a que hace referencia una indicación geográfica o denominación de origen extranjera. Las autoridades públicas competentes podrán también solicitar el registro de una indicación geográfica o denominación de origen extranjera. \*Reformado por el Artículo 18, del Decreto Número 3-2013 el 26-06-2013.

**Artículo 84. Procedimiento.** El Registro procederá a evaluar la solicitud atendiendo lo siguiente:

- a) **Examen de la Solicitud:** La solicitud de registro de una indicación geográfica o de una denominación de origen se examinará con el objeto de verificar si se ajusta a lo previsto en esta Ley y su reglamento. En el caso que el Registro determine que la solicitud no cumple con los requisitos establecidos, formulará objeción. Si la información y/o documentación proporcionada es insuficiente, el Registro requerirá al solicitante suplir las deficiencias o cumplir con las aclaraciones o adiciones necesarias. En ambos casos, conferirá al solicitante el plazo de dos meses para responder. Dicho plazo podrá prorrogarse por una sola vez, a petición del solicitante.

Si el Registro considera que persiste la causal de objeción, dictará resolución razonada rechazando la solicitud. Si el solicitante no se pronuncia en el plazo previsto o en el de la prórroga requerida, se tendrá por abandonada la solicitud; fuera de este caso, únicamente en caso de inactividad del solicitante durante el plazo previsto en el artículo 12 de esta Ley, podrá tenerse por abandonada la solicitud.

- b) **Publicación de la Solicitud:** Una vez que el Registro determine que la solicitud de ajusta a las disposiciones de esta Ley y su reglamento, ordenará la publicación de la

misma en el Boletín oficial del Registro de la Propiedad Intelectual -BORPI- por una sola vez, a costa del solicitante. El aviso o edicto de la solicitud contendrá la información que determine el reglamento de esta Ley. Para efectos de su conocimiento por parte de terceros el Registro pondrá a disposición la solicitud, incluso por medios electrónicos.

- c) **Oposición:** Únicamente se admitirán oposiciones presentadas por quienes tengan un interés legítimo, incluidos terceros Estados o países. Se presume que existen interés legítimo cuando la oposición esté fundada, entre otros, en:
- I. Haber omitido en el resumen la descripción de una o más de las condiciones que deben reunir la indicación geográfica o la denominación de origen para ser consideradas como tales;
  - II. La posibilidad o riesgo de inducir a error al consumidor;
  - III. La circunstancia que el signo solicitado afecte una indicación o denominación ya registrada, total o parcialmente homónima; o,
  - IV. La inadmisibilidad del signo conforme lo establecido en el artículo 80 de esta Ley.
- d) **Resolución:** El Registro determinará la procedencia de la solicitud en un plazo que no exceda de los tres meses siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para presentar oposición o, en su caso, del plazo para responder de la oposición presentada. Si lo estimare necesario, el Registro podrá solicitar la opinión técnica de las entidades públicas o privadas que considere conveniente, a costa del solicitante. Las opiniones solicitadas deberán ser presentadas al Registro dentro del mes siguiente a su requerimiento, salvo que la entidad consultada solicite un plazo adicional que en ningún caso podrá ser mayor a dos meses. El plazo concedido para recabar las opiniones técnicas no se computará en los tres meses que se establecen al inicio de este párrafo.
- e) **Modificaciones al pliego de condiciones:** Si como resultado del estudio efectuado a las solicitudes nacionales se encuentra necesario efectuar modificaciones al pliego de condiciones, el Registro lo notificará al solicitante para que éste se pronuncie y, si lo considera procedente, efectúe los ajustes correspondientes, en un plazo no mayor de dos

meses. Con o sin la contestación del solicitante, el Registro resolverá la solicitud en un plazo no mayor de tres meses. \*Reformado por el Artículo 19, del Decreto Número 3-2013 el 26-06-2013.

\*Reformado por el Artículo 3 tercer párrafo del Decreto Número 24-2018 del 15-11-2018

**Artículo 85. Resolución en inscripción.** La resolución por la cual se otorgue o deniegue el reconocimiento y protección de una indicación geográfica o de una denominación de origen, deberá fundamentarse en la Ley y en la información pertinente que obre en el expediente y contendrá los requisitos que establezca el reglamento de esta Ley.

En la propia resolución el Registro ordenará que se publique en el Boletín del Registro de la Propiedad Intelectual -BORPI- y a costa del interesado, un aviso sobre la decisión favorable a la inscripción y la protección surtirá efecto al día siguiente de la publicación., las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen se inscribirán en un libro especial, en el que se consignarán los datos relevantes. El registro no conlleva designación de titularidad o propiedad sobre el signo sino su reconocimiento, inscripción y protección como tal, con forme esta Ley.

La inscripción tendrá vigencia indefinida y estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron. La inscripción respectiva podrá ser modificada en cualquier tiempo, cuando cambie la información contenida en el pliego de condiciones aprobado. La solicitud de modificación devengará la tasa fijada, 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. \*Reformada la literal b) por el Artículo 50, del Decreto del Congreso Número 11-2006 el 30-05-2006; \*Reformado por el Artículo 20; del decreto Número 3-2013 el 26-06-2013; \*Reformado por el Artículo 3 tercer párrafo del Decreto Número 24-2018 del 15-11-2018

**Artículo 86. Normativa de uso y administración de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen nacionales.** Dentro de un plazo no mayor de seis meses, contados a partir de la publicación del aviso a que se refiere el artículo anterior, los solicitantes deberán elaborar y presentar al Registro la normativa correspondiente al uso y administración de la indicación geográfica o denominación de origen nacional de que se trate. El plazo indicado

podrá ser prorrogado por un período adicional de tres meses, por una sola vez, a petición de los solicitantes.

Una vez que la normativa de uso y administración sea aprobada por el Registro, éste ordenará que se publique en el Boletín del Registro de la Propiedad Intelectual -BORPI- y a costa del interesado, un aviso sobre la decisión favorable relativa a su aprobación. No podrá otorgarse ninguna autorización de uso para una indicación geográfica o denominación de origen, ni éstas podrán ser usadas con el alcance y protección que esta Ley reconoce, mientras no se haya efectuado dicha publicación.

En la normativa de uso y administración se regulará lo relativo al órgano de administración del signo y a las autorizaciones de uso, entre otros aspectos que establezca el reglamento de esta Ley. A los efectos de emitir las autorizaciones de uso, el órgano de administración establecerá procedimientos ágiles y no podrá negarlas por razones distintas a las previstas en esta Ley.

Dentro de los tres meses siguientes a la aprobación de la indicada normativa, deberá designarse a las personas que integrarán el órgano de administración y realizar la debida comunicación al Registro para que conste tal información en el expediente y en la inscripción correspondiente. Cualquier sustitución de las personas que integren el órgano de administración deberá comunicarse al Registro en un plazo no mayor de los quince días siguientes a su designación.

El nombramiento de los miembros del órgano de administración, con el que acreditarán su personería ante las instancias judiciales o extrajudiciales en donde les corresponda actuar, se hará constar en acta notarial, se inscribirá en el libro que para el efecto se lleve en el Registro y será razonado por el Registrador.

Quienes estuvieren autorizados para hacer uso de una indicación geográfica o una denominación de origen nacional registrada, la emplearán junto con la expresión Indicación

Geográfica Protegida. O Denominación De Origen Protegida. Tales leyendas son independientes de la marca que identifique al producto que se trate.

El usuario estará obligado a utilizarla tal y como aparezca protegida, atendiendo todas las regulaciones aplicables a la misma y de forma que no amenace desprestigiarla. El órgano de administración podrá suspender o cancelar definitivamente la autorización en los supuestos previstos en la normativa de uso y administración o en el reglamento de esta Ley. El uso por quien no cumpla con el pliego de condiciones y normativa de uso, así como el uso a pesar de la suspensión o cancelación, de una autorización, dará lugar a que el órgano de administración pueda hacer valer las acciones procesales correspondientes. \*Reformado el tercer párrafo por el Artículo 51, del Decreto del Congreso Número 11-2006 el 30-05-2006; Reformado por el artículo 21, del decreto Número 3-2013 el 26-06-2013; \*Reformado por el Artículo 3 tercer párrafo del Decreto Número 24-2018 del 15-11-2018

**Artículo 87. Protección.** Las indicaciones geográficas o denominaciones de origen no podrán ser consideradas genéricas en tanto se mantengan protegidas en el País de su origen. Una vez inscrita una indicación geográfica o una denominación de origen, solamente las personas individuales o jurídicas que hayan sido autorizadas y cumplan con el pliego de condiciones y la normativa de uso y administración, podrán usarla en sus productos. En tal virtud, el signo registrado queda protegido contra su utilización comercial, directa o indirecta incluida la publicidad e información sobre el comerciante, para los productos incluidos en su inscripción, o para productos distintos si tal utilización induce a error al consumidor o constituye un aprovechamiento indebido de la reputación de un signo. En consecuencia, la parte interesada podrá accionar ante la autoridad competente y obtener las medidas establecidas en esta Ley, que sean necesarias para impedir que se realice o hacer cesar cualquiera de los siguientes actos:

- a) El registro de una marca que sea igual, similar o constituya una traducción de la indicación geográfica o denominación de origen protegida;
- b) La utilización de cualquier medio que, en la designación o presentación de un producto, indique o sugiera que éste proviene de un área geográfica distinta del verdadero lugar de

origen, si de ello deriva inducir al público a error en cuanto al verdadero origen geográfico del producto;

- c) La utilización de la indicación geográfica o de la denominación de origen protegida para los mismos productos que no sean originarios del lugar designado por ella, incluso si se indica el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como estilo, tipo, clase, manera, imitación, u otras similares;
- d) Cualquier otra práctica que induzca al público a error en cuanto al verdadero origen del producto, o bien, cualquier otro acto de competencia desleal en los términos enunciados en esta Ley. \*Reformado por el Artículo 22, del Decreto Número 3-2013 el 26-06-2013.

**Artículo 88 Relación con marcas.** Si después de presentada la solicitud de inscripción de una indicación geográfica o de una denominación de origen, se solicita la inscripción de una marca que se encuentre en alguno de los supuestos contenidos en el artículo 87 de esta Ley, para productos idénticos o semejantes, será considerada por el Registro como un caso de inadmisibilidad de esta última por afectación de derechos de terceros y, en consecuencia, se aplicará lo previsto en el artículo 25 de esta Ley. Esta disposición no afectará solicitudes que se funden o se relacionen con una marca previamente inscrita de buena fe para los mismos productos. \*Reformado por el Artículo 23, del Decreto Número 3-2013 el 26-06-2013.

**Artículo 89. Uso previo.** Es lícito: a) la utilización de un elemento de una indicación geográfica o denominación de origen o una traducción de ésta, que con anterioridad a la solicitud de inscripción fuere considerada en Guatemala como un nombre o denominación genérica; y b) tratándose de productos diferentes a vinos y bebidas espirituosas, la utilización de una indicación geográfica o denominación de origen extranjera, de un elemento de la misma, o de un elemento similar, cuyo uso se haya realizado en Guatemala, de buena fe y de forma continua respecto de productos iguales, semejantes o conexos a los que se consignan en la inscripción de la indicación geográfica o denominación de origen extranjera, al menos

durante un plazo de tres años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de registro.

\*Reformado por el Artículo 24, del Decreto Número 3-2013 el 26-06-2013.

**Artículo 90. Cancelación y nulidad.** Una indicación geográfica o denominación de origen protegida podrá cancelarse por sentencia ejecutoriada cuando dejen de cumplirse las condiciones indicadas en el pliego de condiciones. La solicitud de cancelación podrá ser presentada por cualquier persona interesada en la vía del juicio oral, justificando los motivos de su pretensión.

Las indicaciones geográficas o denominaciones de origen de otro País, serán canceladas por el Registro a petición de quien obtuvo su inscripción o de cualquier persona, cuando se acredite documentalmente que dejó de estar protegida en el País de origen.

Procederá la nulidad de la inscripción, si ésta se obtuvo en contravención de lo dispuesto en el artículo 80 de esta Ley. En este caso la acción de nulidad se planteará ante un Juez de Primera Instancia del Ramo Civil, por cualquier persona. No podrá declararse la nulidad del registro por causales que haya dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. \*Reformado por el

Artículo 52, del Decreto del Congreso Número 11-2006 en 30-05-2006; \*Reformado por el Artículo 25, del Decreto Número 3-2013 el 26-06-2013.

**TITULO III**  
**INVENCIONES, MODELOS DE UTILIDAD**  
**Y DISEÑOS INDUSTRIALES**  
**CAPITULO I**  
**INVENCIONES**  
**SECCION UNO**  
**PROTECCION DE LAS INVENCIONES**

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 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. \*Adicionada la literal d) por el Artículo 1, del Decreto Número 76-2002 del congreso de la República de Guatemala

**ARTICULO 93. Requisitos de patentabilidad.** Una invención es patentable cuando tenga novedad, nivel inventivo y sea susceptible de aplicación industrial. \*Derogada la segunda oración, por el artículo 54, del Decreto Número 19-2014 (Ver Derogación)

**ARTICULO 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 publicada.

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.

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 96. Aplicación industrial.** Una invención se considera susceptible de aplicación industrial cuando su objeto pueda ser producido o utilizado y tenga una utilidad específica, sustancial y creíble en cualquier tipo de industria o actividad productiva. \*Reformado por el Artículo 53, del Decreto Del Congreso Número 11-2006 el 30-05-2006

**ARTICULO 97. Novedad de las variedades vegetales.** \*Derogado por el artículo 54 del Decreto del Congreso Número 19-2014 el 24-09-2014

**ARTICULO 98. Distintividad, homogeneidad y estabilidad.** \*Derogado por el artículo 54 del Decreto del Congreso Número 19-2014 el 24-09-2014

**ARTICULO 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 crearen 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.

**ARTICULO 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 contrató 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.

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 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.

## SECCION DOS

### PROCEDIMIENTO DE CONCESION

**ARTICULO 103. 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:

- a) Los datos generales del solicitante o de su representante legal, acreditando dicha representación;
- b) Lugar de constitución, cuando fuese 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 lo Reglamentos específicos que emita el organismo Ejecutivo a sugerencia del Ministerio de Economía. \*Reformado por el Artículo 54, del Decreto Del Congreso Número 11-2006 el 30-05-2006

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 108. 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. \*Reformado por el Artículo 55, del Decreto Del Congreso Número 11-2006 el 30-05-2006

**ARTICULO 109. 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 comprenderse y ser 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 en la 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, ello 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 atribuido por la institución. También se describirá la naturaleza y características del material depositado cuando ello fuese necesario para efectos de la divulgación 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 a partir de la fecha de publicación de la solicitud de patente correspondiente. \*Reformado por el Artículo 56, del Decreto Del Congreso Número 11-2006 el 30-05-2006

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

**ARTICULO 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 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.

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 113. 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 efectúe la corrección necesaria 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, se tendrá por abandonada. \*Reformado por el Artículo 57, del Decreto Del Congreso Número 11-2006 el 30-05-2006

**ARTICULO 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 Boletín Oficial del Registro de la Propiedad Intelectual - BORPI- 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, 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. \*Reformado por el Artículo 3 tercer párrafo del Decreto Número 24-2018 del 15-11-2018

**ARTICULO 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;
- 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.

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 117. Examen de fondo.** Transcurridos tres 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, el que 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 realizarse por personal del Registro, por técnicos independientes o por entidades públicas o privadas. Los técnicos independientes o las entidades públicas o privadas que realicen el examen a solicitud del Registro pueden ser nacionales o extranjeros.

En el Reglamento de esta Ley se normarán los requisitos y procedimientos para la contratación de técnicos independientes o entidades privadas para la realización del examen que establece este artículo, que aseguren la idoneidad del examinador y la transparencia del proceso dando oportunidad a las partes interesadas de conocer los criterios de la contratación, pudiéndose oponer por medio de los recursos administrativos correspondientes,

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 de la técnica y la reivindicación;
- c) El nivel de destreza común en el arte pertinente; y
- d) Factores secundarios apropiados como el éxito comercial, necesidades largamente sentidas, pero no resueltas, el fracaso de otros y resultados inesperados. \*Reformado por el Artículo 58, del Decreto del Congreso Número 11-20060 el 30-05-2006; \*Reformado por el Artículo 26, del Decreto Número 3-2013 el 26-06-2013.

**ARTICULO 118. Otros documentos.** Para los efectos del examen de fondo, el Registro podrá requerir al solicitante que presente, dentro de un plazo de dos 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 exámenes de novedad o de 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 o 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 presentarse 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 meses siguientes, cumpla con lo requerido o presente los comentarios o documentos que convinieran en sustento de la solicitud. A solicitud del interesado se concederá una prórroga por tres meses adicionales. Vencido el plazo o su prórroga, habiendo o no respondido el solicitante, el Registro resolverá sobre la solicitud de patente conforme lo establecido en esta Ley. \*Reformado por el Artículo 59, del Decreto del Congreso Número 11-2006 el 30-05-2006; \*Reformado por el Artículo 27, del Decreto Número 3-2013 el 26-06-2013.

**ARTICULO 119. 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 la patente se otorgara parcialmente, el Registro ordenará en la resolución misma que el solicitante presente, dentro de los tres (3) meses siguientes a la motivación de la resolución, el documento relacionado con las reivindicaciones, de conformidad con la aprobación.

La inscripción deberá 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; e
- i) La firma y sello del Registrador. \*Reformado por el Artículo 60, del Decreto Del Congreso Número 11-2006 el 30-05-2006

**ARTICULO 120. Certificado de patente.** Efectuada la inscripción de la 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 de mejor derecho de tercero y bajo la exclusiva responsabilidad del solicitante.

**SECCION TRES  
MODIFICACIONES DE LA SOLICITUD  
DE PATENTE Y PLAZO**

**ARTICULO 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 toda 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.

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 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 tratase de un error imputable al Registro.

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 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 bis. Ajuste del Plazo.** Una vez que la patente haya sido otorgada, su titular puede solicitar que el Registro ajuste el plazo de la vigencia establecido en el artículo anterior, si concurre cualquiera o ambos de los casos siguientes y se deba a causas no atribuibles al solicitante:

- a) Cuando durante el trámite de 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 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud de la patente, o en plazo superior a tres 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 un año a partir de la fecha de presentación de la solicitud de la autorización de comercialización.

El Registro de la Propiedad Industrial deberá compensar el plazo de la vigencia de la patente, en un día pro cada día de atraso, según los plazos establecidos en los incisos a) y b). no obstante, el plazo de la patente solo podrá ajustarse en un periodo máximo de dieciocho meses en el caso de la literal a) y de un año para el caso de la literal b). los periodos de tiempo imputables a acciones del solicitante no se incluirán en la determinación de los retrasos y en la compensación del plazo de vigencia de la patente. Tratándose de la causal de la literal a) que antecede, el Registro resolverá la solicitud dentro de un plazo no mayor a tres meses; tratándose de la causal de la literal b) que antecede, el plazo será de cuatro meses. En el caso de la referida literal b), a requerimiento del Registro, la autoridad regulatoria competente deberá proveer la información que permita evaluar y resolver la solicitud.

El plazo previsto en el artículo 126 de la presente Ley, sólo podrá ajustarse en los plazos expresamente previstos en este artículo. \*Reformado por el Artículo 28, del Decreto Número 3-2013 el 26-06-2013.



## SECCION CUATRO

### ALCANCE Y LIMITACIONES DE LA PATENTE

**ARTICULO 127. Alcance de la protección.** El alcance de la protección 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.

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 130. 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 exclusivamente con fines de experimentación;
- c) Actos realizados con fines de enseñanza o investigación científica o académica; y

- 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

El producto fabricado de conformidad con lo establecido en la literal 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. \*Reformado por el Artículo 62, del Decreto Del Congreso Número 11-2006 el 30-05-2006

**ARTICULO 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.

## **SECCION CINCO**

### **LICENCIAS CONTRACTUALES**

**ARTICULO 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 licenciatario 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.

**ARTICULO 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 licenciatarario 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 licenciatarario 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.

## **SECCION SEIS LICENCIAS OBLIGATORIAS**

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 138. Revocación y modificación.** Una licencia obligatoria podrá ser revocada por el Registro total o parcialmente, a pedido de cualquier persona interesada, si el licenciataria 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 licenciatarlo.

## SECCION SIETE

### NULIDAD Y EXTINCION DE LA PATENTE

**ARTICULO 139. 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. \*Reformado por el Artículo 63, del Decreto Del Congreso Número 11-2006 el 30-05-2006

**ARTICULO 139 BIS. 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. \*Reformado por el Artículo 64, del Decreto Del Congreso Número 11-2006 el 30-05-2006

**ARTICULO 139 TER. Alcance de la Nulidad o Cancelación de la Patente.** Cuando los elementos 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. \*Reformado por el Artículo 65, del Decreto Del Congreso Número 11-2006 el 30-05-2006

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 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 tres 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.

## CAPITULO II

### MODELOS DE UTILIDAD

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 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.

### CAPITULO III DISEÑOS INDUSTRIALES

#### SECCION UNO PROTECCION A LOS DISEÑOS INDUSTRIALES

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 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 causahabiente, 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. \*Sin lugar la acción de inconstitucionalidad general parcial por omisión relativa planteada por el expediente Número 2112-2016n el 27-12-2017

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 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.

## **SECCION DOS PROCEDIMIENTO DE REGISTRO**

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 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 “dentro de los” sesenta días antes de la fecha de vencimiento del registro, acompañando el comprobante de pago de la tasa establecida. \*Reformado por el Artículo 29, del Decreto Número 3-2013 el 26-06-2013.

**ARTICULO 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.

**TITULO IV**  
**DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**  
**CAPITULO I**  
**REGISTRO Y PUBLICIDAD**

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 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.

## **CAPITULO II CLASIFICACIONES**

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 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.

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

**ARTICULO 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.

Cuando como consecuencia de la aplicación de una clasificación de las referidas en los artículos 164, 165 y 166 de esta Ley, en su versión actualizada, las solicitudes o los registros requieran adecuarse a las mismas, el solicitante o titular, podrá solicitar la modificación de la solicitud o registro cumpliendo con lo que establece el artículo 14 de esta Ley, sin perjuicio de la facultad del Registro de hacer las consultas técnicas pertinentes, en caso de duda.

\*Adicionado un párrafo final por el Artículo 30, del Decreto Número 3-2013 el 26-06-2013

### CAPITULO III

#### TASAS Y OTROS PAGOS

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 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.

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



**TITULO V**  
**DE LA REPRESION DE LA COMPETENCIA DESLEAL**  
**CAPITULO UNICO**  
**ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL**

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 174 BIS. Obligación de la Autoridad Competente de Protección y no Divulgación.** Para los efectos de las disposiciones de esta ley, la información no divulgada a 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.

\*Adicionado por el Artículo 66, del Decreto Del Congreso Número 11-2006 el 30-05-2006

**ARTICULO 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;
- 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.

**ARTICULO 176. Medios desleales.** Un secreto empresarial se considerará adquirido deslealmente cuando la adquisición resultará, 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.

**ARTICULO 177. 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 comercialización previa de ese país. 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 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. *\*Derogado el segundo párrafo por el Artículo 5, del Decreto Número 76-2002 del Congreso de la República de Guatemala. \*Reformado por el Artículo 1, del Decreto Número 09-2003 del Congreso de la República de Guatemala. Reformado por el Artículo 1 del Decreto del Congreso Número 34-04 el 24-12-2004. \*Reformado por el Artículo 1, del Decreto del Congreso Número 30-2005 el 19-03-2005. \*Reformada la literal c) por el Artículo 67, del Decreto del Congreso Número 11-2006 el 30-05-2006*

**ARTICULO 177 BIS.** 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. \*Adicionado por el Artículo 2, del Decreto Número 09-2003 del Congreso de la República de Guatemala. \*Reformado por el Artículo 3, del Decreto del Congreso Número 31-04 el 24-12-2004. \*Reformado por el Artículo 2, del Decreto del Congreso Número 30-2005 el 19-03-2005

**ARTICULO 177 TER.** Como excepción a la protección de la información no divulgada a 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. \*Adicionado por el Artículo 3, del Decreto del Congreso Número 30-2005 el 19-03-2005. \*Reformado por el Artículo 68, del decreto de congreso Número 11-2006 el 30-05-2006.

**ARTICULO 177 QUATER.** A los efectos de los artículos anteriores, se entenderá por:

- a) **Información no divulgada o datos de prueba:** información o datos que pueden no tener, total o parcialmente, el carácter de secreto empresarial en el sentido del Decreto Número 57-2000 el 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. \*Adicionado por el Artículo 4, del Decreto del Congreso Número 30-2005 el 19-03-2005

**ARTICULO 177 QUINQUIES.** 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 el 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. \*Adicionado por el Artículo 5, del Decreto del Congreso Número 30-2005 el 19-036-2005. \*Reformado por el Artículo 69, del Decreto del Congreso Número 11-2006 el 30-05-2006

**TITULO VI**  
**ACCIONES PROCESALES**  
**CAPITULO I**  
**DISPOSICIONES GENERALES**

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 179. Legitimación de licenciatarios.** Salvo expresa estipulación contractual en contrario, el licenciatario 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 licenciatario 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 licenciatario 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 licenciatario.

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 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, de lugar a acciones civiles o mercantiles, los interesados también podrán utilizar métodos alternativos de resolución de controversias, tales como la conciliación y el arbitraje.

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 184. 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
- 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.

\*Reformado por el Artículo 70, del Decreto del congreso Número 11-2006; el último párrafo entra en vigencia tres años después de la entrada en vigencia del TLC.

**ARTICULO 185. 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 del 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 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 los 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 documental pertinente a la infracción. \*Reformado por el Artículo 71, del Decreto Del Congreso Número 11-2006 el 30-05-2006

**CAPITULO II**  
**ACCIONES CIVILES**  
**SECCION UNO**  
**PROVIDENCIAS CAUTELARES**

**ARTICULO 186. Procedimiento.** Quien inicie o pretenda iniciar una acción relativa a derechos de propiedad industrial, o bien, 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 cualquier 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. El juez en la misma resolución en la que decrete las medidas solicitadas podrá requerir al actor que previamente a su ejecución preste fianza u otra garantía suficiente

para proteger a la parte afectada por la medida y a la propia autoridad y asimismo 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 improrrogable plazo 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 tramitarán y ejecutarán sin notificación, ni intervención de la parte demandada, pero deberán notificarse a ésta 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 días, contado desde la fecha en que se hayan ejecutado las medidas. \*Reformado por el Artículo 72, del Decreto Del Congreso Número 11-2006 el 30-05-2006

**ARTICULO 187. Medidas.** 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 los actos desleales;
- b) El comiso de los productos infractores, incluyendo los envases, empaques, envolturas, etiquetas, material impreso o de publicidad, maquinaria y otros materiales que sean 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 en los circuitos comerciales. \*Reformado por el Artículo 73, del Decreto Del Congreso Número 11-2006 el 30-05-2006

**ARTICULO 188. Contragarantía.** 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 una caución o garantía razonable. La caución o garantía razonable solamente podrá ser otorgada para lograr el levantamiento de providencias o 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 párrafo primero del artículo 187 de esta ley. \*Reformado por el Artículo 74, del Decreto Del Congreso Número 11-2006 el 30-05-2006

**ARTICULO 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.

## SECCION DOS

### MEDIDAS EN FRONTERA

**ARTICULO 190. 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 licenciataria, 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 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.

\*Reformado por el Artículo 75, del Decreto Del Congreso Número 11-2006 el 30-05-2006; la literal b) entrará en vigencia cuatro años después de la entrada en vigencia del TLC.

**ARTICULO 191. 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 en 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 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. \*Reformado por el Artículo 76, del Decreto Del Congreso Número 11-2006 el 30-05-2006

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

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 194. 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 de que pueda inspeccionarlas y obtener medios adicionales de prueba en apoyo de su reclamo. Igual derecho tendrá 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. \*Reformado por el Artículo 77, del Decreto Del Congreso Número 11-2006 el 30-05-2006

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 195 BIS. 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.

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. \*Reformado por el Artículo 78, del Decreto Del Congreso Número 11-2006 el 30-05-2006

**ARTICULO 195 TER. 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. \*Reformado por el Artículo 79, del Decreto Del Congreso Número 11-2006 el 30-05-2006

**ARTICULO 195 QUATER. 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. \*Reformado por el Artículo 80, del Decreto Del Congreso Número 11-2006 el 30-05-2006

### SECCION TRES

#### ACCION CIVIL POR INFRACCION Y DE REIVINDICACION

**ARTICULO 196. Acción civil por infracción.** El titular de un derecho protegido en virtud de esta ley, podrá entablar acción judicial contra cualquier persona que infringiere 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.

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 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.

## SECCION CUATRO

### ACCION DE NULIDAD O ANULACION

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 202. Acción, excepción o reconvencción.** La nulidad o anulación de un derecho protegido de acuerdo con esta Ley puede plantearse como acción, como excepción perentoria o en vía de reconvencción.

**ARTICULO 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.

**SECCION CINCO**  
**ACCION CONTRA ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL**  
**EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 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.

### CAPITULO III

#### ACCIONES PENALES

**ARTICULO 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 licenciario 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.

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 207 BIS. 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 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. \*Adicionado por el artículo 81 del decreto Número 11-2006 del Congreso de la República de Guatemala

**ARTICULO 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.

## TITULO VII

### DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

#### CAPITULO I

#### DISPOSICIONES TRANSITORIAS

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 210. 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 ésta, 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. \*Adicionado el último párrafo por el Artículo 2, del Decreto Número 76-2002 del Congreso de la República de Guatemala. \* Derogado el último por el Artículo 3, del Decreto Número 09-2003 del Congreso de la República de Guatemala.

**ARTICULO 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.

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.

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 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.

## **CAPITULO II DISPOSICIONES FINALES**

**Artículo 31. Boletín. Del Decreto 3-2013 del Congreso de la República de Guatemala** Se crea el Boletín Oficial del Registro de la Propiedad Intelectual como un medio de publicación propio de los edictos y avisos que ordena esta Ley en materia de marcas, nombres comerciales, emblemas y expresiones o señales de publicidad.

El reglamento de esta Ley dispondrá lo pertinente en cuanto a la temporalidad de la distribución del Boletín por el Registro, que podrá ser diaria o semanal. La publicación y distribución se realizará en soporte papel y/o en versión electrónica, mediante uso de correo electrónico u otro medio similar. El reglamento establecerá lo referente a la suscripción al Boletín, así como todo lo relacionado a su operación. El arancel respectivo establecerá las tasas aplicables por publicación, suscripción y otros servicios que apliquen.

Una vez implementado y distribuido el Boletín, toda publicación de edicto se deberá realizar una sola vez en el mismo y los plazos establecidos en esta Ley iniciarán a computarse al día siguiente de su efectiva publicación y/o distribución, según se determine en el reglamento.

Toda referencia en esta Ley o en su reglamento a “Diario Oficial”, en lo que respecta al registro de marcas, nombres comerciales, emblemas y expresiones o señales de publicidad se entenderá sustituida por Boletín Oficial del Registro de la Propiedad Intelectual, el que podrá abreviarse BORPI.

Se ordena al Registro de la Propiedad Intelectual implementar el citado Boletín, para que el mismo inicie su distribución a más tardar dentro de los seis meses siguientes de la entrada en vigencia de esta ley.”

**Artículo 32. Reglamento. Del Decreto 3-2013 del Congreso de la República de**

**Guatemala** El reglamento de la Ley de Propiedad industrial deberá ser objeto de las reformas necesarias para adecuarlo a lo previsto en las disposiciones anteriores, por lo que el Organismo Ejecutivo a propuesta del Ministerio de Economía deberá reformar el mismo dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de vigencia de este Decreto. Hasta que entre en vigencia el referido reglamento, el Registro de la Propiedad Intelectual quedará facultado para aplicar análogamente los procedimientos, resoluciones o actos administrativos que sean necesario en el trámite de registro de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

**Artículo 33. Transitorio I. Del Decreto 3-2013 del Congreso de la República de**

**Guatemala** Las indicaciones geográficas o denominaciones de origen extranjeras para las que se haya solicitado protección en virtud de las disposiciones de un tratado firmado por el Estado de Guatemala, se registrarán por el procedimiento establecido en la Ley de Propiedad Industrial

**Artículo 34. Transitorio II. Del Decreto 3-2013 del Congreso de la República de**

**Guatemala** Las denominaciones de origen nacional que se encuentran actualmente inscritas y protegidas, deberán adaptar su inscripción a lo dispuesto en el presente Decreto con relación a la normativa de uso y administración y la conformación del órgano de administración. Para tal efecto, quien o quienes hubieren obtenido la protección deberán presentar la solicitud correspondiente al Registro, sin que le sea aplicable el pago de tasa alguna. Concluida la adaptación referida en este artículo, el Registro hará también la modificación respecto de la titularidad de las denominaciones de origen protegidas, en aplicación de lo establecido en este Decreto.

**Artículo 35. Derogatorio. Del Decreto 3-2013 del Congreso de la República de Guatemala** Se derogan la literal k) del artículo 20 y los títulos siguientes “Sección Uno. Indicaciones Geográficas” y “Sección Dos. Denominaciones de Origen”, contenidos en el Capítulo VIII del Título II, del Decreto 3-2013 del Congreso de la República de Guatemala.”

**ARTICULO 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.

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

**ARTICULO 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.”

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

**ARTICULO 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.

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

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 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.

**ARTICULO 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 SANCION, PROMULGACION Y PUBLICACION.

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

JOSE EFRAIN RIOS MONTT  
PRESIDENTE

CARLOS WOHLERS MONROY  
SECRETARI

CARLOS HERNANDEZ RUBIO  
SECRETARIO

PALACIO NACIONAL: Guatemala, dieciocho de septiembre del año dos mil.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE



REGISTRO DE  
LA PROPIEDAD  
INTELECTUAL  
GUATEMALA

PORTILLO CABRERA

LIC. J. LUIS MIJANGOS C. EDUARDO WEYMANN SECRETARIO GENERAL  
MINISTRO DE ECONOMIA  
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



**ACUERDO GUBERNATIVO NO. 89-2002**

Guatemala, 18 de marzo de 2002

**EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,**

**CONSIDERANDO:**

Que la Ley de Propiedad Industrial, Decreto Número 57-2000 del Congreso de la República, tiene por objeto la protección, estímulo y fomento a la creatividad intelectual que tiene aplicación en el campo de la industria y el comercio, especialmente en 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 la represión de la competencia desleal;

**CONSIDERANDO:**

Que, para aplicar los preceptos contenidos en la Ley antes referida, es necesario contar con el instrumento legal que desarrolle los procedimientos previstos para la inscripción de los derechos de Propiedad Industrial y permita al Registro de la Propiedad Intelectual, como autoridad administrativa responsable en esa materia, cumplir todas las funciones y atribuciones que le asigna la mencionada Ley;

**POR TANTO:**

En ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 183, literal e) de la Constitución Política de la República; y con fundamento en el Decreto Número 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial.

**ACUERDA:**

Emitir el siguiente,

**REGLAMENTO DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**CAPÍTULO I**

**DISPOSICIONES GENERALES**

**ARTÍCULO 1. Objeto.** El presente Reglamento tiene por objeto desarrollar los preceptos normativos contenidos en la Ley de Propiedad Industrial -Decreto Número 57-2000 del Congreso de la República- y las funciones del Registro de la Propiedad Intelectual, como autoridad administrativa responsable del registro de los derechos de la propiedad industrial.

**ARTÍCULO 2. Definiciones.** Son aplicables al presente Reglamento las definiciones contenidas en el artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial y las siguientes:

**Arancel:** el Acuerdo Gubernativo por medio del cual se establecen las tasas aplicables por el Registro de la Propiedad Intelectual en materia de Propiedad Industrial.

**Clasificación de Diseños:** la Clasificación internacional de Dibujos y Modelos Industriales, establecida por el Arreglo de Locarno del 8 de octubre de 1968, con sus revisiones y actualizaciones vigentes.

**Clasificación de Patentes:** la Clasificación Internacional de Patentes, establecida por el Arreglo de Estrasburgo del 24 de marzo de 1971.

**Clasificación de Productos y Servicios:** la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957.

**Convenio de París:** El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, según el texto adoptado conforme el Acta de Estocolmo del 14 de julio de 1967.

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

**Reglamento:** el Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial.

**Registrador:** el funcionario responsable del Registro de la Propiedad Intelectual o el funcionario que haga sus veces.

**Producto nuevo:** Para el caso de producto farmacéutico o químico agrícola, es nuevo cuando contenga una nueva entidad química de la cual no se tena información pública disponible por ningún medio en cualquier país del mundo, que el producto es libre y no goza de ninguna protección en el país donde se efectuó la primera aprobación para la venta, uso, comercialización o distribución.

**Nueva entidad química:** Para el caso de nueva entidad química, será todo principio activo, compuesto químico o molécula que no haya sido presentado ante la autoridad competente en Guatemala y a la vez que no haya sido descrito con anterioridad en ninguna publicación nacional o internacional reconocida, siempre y cuando este conforme con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad industrial y con la legislación nacional relacionada con patentes. \*Adicionado los últimos dos párrafos por el Artículo 1, del Acuerdo Gubernativo 3-2005 el 08-01-2005

**ARTÍCULO 3. Requisitos comunes de la primera solicitud.** Sin perjuicio de los requisitos especiales establecidos en la Ley y este Reglamento para cada caso en particular, la primera solicitud que se presente al Registro debe contener:

- a) Nombres y apellidos completos y nacionalidad del solicitante; tratándose de personas jurídicas, la razón o denominación social y el lugar de su constitución;
- b) Nombres y apellidos completos y nacionalidad del representante legal, en su caso;
- c) Lugar para recibir citaciones y notificaciones;
- d) Lugar y fecha de la solicitud; y
- e) Firmas del compareciente y del abogado colegiado que lo patrocina, así como el sello de éste; si el compareciente no sabe o no puede firmar, lo hará por él otra persona o el abogado que lo auxilie.

Cuando la solicitud la presenten no dos o más personas, éstas designarán un representante común en quien unifican su personería. Si no se hace la designación, se considerará como tal al compareciente que aparezca mencionado en primer lugar en la solicitud.

Para facilitar la comunicación con el Registro, el solicitante podrá indicar en su solicitud otros datos, tales como dirección física, de correo electrónico, número telefónico y/o número de facsímil. \*Reformado por el Artículo 1. del Acuerdo Gubernativo Número 15-20050el 01-02-2005

**ARTÍCULO 4. Requisitos de las demás gestiones.** En las demás gestiones que sobre el mismo asunto se presenten deberá indicarse:

- a) El número de expediente;
- b) Los nombres y apellidos completos del solicitante o de quien lo represente;
- c) El signo distintivo, invención o diseño industrial al que se refiere; y
- d) Los requisitos contemplados en los literales d) y e) del artículo 3 de este reglamento.

**ARTÍCULO 5. Copias.** De toda solicitud y documentos que se presenten deberán adjuntarse una copia para efectos de reposición y tantas copias adicionales como partes deban ser notificadas. Se exceptúa de esta disposición las solicitudes de patentes, en cuyo caso aplica lo establecido en el artículo 105 de la Ley.

De toda resolución o edicto que se emita deberá conservarse una copia para efectos de reposición, que podrá obrar en soporte magnético.

**ARTÍCULO 6. Uso de formularios.** Las solicitudes se presentarán en los formularios que el Registro ponga a disposición de los usuarios.

**ARTÍCULO 7. Notificaciones.** El Registro notificará sin necesidad de gestión de parte todas aquellas resoluciones en las que ordene la realización de un acto, en las que requiera

la entrega de un documento y las resoluciones definitivas que se emitan en cualesquiera de las formas siguientes:

- a) En la sede del Registro;
- b) En el lugar señalado por el solicitante para recibir notificaciones;
- c) Por medio de notario; o
- d) Por correo certificado a costa del interesado.

En todo caso se tendrán por bien hechas las notificaciones que se practiquen en el lugar señalado por el solicitante, en tanto no conste cambio de dirección para tal efecto.

**ARTÍCULO 8. Gestores.** \*Derogado mediante el Expediente Número 281-2003 de la Corte de Constitucionalidad.

**ARTÍCULO 9. Fianza.** El gestor oficioso, para responder por los resultados del asunto en el caso que el interesado no apruebe lo hecho en su nombre, constituirá a favor de la representada fianza por el plazo de un año y por el monto que fije el Registro, que no podrá ser mayor a cinco mil quetzales (Q.5,000.00).

En el caso que se opte por presentar y mantener vigente una fianza que cubra las eventuales responsabilidades del gestor oficioso con motivo de sus futuras actuaciones, el interesado deberá solicitarlo por escrito al Registro. La resolución correspondiente deberá individualizar al solicitante y fijará el monto a garantizar en ciento cincuenta mil quetzales (Q.150, 000.00). La fianza será emitida a favor del Registro por el plazo de un año a partir de la fecha de la resolución, la cual podrá ser endosada a favor del afectado.

Para tales efectos, el Registro llevará un control de gestores oficiosos en el que se consigne el nombre del abogado, su número de colegiado, su dirección, el número de expediente de autorización y la fecha de vencimiento de la garantía. \*Reformado por el Artículo 2, del Acuerdo Gubernativo

Número 15-2005 el 01-02-2005

**ARTÍCULO 10. Prioridad.** La certificación de la copia de la solicitud prioritaria a que se refieren los artículos 18 y 104 de la Ley, debe acreditar que dicha solicitud fue presentada ante la oficina o autoridad competente, de conformidad con la legislación aplicable, y la fecha de su presentación.

Cuando el último día del plazo establecido en la Ley para invocar un derecho de prioridad de una solicitud fuere inhábil, el vencimiento de dicho plazo se correrá para el día hábil inmediato siguiente.

**ARTÍCULO 11. Presentación de solicitudes.** Presentada cualquier tipo de solicitud, el Registro le anotará la fecha y hora de su recepción, le asignará número de expediente cuando proceda y entregará al interesado una copia de la misma en la que consten esos datos.

**ARTÍCULO 12. Modificación de solicitudes.** Mediante modificación de la solicitud original, el solicitante podrá también dividir o fraccionar la misma a efecto de separarla en dos o más solicitudes siempre que ello no implique un cambio esencial o una ampliación de aquella. Cada solicitud fraccionaria conservará la fecha de presentación de la solicitud inicial y el derecho de prioridad, cuando corresponda.

A efectos de formar el expediente correspondiente a solicitudes fraccionarias en materia de marcas y otros signos distintivos, cuando aplique, el solicitante deberá presentar las enumeraciones de productos o servicios agrupados según corresponda para cada una y, asimismo, proporcionará al Registro tantas copias simples de los documentos contenidos en la solicitud inicial como sean necesarias. El Registrador certificará, a costa del solicitante, las copias que fuesen necesarias para formar el expediente de cada solicitud fraccionaria.

Si antes de presentarse el pedido de división o fraccionamiento, se hubiere notificado algún requerimiento de forma, no se atenderá la división mientras no se hubiese subsanado el error u omisión. En igual forma se procederá cuando tratándose de solicitudes de registro de marca y otros signos distintivos, se hubiesen notificado objeciones que a juicio del

Registro impiden acceder a la solicitud. La publicación de la solicitud efectuada antes de la división surtirá efectos para cada solicitud fraccionaria.

**ARTÍCULO 13. Comprobante de pago de tasas.** El pago de las tasas establecidas en el Arancel podrá acreditarse en el expediente correspondiente adjuntando el documento original emitido a favor del interesado, o bien, mediante fotocopia del mismo legalizada por notario.

**ARTÍCULO 14. Abandono o rechazo.** La solicitud se tendrá por abandonada y se archivará cuando el interesado deje de accionar o incumpla con lo que le hubiese requerido el Registro dentro del plazo respectivo o el que establece el artículo 12 de la Ley; siempre que el Registro haya agotado la actividad que le corresponde y notificado. Previamente a proceder al archivo, se hará constar la causa del abandono por medio de razón asentada en el expediente. \*Reformado por el Artículo 3, del Acuerdo Gubernativo Número 15-2005 el 01-02-2005

**ARTÍCULO 15. Recurso.** Contra las resoluciones que pongan fin al procedimiento podrá interponerse el recurso de revocatoria de conformidad con lo que establece la Ley de lo Contencioso Administrativo. No se considerarán resoluciones definitivas aquellas que dejen en suspenso el procedimiento ni las que sean de mero trámite.

## **CAPÍTULO II**

### **DISPOSICIONES RELATIVAS A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCAS**

**ARTÍCULO 16. Requisitos de la solicitud.** Toda solicitud de inscripción de marcas deberá ajustarse a los requisitos previstos en los artículos 5 y 22 de la Ley y a las disposiciones del presente Reglamento, sin perjuicio de la facultad del solicitante de indicar

cualquier otra información que estime pertinente. \*Reformado por el Artículo 4, del Acuerdo Gubernativo

Número 15-2005 el 01-02-2005

**ARTÍCULO 17. Reproducciones de la marca.** Cuando se solicite la inscripción de una marca denominativa con grafía, forma o color especiales, o de una marca figurativa o mixta, las reproducciones de la misma deberán tener las dimensiones que para tal efecto establezca el Registro.

Tratándose de una marca tridimensional, las reproducciones deberán representar la misma por medio de una reproducción gráfica o fotográfica bidimensional. La reproducción podrá consistir en una vista única o varias vistas diferentes.

**ARTÍCULO 18. Traducción de la marca.** El Registro requerirá que se consigne la traducción de una marca denominativa, o un elemento de la misma, cuando ésta estuviese escrita en un idioma distinto al español, siempre que el solicitante hubiere omitido proporcionar la traducción o hubiere omitido indicar que la marca no tiene significado en español.

**ARTÍCULO 19. Listado de productos o servicios.** La enumeración de productos o servicios para los cuales se solicita la inscripción de la marca se hará preferentemente utilizando los nombres o denominaciones que aparecen en la lista alfabética de la Clasificación de Productos y Servicios. Para el efecto, el Registro mantendrá a disposición de los usuarios ejemplares de la Clasificación para que pueda ser consultada sin costo alguno.

Cuando uno o más de los productos o servicios incluidos en la enumeración de la solicitud se hubieren designado en términos imprecisos, fueren incomprensibles o no coincidieren con la clase para la cual la solicitud se hubiere presentado, el Registro lo notificará al solicitante para que corrija la enumeración, de conformidad con lo previsto en el artículo 25 de la Ley.

**ARTÍCULO 20. Reservas.** Por el solo hecho de la presentación de la solicitud de registro de marca, se entenderá que el solicitante pretende la inscripción y protección del signo, tal y como aparece en la solicitud o, en su caso, en la reproducción que debe acompañarse a la misma. Cuando la marca tuviera uno o más colores especiales que se reservan, la solicitud indicará el color o colores reservados.

Si el solicitante no deseara hacer reservas sobre representación gráfica o color específicos, la marca se presentará en escritura normal mediante letras, cifras y/o signos de puntuación mecanográficos en mayúsculas y/o minúsculas.

**ARTÍCULO 21. Prioridad múltiple.** Cuando en la solicitud se invoquen prioridades múltiples o parciales se indicarán los datos relativos a todas ellas y se presentarán los documentos correspondientes.

Para tales efectos, se entenderá por:

- a) prioridad múltiple la que se invoca cuando la lista de productos o servicios de la solicitud presentada combina las listas de productos o servicios de dos o más solicitudes prioritarias;
- b) prioridad parcial la que se invoque cuando la lista de productos o servicios de la solicitud presentada incluye solo parcialmente los productos o servicios comprendidos en la lista de la solicitud prioritaria.

Cuando en la solicitud de registro se invoque una prioridad para hacer valer la protección temporal conforme al artículo 11 del Convenio de París, se acompañará la constancia emitida por la autoridad organizadora de la exposición internacional, con la traducción simple que fuese necesaria, en la cual se certifique la exhibición de los productos o servicios con la marca y se indique la fecha en que ellos fueron exhibidos por primera vez en la exposición.

### CAPÍTULO III

#### DISPOSICIONES RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE MARCAS

**ARTÍCULO 22. Derogado.** \*Reformado por el Artículo 8, del Acuerdo Gubernativo Número 15-2005 el 01-02-2005

**ARTÍCULO 23. Oposiciones.** Sin perjuicio de los requisitos establecidos en los artículos 5 y 27 de la Ley y 3 de este Reglamento, el escrito de oposición deberá contener:

- a) La marca y el número de expediente de la solicitud contra la cual se formula la oposición;
- b) Los argumentos y las pruebas en que se funda la oposición;
- c) Si la oposición se basa en un derecho derivado de una marca registrada o solicitada con anterioridad, una reproducción de la misma y la indicación de los productos o servicios para los cuales se hubiese solicitado o registrado y los productos o servicios respecto de los cuales se plantea la oposición;
- d) Si la oposición se basa en un derecho derivado de una marca notoriamente conocida no registrada ni en trámite de inscripción en el país, una reproducción de la misma y las pruebas que acrediten su condición de marca notoriamente conocida;
- e) Si la oposición se basa en un derecho derivado de un nombre comercial o emblema, la descripción de las actividades que constituyen el giro o actividad mercantil de la empresa o establecimiento que identifica; y
- f) Si la oposición se basa en un derecho de autor o en un derecho sobre un diseño industrial, la representación gráfica del elemento protegido, cuando proceda.

**ARTÍCULO 24. Criterios para determinar la notoriedad.** Al determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta cualquier circunstancia de la que pueda inferirse la notoriedad, en particular aquella información relativa a:

- a) La extensión o el grado de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada. Se considerarán como sectores pertinentes para determinar la notoriedad de una marca, entre otros, cualquiera de los siguientes:
  - i Los consumidores reales y/o potenciales del tipo de productos o servicios, a los que se aplica la marca; o
  - ii Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplica la marca, o
  - iii Los círculos empresariales o comerciales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplica la marca
- b) La intensidad y el ámbito geográfico de difusión, publicidad o promoción de la marca;
- c) La antigüedad de la marca y la duración, magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la misma; y
- d) El análisis de producción y mercadeo de los productos o servicios que la marca distingue.

**ARTÍCULO 25.** \*Derogado por el Artículo 8. del Acuerdo Gubernativo Número 15-2005 el 01-02-2005

**ARTÍCULO 26. Edicto de enajenación, cambio de nombre o licencia.** El Registro no hará la anotación de la enajenación, cambio de nombre o de la licencia, hasta que este publicado en el Boletín Oficial del Registro de la Propiedad Intelectual -BORPI- en donde aparece el edicto a que se refiere el artículo 47 de la Ley. \*Reformado por el Artículo 3 tercer párrafo del Decreto Número 24-2018 del 15-11-2018.

**ARTÍCULO 27. Franquicias.** Salvo estipulaciones en contrario establecidas en el contrato de franquicia, serán aplicables a la licencia de uso de marca que contenga ese contrato; las disposiciones del artículo 45 de la Ley.

Para efectos de la inscripción de la licencia de uso de marca contenida en un contrato de franquicia, será suficiente que el solicitante presente la parte del contrato que se refiere a la licencia o un resumen de ésta que contenga como mínimo la información requerida en el artículo 46 de la Ley.

Para la inscripción de la licencia de uso contenida en un contrato de franquicia, será aplicable el procedimiento establecido en los artículos 47 de la Ley y 26 de este Reglamento.

#### CAPÍTULO IV

#### DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS MARCAS COLECTIVAS Y MARCAS DE CERTIFICACIÓN

**ARTÍCULO 28. Régimen Aplicable.** Además de las disposiciones especiales contenidas en este capítulo, son aplicables a las solicitudes de registro de marcas colectivas y de certificación las disposiciones sobre marcas contenidas en este reglamento, en lo que resulten pertinentes.

**ARTÍCULO 29. Titular de una marca colectiva.** Podrán solicitar la inscripción de una marca colectiva cualquier asociación que, de conformidad con la legislación que les sea aplicable, tenga personalidad jurídica. \*Reformado por el Artículo 1, del Acuerdo Gubernativo Número 242-2006 el 10-05-2006

**ARTÍCULO 30. Reglamento de uso de marca colectiva.** El Reglamento de uso de una marca colectiva deberá contener como mínimo:

- a) La denominación o identificación de la entidad solicitante, su domicilio y dirección de su sede principal;
- b) El objeto de la asociación;
- c) El órgano de administración que conforme su propia normativa esté facultado para representar a la entidad;
- d) Los requisitos de afiliación;
- e) Los requisitos que deben cumplir las personas afiliadas para obtener la autorización de utilización de la marca;
- f) Las características comunes que deben presentar los productos o servicios referidas al origen geográfico, al modo de fabricación, a los materiales empleados o a cualquier otro aspecto;
- g) Las reglas y demás condiciones a que debe sujetarse el uso de la marca colectiva por las personas autorizadas;
- h) Los mecanismos de vigilancia y verificación para el control del uso de la marca colectiva conforme a las reglas y condiciones a que se refiere la literal anterior;
- i) Las infracciones y correspondientes sanciones por el uso de la marca en forma distinta de lo regulado en el reglamento, incluyendo la suspensión o cancelación temporal o definitiva de la autorización de uso;
- j) Los procedimientos para la aplicación de las sanciones; y
- k) Los medios de impugnación de las decisiones relativas a la concesión de autorizaciones o a su suspensión o cancelación.

**ARTÍCULO 31. Solicitud de registro de marca colectiva.** Además de los requisitos establecidos en los artículos 5 y 49 de la Ley y 3 de este Reglamento, la solicitud de registro de una marca colectiva deberá contener:

- a) La denominación de la entidad solicitante y lugar de su constitución;
- b) 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;
- c) La enumeración de los productos o servicios que distinguirá la marca, con indicación del número de la clase a la que correspondan; y
- d) Las características comunes que deben presentar los productos o servicios referidas al origen geográfico, modo de fabricación, a los materiales empleados o a cualquier otro aspecto.

**ARTÍCULO 32. Reglamento de uso de marca de certificación.** Sin perjuicio de otros requisitos que requiera la autoridad administrativa competente para la aprobación de los reglamentos de uso de marcas de certificación, éstos deberán contener, como mínimo:

- a) La denominación o identificación de la entidad solicitante, su domicilio y dirección de su sede principal;
- b) El objeto de la entidad;
- c) El órgano de administración que conforme su propia normativa esté facultado para representar a la entidad;
- d) Los requisitos que deben cumplir las empresas para solicitar la autorización de uso de la marca de certificación, incluidas las características que deban concurrir en los productos o servicios para los cuales se autorice el uso de la marca;
- e) Las reglas y demás condiciones a que debe sujetarse el uso de la marca de certificación por las personas autorizadas;

- f) Los mecanismos de vigilancia y verificación para el control del uso de la marca de certificación conforme a las reglas y condiciones a que se refiere la literal anterior; y
- g) Las causales que darán lugar a la terminación de la autorización para el uso de la marca.

**ARTÍCULO 33. Solicitud de registro de marca de certificación.** Además de los requisitos establecidos en los artículos 5 de la Ley y 3 de este Reglamento, la solicitud de registro de una marca de certificación deberá contener:

- a) La denominación de la entidad solicitante y lugar de su constitución;
- b) 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;
- c) La indicación detallada de las características de los productos o servicios garantizadas por la marca;
- d) La indicación de las normas o estándares de calidad que servirán de parámetro para la evaluación de las características que se garanticen en los productos o servicios a los cuales pueda incorporarse la marca; y
- e) El nombre de la entidad o autoridad administrativa que hubiese aprobado el reglamento de uso de la marca.

**ARTÍCULO 34. Documentos anexos.** Con las solicitudes de registro de marcas colectivas y de certificación deberá presentarse:

- a) Las autorizaciones requeridas en los casos previstos en las literales l) y m) del primer párrafo del artículo 20 y literales d) y e) del artículo 21, de la Ley, cuando fuesen pertinentes;

- b) El comprobante de pago de la tasa establecida;
- c) Cuatro reproducciones las solicitudes de la marca, en caso ésta sea de las mencionadas en el artículo 17 de este Reglamento;
- d) Tres ejemplares de los reglamentos de uso, de los cuales al menos uno debe constar en soporte papel. Los restantes ejemplares de dichos reglamentos pueden presentarse en versión electrónica en un medio magnético debidamente identificado y en lenguaje o programa de ordenador compatible con el utilizado en el sistema del Registro. Uno de los ejemplares corresponderá a la copia para efectos de reposición a que se refiere el artículo 5 de este Reglamento.

**ARTÍCULO 35. Examen de solicitud de marca colectiva o de certificación.** Cuando se trate de solicitudes de registro de marcas colectivas en las que el signo o un elemento del mismo haga referencia al origen geográfico, modo de fabricación, a los materiales empleados o a cualquier otra característica común, o de marcas de certificación, no podrá objetarse el registro por el hecho que el signo se estime descriptivo, siempre que no sea engañoso.

Cuando la marca colectiva haga referencia a una indicación geográfica el registro será denegado si ésta se ha convertido en un nombre genérico de los productos o servicios que la marca pretende identificar. Asimismo, la inscripción será denegada si las características del producto se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico.

Si en el Reglamento de Uso de una marca colectiva se describen las características comunes que deben compartir los usuarios autorizados, el Registro verificará que las condiciones de a filiación a la entidad titular permitan la admisión de toda persona capaz de cumplir con esos requisitos.

**ARTÍCULO 36. Actualización de información.** El titular de una marca de certificación comunicará al Registro todo cambio introducido y autorizado en el reglamento de empleo de la marca, así como aquellos cambios relativos a las normas o estándares de calidad que aplica como parámetro para la evaluación de las características que se garanticen en los productos o servicios a los cuales pueda incorporarse la marca.

**ARTÍCULO 37. Autorización de los reglamentos de uso de las marcas de certificación.** Junto con el reglamento, la entidad solicitante de una marca de certificación deberá acreditar suficientemente su capacidad técnica para efectos de verificar las características de los productos o servicios que ofrece certificar, incluyendo, además la normativa que le sirve de base para desarrollar tal calificación. Las entidades de certificación deberán actualizar anualmente la información sobre las normas.

## **CAPÍTULO V**

### **DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS NOMBRES COMERCIALES Y LOS EMBLEMAS**

**ARTÍCULO 38. Solicitud de registro de un nombre comercial.** Además de los requisitos establecidos en los artículos 5 de la Ley y 3 de este Reglamento, la solicitud de registro de un nombre comercial deberá contener:

- a) El nombre comercial, tal y como ha sido usado, y una reproducción del mismo cuando incluya elementos figurativos;
- b) Una traducción del nombre comercial, cuando tuviese significado en un idioma distinto del español;
- c) La dirección o ubicación de la entidad, empresa o establecimiento mercantil que identifica;

- d) El giro o actividad de la entidad, empresa o establecimiento mercantil que identifica;
- e) *Derogado*
- f) La información relativa a la inscripción de la entidad, empresa o establecimiento en un registro público u otra oficina pública, si fuere el caso;
- g) La fecha en que se inició el uso público del signo en el país;
- h) La indicación de que el uso público no ha sido interrumpido, o bien, los períodos de interrupción y sus causas; y
- i) Toda otra información que se estime conveniente proporcionar a efecto de acreditar el uso público efectivo del nombre comercial con relación al giro indicado. \*Derogado el inciso e), mediante el expediente Número 281-2003 de la Corte de Constitucionalidad.

**ARTÍCULO 39. Documentos anexos.** A la solicitud de registro de un nombre comercial, deberá adjuntarse:

- a) Acta notarial que contenga la declaración bajo juramento prestada por el solicitante, sobre los aspectos a que se refieren las literales e), g), h) e i) del artículo anterior;
- b) Los documentos que acrediten la inscripción de la entidad, empresa o establecimiento en un registro público u otra oficina pública;
- c) El comprobante de pago de la tasa establecida; y
- d) Cuatro reproducciones del nombre comercial.

**ARTÍCULO 40. Examen de la solicitud.** El Registro examinará si la solicitud cumple con los requisitos establecidos en este Reglamento y si el nombre comercial se encuentra comprendido en alguno de los casos de inadmisibilidad previstos en el artículo 72 de la Ley.

**ARTÍCULO 41. Resolución.** Si como consecuencia del examen a que se refiere el artículo anterior, el Registro advirtiese el incumplimiento de alguno de los requisitos de forma y/o que a su juicio no resultare procedente el registro del nombre comercial, emitirá resolución conteniendo:

- a) El detalle de los errores u omisiones de forma encontrados y el requerimiento para subsanar los mismos en el plazo de un mes; y
- b) Los motivos debidamente razonados que sustentan la o las objeciones para el registro del signo, otorgando al solicitante un plazo de dos meses para que se manifieste al respecto.

**ARTÍCULO 42. Edicto.** El edicto que debe publicarse respecto a la solicitud de inscripción de un nombre comercial, deberá contener la siguiente información:

- a) El nombre y apellidos completos del solicitante y su domicilio;
- b) El nombre y apellidos completos del representante del solicitante, así como la calidad en que actúa el mismo, en su caso;
- c) La fecha de presentación de la solicitud;
- d) El número del expediente respectivo;
- e) El nombre comercial, tal como se hubiere solicitado;
- f) La dirección o ubicación de la entidad, empresa o establecimiento mercantil que identifica;
- g) El giro o actividad de la entidad, empresa o establecimiento mercantil que identifica;
- h) La fecha y firma del Registrador o el funcionario del Registro que aquél designe para tal efecto mediante acuerdo interno; y

- i) El sello del Registro.

**ARTÍCULO 43. Oposiciones.** Sin perjuicio de los requisitos establecidos en los artículos 5 y 27 de la Ley y 4 de este Reglamento, el escrito de oposición deberá contener:

- a) El nombre comercial y el número de expediente de la solicitud contra la cual se formula la oposición;
- b) Los argumentos y las pruebas en que funda su oposición;
- c) Si la oposición se basa en un derecho derivado de una marca registrada o solicitada con anterioridad, una reproducción de la misma y la indicación de los productos o servicios para los cuales se hubiese solicitado o registrado y los productos o servicios respecto de los cuales se plantea la oposición;
- d) Si la oposición se basa en un derecho derivado de una marca notoriamente conocida no registrada ni en trámite de inscripción en el país, una reproducción de la misma;
- e) Si la oposición se basa en un derecho derivado de un nombre comercial o emblema:
- i. la descripción de las actividades que constituyen el giro o actividad mercantil del opositor;
  - ii. la fecha de inicio del uso público en el comercio;
  - iii. La dirección o ubicación de la entidad, empresa o establecimiento mercantil del opositor; y
  - iv. **Derogado.** \*Derogado el inciso e) numeral IV, mediante el Expediente Número 281-2003 de la Corte de Constitucionalidad.
- f) Si la oposición se basa en un derecho de autor, la representación gráfica del elemento protegido, cuando proceda.

**ARTÍCULO 44. Resolución.** Dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo para contestar la oposición o del período de prueba, según fuere el caso, el Registro resolverá la o las oposiciones presentadas junto con la solicitud, en forma razonada y valorando las pruebas aportadas.

Si se resolviese a favor de la solicitud, el Registro ordenará que previo pago de la tasa respectiva se proceda a la inscripción del nombre comercial, sin perjuicio de mejor derecho de tercero, y se emita el certificado o título correspondiente.

**ARTÍCULO 45. Inscripción.** La inscripción de un nombre comercial deberá contener:

- a) El nombre, domicilio y nacionalidad del titular y lugar de constitución, si fuere persona jurídica;
- b) Nombre del representante del titular, cuando fuere el caso;
- c) El nombre comercial y una reproducción del mismo cuando incluya elementos figurativos;
- d) La dirección o ubicación de la entidad, empresa o establecimiento mercantil que identifica;
- e) El giro o actividad de la entidad, empresa o establecimiento mercantil que identifica;
- f) La fecha en que se inició el uso público del signo en el país;
- g) Las fechas en que se publicó el edicto en el diario oficial;
- h) La aclaración que la inscripción se hace sin perjuicio de mejor derecho de tercero;
- i) El número de registro, fecha y firma del Registrador; y
- j) El sello del Registro.

El título o certificado del registro del nombre comercial que se emita a favor del titular, deberá contener los datos a que se refiere el párrafo anterior.

**ARTÍCULO 46. Emblemas.** Las disposiciones especiales de este capítulo relativas a nombres comerciales son aplicables asimismo a los emblemas.

## CAPÍTULO VI

### DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS EXPRESIONES O SEÑALES DE PUBLICIDAD

**ARTÍCULO 47. Régimen aplicable.** Son aplicables a las solicitudes de registro de expresiones o señales de publicidad las disposiciones sobre marcas contenidas en este reglamento, en lo que resulten pertinentes.

## CAPÍTULO VII

### DISPOSICIONES RELATIVAS AL REGISTRO DE INDICACIONES GEOGRAFICAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN

**Texto Original:** DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN \*Reformado por el Artículo 1 del Acuerdo Gubernativo Número 95-2014

#### **Artículo 48. Pliego de Condiciones.**

En las solicitudes de registro de indicaciones geográficas o denominaciones de origen nacionales, el pliego de condiciones deberá contener lo que establece el artículo 82 de la Ley y además los aspectos siguientes:

- a) Describir suficientemente el proceso de producción, elaboración o extracción, con indicación de los factores generales y especiales y detallando los elementos que inciden en forma directa o indirecta en la calidad, reputación cualidades o características del producto, según sea el caso;

- b) Al delimitar la zona geográfica y sus características, indicar los datos pertinentes tales como altitudes, longitudes y latitudes, regiones, localidades o lugares que comprende, las particularidades de sus suelos, precipitación fluvial, variaciones de clima y otros factores naturales o humanos que, según el caso, incidan en la calidad, reputación cualidades o características del producto, pudiendo adjuntar como anexos a los mapas planos que lo ilustren;
- c) Describir cómo lo anterior incide en la calidad, reputación, cualidades o características del producto, haciendo referencia a los estudios técnicos que a tal propósito se hayan elaborado. Los estudios técnicos deberán adjuntarse como anexos debidamente identificados;
- d) Incluir una relación histórica de la indicación geográfica o denominación de origen de que se trate, así como lo relacionado con el grado de conocimiento que tenga el público en general.

El pliego de condiciones y el resumen a que se refiere el artículo 81 de la Ley deben constar en documentos separados, debidamente foliados y rubricados. La solicitud deberá presentarse además en versión electrónica compatible con el sistema informático que utiliza el Registro de la Propiedad Intelectual escrita con tipo de letra Arial 12, tamaño carta y a doble espacio. \*Reformado el primer párrafo por el Artículo 2. del Acuerdo Gubernativo Número 242-2006 el 10-05-2006

\*Reformado por el Artículo 2 del Acuerdo Gubernativo Número 95-2014 el 08-03-2014

**Artículo 49. Signos extranjeros.** En el supuesto de que la solicitud de registro se refiera a una indicación geográfica o denominación de origen extranjeras, el escrito respectivo conforme el artículo 83 de la Ley deben acompañarse en versión electrónica en formato compatible con el sistema informático que utiliza el Registro de la Propiedad Intelectual, tipo de letra Arial 12, tamaño carta y a doble espacio, en formato pdf.

En la solicitud deberá incluirse el signo tal y como ha sido autorizado su uso en el país de origen, incluyendo los elementos denominativos, gráficos y/o figurativos. Los documentos que acrediten el reconocimiento de la indicación geográfica o denominación de origen

extendidos por la autoridad competente, también se presentarán en versión electrónica, en formato pdf. \*Reformado por el Artículo 3, del Acuerdo Gubernativo Número 95-2014 el 08-03-2014

**Artículo 50. Examen de forma.** Recibida una solicitud de inscripción de indicación geográfica o de denominación de origen, el Registro de la Propiedad Intelectual en un plazo no mayor de los quince días siguientes examinará primero si se ajusta a los requisitos de forma establecidos en los artículos 4, 5, 81, 82 y 83 de la Ley, según el caso y 3 de este Reglamento y, además se verificará y si se adjunta el comprobante del pago de la tasa respectiva. Si se tratare de un signo extranjero, se examinará además si se adjuntan los documentos que acrediten su reconocimiento y protección en el país de origen, los que deben estar debidamente legalizados y traducidos al español si constaren en otro idioma.

Si no se hubiere cumplido con algún requisito de forma o se estimare que la información o documentación fuere insuficiente, el Registro de la Propiedad Intelectual formulará requerimiento al solicitante u objeción ara que en un plazo no mayor de dos meses supere la deficiencia y/p realice las aclaraciones o adiciones. El plazo será conferido bajo apercibimiento de declarar abandonada la solicitud si el interesado no se pronuncia.

\*Reformado por el Artículo 4, del Acuerdo Gubernativo Número 95-2014 el 08-03-2014

**Artículo 51. Examen de fondo.** Encontrándose la solicitud ajustada a lo establecido en el artículo anterior, el Registro de la Propiedad intelectual procederá a examinar si la indicación geográfica o la denominación de origen se encuentra en alguno de los casos de inadmisibilidad contemplados en el artículo 80 de la Ley y, de ser el caso formulará objeción mediante resolución motivada y conferirá al solicitante el plazo de dos meses para pronunciarse al respecto y presentar la información o documentación adicional que estime oportuna.

El plazo será conferido bajo apercibimiento de declarar abandonada la solicitud si el interesado no se pronuncia. El Registro de la Propiedad Intelectual podrá conceder prórroga por dos meses adicionales, siempre que se pida por escrito antes del vencimiento.

Si el Registro de la Propiedad Intelectual considera que no se cumplió con subsanar la deficiencia, o bien, que subsiste la causal de la objeción, rechazará la solicitud mediante resolución motivada, la que podrá ser impugnada mediante el recurso de revocatoria previsto en la Ley de lo Contencioso Administrativo. \*Reformado por el Artículo 5, del Acuerdo Gubernativo Número 95-2014 el 08-03-2014

**Artículo 52. Edicto.** Admitida a trámite una solicitud de inscripción de indicación geográfica o de denominación de origen, en la misma resolución el Registro de la Propiedad Intelectual ordenará que a costa del solicitante se publique en el Boletín Oficial del Registro de la Propiedad Intelectual -BORPI- y por una sola vez un edicto, el que contendrá la siguiente información:

- a) La identificación del solicitante;
- b) La fecha de presentación de la solicitud;
- c) El número de expediente;
- d) El signo cuya inscripción se pretende;
- e) El producto al que corresponde la indicación geográfica o la denominación de origen;
- f) La indicación que en la página web del Registro de la Propiedad Intelectual se puede consultar el contenido íntegro de la solicitud y documentos acompañados; y
- g) La fecha, firma y sello del Registrador. \*Reformado por el Artículo 6, del Acuerdo Gubernativo Número 95-2014 el 08-03-2014; \*Reformado por el Artículo 3, tercer párrafo del Decreto Número 24-2018 del 15-11-2018

**Artículo 53. Oposición.** La oposición a la solicitud de inscripción de una indicación geográfica o una denominación de origen se presentará por escrito dentro de los dos meses siguientes de la publicación establecida en el artículo anterior por quien tenga un interés legítimo.

El escrito de la oposición deberá contener en apartados separados la identificación del expediente, la indicación geográfica o denominación de origen a que se refiere, los argumentos de hecho y de derecho en que sustenta la oposición, la individualización de las pruebas y en el caso que se funde en una marca previamente solicitada o registrada, o bien,

una marca notoriamente conocida, debe incluir una reproducción del signo y la enumeración de los productos o servicios que ampara.

De la oposición se dará audiencia al solicitante por el plazo de dos meses, cuyo escrito de contestación deberá atender en lo aplicable lo dispuesto en el párrafo que antecede. Si fuere necesario recibir los medios de prueba ofrecidos por no haberlos podido presentar antes, el Registro de la Propiedad Intelectual resolverá la apertura a prueba del procedimiento por un plazo de dos meses comunes a las partes. \*Reformado por el Artículo 7, del Acuerdo Gubernativo Número 95-2014 el 08-03-2014

**Artículo 54. Opinión Técnica.** Dentro de los tres meses siguientes al vencimiento de los plazos previstos para presentar oposición o pruebas, si fuere el caso, el Registro de la Propiedad Intelectual emitirá resolución motivada en la que se pronuncie sobre la oposición y la solicitud sin perjuicio de la facultad de requerir la información que estime pertinente para determinar la procedencia de la protección.

En caso de signos nacionales, el Registro de la Propiedad Intelectual podrá requerir la opinión técnica de entidades públicas o privadas, en cuyo caso el cómputo del plazo para resolver se suspenderá por un mes, prorrogable a dos meses más a la solicitud de la entidad consultada. El Registro de la Propiedad Intelectual podrá también requerir al solicitante que, en un plazo no mayor de dos meses, se pronuncie sobre las modificaciones al pliego de condiciones que se estimen necesarias y las incorpore, en cuyo supuesto también se suspenderá hasta por dos meses el plazo para resolver. \*Reformado por el Artículo 8, del Acuerdo Gubernativo Número 95-2014 el 08-03-2014

**Artículo 55. Requisitos de la resolución.** La resolución que declare con lugar la solicitud de protección de una indicación geográfica o de la denominación de origen nacionales, deberá contener;

- a) El signo tal y como será protegido;

- b) Los motivos por los que se estimó sin lugar la o las oposiciones formuladas, si fuere el caso;
- c) Las consideraciones que lleven al Registro de la Propiedad intelectual a determinar la procedencia de la protección, haciendo relación a los documentos incorporados al expediente que sustenten que efectivamente el signo constituye una indicación geográfica o una denominación de origen;
- d) Las consideraciones relativas a los usos lícitos determinados por el Registro de la Propiedad Intelectual y a la información o documentación que lo sustente;
- e) La declaratoria de reconocimiento y protección del signo por un plazo indefinido, en tanto subsistan las condiciones que la motivaron, con identificación del producto respectivo y la advertencia que su uso deberá realizarse en la forma que ha sido aprobada;
- f) La orden al solicitante para que proceda a su costa a publicar en el -BORPI- un aviso de esa decisión, así como la declaración que la protección surte efectos al día siguiente de su publicación;
- g) La orden de proceder a la inscripción en el libro correspondiente, una vez se acredite por el solicitante la publicación del aviso antes relacionado y el pago de la tasa respectiva;
- h) La orden al solicitante de presentar para su aprobación la normativa de uso y administración;
- i) Si hubiere determinado que el signo se encuentra en alguno de los supuestos de uso lícito contenidos en el artículo 89 de la Ley, la declaratoria que la protección no tendrá el alcance de ser invocada para impedir tales usos.

Si la solicitud se refiere a un signo extranjero, la resolución favorable a su protección en Guatemala deberá cumplir en lo pertinente con los requisitos anteriores, excepto el contenido en el inciso h).

Si se tratare de un caso de indicaciones geográficas o denominaciones de origen total o parcialmente homónimas, el Registro de la Propiedad Intelectual, en la propia resolución, deberá condicionar la inscripción a que el etiquetado y presentación de los productos involucrados, se realice de forma que permita diferenciarlos con claridad, teniendo en cuenta los usos locales y tradicionales y asegurando que los productores reciban un trato equitativo y que no se induzca al público a error respecto del verdadero origen del producto. De ser necesario, también ordenará al órgano de administración de un signo previamente registrado, que proceda a solicitar la modificación de un signo previamente registrado, que proceda a solicitar la modificación de la inscripción en el plazo que a ese efecto estime razonable el Registro de la Propiedad Intelectual.

El aviso a publicar sobre la decisión favorable de protección contendrá el número de expediente, la identificación del solicitante, el signo tal y como fue objeto de protección o reconocimiento, el producto respectivo, la fecha de la resolución favorable del Registro de la Propiedad Intelectual y la fecha, firma y sello del Registrador.

Si la resolución fuere desfavorable, deberá contener las consideraciones sobre cada una de las razones que lo determinen, con expresa alusión a la información o documentos respectivos en que se sustente. \*Reformado por el Artículo 9, del Acuerdo Gubernativo Número 95-2014 el 08-03-2014;

\*Reformado por el Artículo 3, tercer párrafo del Decreto Número 24-2018 del 15-11-2018

**Artículo 56. Requisitos de la Inscripción.** La inscripción de una indicación geográfica o denominación de origen nacional o extranjera, deberá contener lo siguiente:

- a) El número del expediente;
- b) La identificación del solicitante;
- c) El signo objeto de protección y si fuere extranjero, el país de origen;
- d) El producto respecto del cual se utilizará;
- e) La fecha de la resolución del Registro de la Propiedad Intelectual que confiere la protección;

- f) Las condiciones a que se hubiere sujetado la protección, en caso se hubiere determinado usos lícitos o si se tratara de un signo homónimo; y
- g) La fecha, firma y sello del Registrador.

Al margen de la inscripción se anotará toda modificación, así como en el caso de los signos nacionales la fecha de la resolución que apruebe la normativa de uso y administración.

\*Reformado por el Artículo 10, del Acuerdo Gubernativo Número 95-2014 el 08-03-2014

**Artículo 57. Normativa de uso y administración.** La normativa de uso y administración de la indicación geográfica o denominación de origen nacional a que se refiere el artículo 86 de la Ley deberá ser presentada debidamente foliada y rubricada, acompañando copia electrónica de la misma en soporte digital y en formato pdf, tipo de letra Arial 12, tamaño carta y a doble espacio. Como mínimo deberá contener lo siguiente:

- a) La integración del órgano de administración y la forma de suplir a sus miembros en caso de ausencia temporal o definitiva;
- b) Las funciones y forma de actuación del órgano de administración;
- c) La forma de modificar la normativa;
- d) El procedimiento y los requisitos que las personas que desarrollen su actividad productiva o transformadora en el lugar al que se refiere el signo deben cumplir, para obtener la autorización de uso que soliciten;
- e) La forma en que deberá llevarse en registro de las personas autorizadas para el uso del signo;
- f) El signo tal y como deberá ser utilizado por las personas autorizadas incluyendo, si así se decidiera una grafía especial y colores, así como elementos gráficos y figurativos;
- g) Los derechos y las obligaciones de las personas autorizadas para utilizar el signo;
- h) La obligación del órgano de administración de atender los requerimientos de información que le sean formulados por el Registro;
- i) El procedimiento y los requisitos a cumplir para obtener la renovación de la autorización de uso del signo;

- j) Los mecanismos de vigilancia y verificación que se aplicarán para asegurar el uso adecuado del signo;
- k) Las infracciones y sanciones aplicables por incumplimiento a las obligaciones que deben observar quienes estuvieren autorizados para usar el signo, dentro de las cuales incluirá la suspensión temporal de la autorización y las causas que den lugar a la misma;
- l) Las causas por las cuales procede la cancelación definitiva de la autorización de uso;
- m) La forma y plazo en que el órgano de administración verificará al menos anualmente que todo usuario cumpla con los requisitos que determinaron se le otorgara la autorización de uso;
- n) Los medios de impugnación de las resoluciones o decisiones del órgano de administración;
- o) Cualquier otro aspecto se estime necesario el solicitante. \*Reformado por el Artículo 11, del Acuerdo Gubernativo Número 95-2014 el 08-03-2014

**Artículo 58. Aprobación.** El Registro de la Propiedad Intelectual procederá al examen de la normativa de uso y administración en un plazo que no exceda de los dos meses siguientes a su presentación, dentro del cual podrá requerir que se introduzcan las modificaciones que estime necesarias, en particular para asegurar que el procedimiento aplicable para obtener la autorización de uso se caracterice por su celeridad, sencillez y eficacia, garantizando la igualdad de todo interesado, que las sanciones que se establezcan en supuestos de infracción sean razonables y proporcionales y que el órgano de administración no demore injustificadamente el otorgamiento de autorización para todo usuario que acredite cumplir los requisitos para obtenerla.

En resolución motivada que emita para su aprobación, el Registro de la Propiedad Intelectual ordenará que se publique un aviso sobre ello en el-BORPI a costa del solicitante y que dentro del plazo de los tres meses siguientes se comunique al Registro de la Propiedad Intelectual la integración del órgano de administración.

El aviso deberá contener el número de expediente, la identificación del solicitante, la indicación geográfica o denominación de origen nacional, la fecha de la resolución de aprobación de la normativa de uso y administración, la indicación que tanto en la sede del Registro de la Propiedad Intelectual como en su página electrónica se puede consultar una versión de la normativa de uso y administración y la fecha, firma y sello del Registrador.

\*Reformado por el Artículo 3, del Acuerdo Gubernativo Número 242-2006 el 10-05-2006; \*Reformado por el Artículo 12, del Acuerdo Gubernativo Número 95-2014 el 08-03-2014; \*Reformado por el Artículo 3, tercer párrafo del Decreto Número 24-2018 del 15-11-2018

**Artículo 59. Inscripción de la normativa.** La aprobación de la normativa de uso y administración y la integración del órgano de administración, se inscribirá mediante anotación marginal en el libro especial de registro de indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

El órgano de administración deberá remitir al Registro de la Propiedad Intelectual, dentro del mes de enero de cada año, el listado actualizado de las personas que hayan obtenido autorización para el uso de la indicación geográfica o denominación de origen nacional.

\*Reformado por el Artículo 13, del Acuerdo Gubernativo Número 95-2014 el 08-03-2014

**Artículo 60. Cancelación de la inscripción.** Cuando la cancelación o nulidad de inscripción de una indicación geográfica o denominación de origen sea ordenada por autoridad judicial, el Registro de la Propiedad Intelectual procederá a realizar la anotación correspondiente en el propio libro de inscripción de esos signos dentro de los dos días siguientes de presentada la ejecutoria respectiva.

En el caso de solicitud de cancelación de signos extranjeros, se anotará por el Registro de la Propiedad Intelectual previa audiencia a la persona que obtuvo su inscripción en Guatemala por el plazo de quince días. En caso de estimarse que no ha sido probada suficientemente la causal prevista en el segundo párrafo del artículo 90 de la Ley, el Registro de la Propiedad Intelectual emitirá resolución motivada y la notificará al peticionario.

En todo caso, el Registro de la Propiedad Intelectual publicará de oficio dentro de los cinco días siguientes en su página electrónica y en el Boletín Oficial del Registro de la Propiedad

Intelectual con que cuente, un aviso sobre la cancelación o nulidad de la inscripción.

\*Reformado por el Artículo 14, del Acuerdo Gubernativo Número 95-2014 el 08-03-2014

## CAPÍTULO VIII

### DISPOSICIONES RELATIVAS A PATENTES DE INVENCIÓN

**ARTÍCULO 61. Formalidades de la solicitud de patente.** Además de los requisitos establecidos en la Ley y el artículo 3 de este Reglamento, la solicitud de patente deberá indicar, cuando proceda, si la invención ha sido objeto de divulgación previa como resultado directo o indirecto de los actos a que se refieren los párrafos tres y cuatro del artículo 94 de la Ley.

Todas las páginas de la solicitud y de los documentos anexos a que se refiere el artículo 105 de la Ley que justifican la patentabilidad de la invención, deberán estar foliadas con números arábigos.

Las unidades de peso y medida se expresarán según el sistema métrico, las temperaturas se expresarán en grados centígrados y la densidad se expresará en unidades métricas.

Las indicaciones de calor, energía, luz, sonido y magnetismo, las fórmulas matemáticas y las unidades eléctricas, se expresarán de manera que sean generalmente entendidas por una persona capacitada en la materia técnica correspondiente. Para las fórmulas químicas se utilizarán los símbolos, pesos atómicos y fórmulas moleculares de uso general.

Cuando la invención se refiera a un producto o a un procedimiento relativo a un material biológico, la documentación que acredite el depósito de dicho material deberá presentarse a más tardar dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud.

**ARTÍCULO 61 bis. Título para patentar.** El título con el que el solicitante justifica el derecho a obtener la patente, que debe adjuntar a la solicitud de conformidad con el literal f) del artículo 105 de la Ley, podrá ser:

- a) El documento en que conste la transferencia del derecho a patentar, a que se refiere el segundo párrafo del artículo 99 de la Ley;
- b) El contrato, en los casos comprendidos en el artículo 100 de la Ley; o
- c) El contrato o convenio celebrado entre patrono y trabajador, de acuerdo al párrafo final del artículo 101 de la Ley. \*Adicionado por el Artículo 5, del Acuerdo Gubernativo Número 15-2005 el 01-02-2005

**ARTÍCULO 62. Reducción de tasas.** Para obtener el beneficio de reducción de tasas establecido en el artículo 169 de la Ley, será suficiente que el compareciente lo manifieste expresamente en su solicitud, adjuntando el acta notarial en donde conste su declaración jurada.

Si el Registro estableciera posteriormente que no concurren en el solicitante las circunstancias establecidas en el citado artículo 169 de la Ley ordenará al inventor que dentro de los cinco días siguientes proceda al pago de la diferencia no cancelada en virtud del beneficio, sin perjuicio de certificar lo conducente a los tribunales del orden penal si el contenido de la declaración estuvieren viciadas de falsedad.

**ARTÍCULO 63. Unidad de la invención.** Cuando la solicitud se refiera a un grupo de invenciones vinculadas entre sí, se entenderá que existe unidad de la invención cuando las reivindicaciones independientes formen parte de un mismo concepto inventivo, aun cuando pertenezcan a categorías diferentes. En todo caso se entenderá que hay unidad de invención cuando una misma solicitud contenga reivindicaciones independientes en las siguientes combinaciones:

- a) producto y procedimiento para su preparación o fabricación;

- b) producto y utilización o aplicación del mismo;
- c) producto, procedimiento para su preparación o fabricación y utilización o aplicación del producto;
- d) procedimiento para la preparación o fabricación de producto y utilización o aplicación del producto;
- e) procedimiento y aparato o medio para la puesta en práctica del procedimiento; o
- f) producto, procedimiento para su preparación o fabricación y aparato o medio para la puesta en práctica del procedimiento. \*Derogados los vocablos “un”, “un” del inciso a); “un”, “una” del inciso b); “un”, “un”, “una” del inciso c); “un”, “un”, “una” del inciso d); “un”, “un” del inciso e) y, “un”, “un” del inciso f), mediante el Expediente Número 281-20030 de la Corte de Constitucionalidad.

**ARTÍCULO 64. Dibujos.** Se considerará que los dibujos son necesarios para la comprensión de los modelos de utilidad y los diseños industriales. Los dibujos deben ajustarse a los siguientes requisitos:

- a) Serán realizados en trazos negros suficientemente nítidos y uniformes;
- b) Una misma página podrá contener dos o más figuras, pero deberán estar claramente separadas y de preferencia orientadas verticalmente;
- c) Cada elemento de cada figura de los dibujos deberá identificarse con un signo de referencia, de preferencia con números arábigos;
- d) Los mismos signos de referencia deberán emplearse para los mismos elementos o figuras cuando estos aparecieran más de una vez y cuando se mencionen en la descripción o en las reivindicaciones;
- e) No deberán exceder del tamaño de una hoja de papel carta.

**ARTÍCULO 65. Facultad del Registro para requerir la presentación de dibujos.** Si a la solicitud no se acompañan dibujos y estos son necesarios para la mejor comprensión de la invención a juicio del Registro, éste podrá requerir al solicitante para que los presente dentro del plazo de dos meses contados a partir de la notificación respectiva.

Los dibujos no podrán ampliar el contenido o alcance de la solicitud.

**ARTÍCULO 66. Fotografías.** El Registro podrá requerir la presentación de fotografías como complemento de los dibujos, en los casos en que éstos no sean suficientes para ilustrar las características de la invención o no sean idóneos para cumplir con dicho objetivo. En tal caso deberán presentarse tantas fotografías como copias de la solicitud se acompañen.

Las fotografías no podrán ampliar el contenido o alcance de la solicitud.

**ARTÍCULO 67. Reivindicaciones independientes y reivindicaciones dependientes.** Una reivindicación será considerada independiente cuando define la materia protegida sin hacer referencia a otra reivindicación. Una reivindicación será considerada dependiente cuando comprenda o se refiera a otra reivindicación. Cuando la reivindicación dependiente se refiera a dos o más reivindicaciones, se considerará como reivindicación dependiente múltiple.

Toda reivindicación dependiente deberá indicar en su preámbulo el número de la reivindicación que le sirve de base.

Las reivindicaciones dependientes se consignarán a continuación de las reivindicaciones que les sirvan de base.

**ARTÍCULO 68. Instituciones de depósito de material biológico.** A los efectos de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 109 de la Ley,

el Registro mantendrá una lista actualizada de las instituciones nacionales e internacionales reconocidas para efectuar el depósito de las muestras de material biológico.

El reconocimiento de las instituciones de depósito deberá realizarlo el Registro de conformidad con las disposiciones especiales que al efecto emita con base en los criterios y reglas contenidos en el Tratado de Budapest Sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los Fines del Procedimiento en Materia de Patentes de 1977 y su Reglamento.

**ARTÍCULO 69. Consulta de expedientes.** La consulta del expediente de una solicitud de patente para fines de información a que se refiere el último párrafo del artículo 114 de la Ley, se efectuará exclusivamente en las oficinas del Registro y en presencia de un funcionario o empleado del Registro.

No se considerarán parte del expediente accesible al público para su consulta los proyectos de resoluciones y cualesquiera otros documentos preliminares preparados por los examinadores o por otros funcionarios o personal del Registro.

**ARTÍCULO 70. Examen de fondo.** De conformidad con lo previsto en el artículo 117 de la Ley, el examen de fondo será realizado preferentemente por los examinadores del propio Registro. Cuando las circunstancias particulares así lo determinen, el Registro podrá disponer que dicho examen sea efectuado por técnicos independientes, o bien, por entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras. A tal efecto, el Registro establecerá en resolución los requisitos mínimos que los examinadores independientes o de las entidades mencionadas deben acreditar, la remuneración que corresponda y el procedimiento para seleccionar a los candidatos, salvo cuando se hubiere concertado previamente acuerdos o convenios de cooperación con aquellas entidades al tenor de lo previsto en el literal g) del artículo 90 de este Reglamento, en cuyo caso se estará a lo previsto en los mismos.

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley, se entenderá que los hechos mencionados en las literales a) y b) se considerarán para determinar la novedad de la invención; y los hechos mencionados en las literales a), b), c) y d) para determinar el nivel inventivo de la invención.

Al efectuar el examen de fondo el Registro debe tomar en consideración, siempre que hayan sido presentadas dentro del plazo establecido en el artículo 116 de la Ley:

- a) Las observaciones formuladas por terceros; y
- b) La información y documentos que sobre esas observaciones haya presentado el solicitante.

**ARTÍCULO 71. Exhibición de la invención.** Cuando se estime necesario para realizar el examen de fondo y la descripción o los dibujos presentados no fueren suficientes para comprender la invención, el Registro podrá requerir al solicitante que exhiba o proporcione temporalmente un ejemplar o modelo de la invención cuya protección se solicite, ya sea en tamaño normal o a escala, según el caso y su naturaleza.

**ARTÍCULO 72. Concesión de la patente.** Si con motivo del resultado del examen de fondo, se determina la patentabilidad de la invención, el Registro procederá a la inscripción, previa acreditación del pago de la tasa que corresponda. Si el solicitante no cumple con efectuar dicho pago dentro del plazo establecido en el artículo 12 de la Ley, se tendrá por abandonada la solicitud.

Si la patentabilidad de la invención hubiere sido determinada parcialmente, no se procederá a la inscripción hasta que el solicitante presente las reivindicaciones de conformidad con lo aprobado por el Registro.

**ARTÍCULO 73. Certificado de patente.** El certificado de patente además de los datos de inscripción deberá indicar el plazo de vigencia y la fecha de su vencimiento.

Para emitir el certificado de patente, el solicitante deberá presentar la descripción, las reivindicaciones aprobadas, los dibujos y el resumen de la invención, de conformidad con los términos en que la patentabilidad hubiere sido determinada por el Registro, los que se adjuntarán al certificado, firmados y sellados por el Registrador. Hasta en tanto el solicitante no presente los documentos actualizados, el Registro no emitirá el certificado.

**ARTÍCULO 74. Anualidades.** La primera tasa anual para el mantenimiento de la vigencia de una patente se pagará antes de comenzar el tercer año, contado desde la fecha de presentación de la solicitud, siempre que se hubiere emitido el certificado de la patente. En caso contrario, las anualidades que se hubieren causado a la fecha de la emisión del certificado deberán hacerse efectivas dentro de los dos meses siguientes a esa fecha, sin perjuicio del derecho del período de gracia a que se refiere el tercer párrafo del artículo 170 de la Ley.

El solicitante podrá pagar en forma anticipada el monto de las anualidades que establece el Arancel.

**ARTÍCULO 75. Título que justifica la enajenación, cambio de nombre o licencia.** El título que debe presentarse al Registro y en virtud del cual deba anotarse la enajenación o cambio de nombre respecto a una solicitud de patente o a una patente ya concedida, o bien, un contrato de licencia de uso de la misma, puede consistir en copia legalizada del documento original o un resumen del mismo firmado por las partes.

**ARTÍCULO 76. División de la solicitud.** En cualquier caso, de división de la solicitud de patente, además de lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley, el Registro deberá observar los siguientes requisitos:

- a) El Registro certificará, a costa del solicitante, las copias del expediente original que sean necesarias para constituir el expediente de cada solicitud fraccionaria;

- b) Cada solicitud fraccionaria hará referencia al número de la solicitud original y a la fecha de presentación de la misma;
- c) Efectuada la división, cada solicitud fraccionaria se tramitará por separado como si se hubieran presentado de manera independiente desde el inicio; y
- d) La publicación del edicto a que se refiere el artículo 114 de la Ley, surtirá efectos para cada solicitud fraccionaria.

**ARTÍCULO 77. Modificación y conversión de solicitudes.** En cualquier caso de división o conversión de la solicitud, de conformidad con lo que establecen los artículos 121 y 123 de la Ley, el solicitante estará obligado a presentar nuevamente, los documentos a que se requiere el artículo 105 y aquellos otros que le hubieren sido requeridos por el Registro de conformidad con el artículo 118 de la misma Ley y en este Reglamento.

**ARTÍCULO 78. Licencias obligatorias.** Cuando se solicite por parte de una autoridad o de una persona interesada la concesión de una licencia obligatoria en los casos previstos en el artículo 134 de la Ley, el Registro dará audiencia al titular de la patente por el plazo de un mes.

Si a juicio del Registro fuere necesario recibir medios de prueba ofrecidos por las partes, o aquellos que se estime necesario recabar de oficio, se decretará la apertura a prueba por un plazo de dos meses comunes.

Vencido el plazo anterior, el Registro resolverá en forma razonada y, cuando se accediere a la petición, deberá pronunciarse asimismo respecto los términos y condiciones a que se refieren los artículos 135 y 136 de la Ley. Contra dicha resolución únicamente cabe el recurso de revocatoria establecido en la Ley de lo Contencioso Administrativo.

**ARTÍCULO 79. Cancelación, Modificación o Revocatoria de licencias obligatorias.** Recibida una solicitud de cancelación, de modificación o de revocatoria de una licencia

obligatoria, el Registro dará audiencia al titular de la licencia por el plazo de un mes. Si fuere necesario a juicio del Registro recibir medios de prueba ofrecidos por las partes en este procedimiento, o aquellos que se estime necesario recabar de oficio, se decretará la apertura a prueba por un plazo de dos meses comunes.

Dentro del mes siguiente al vencimiento de los plazos establecidos en el párrafo anterior, el Registro resolverá la solicitud en forma razonada, haciendo las declaraciones que correspondan de conformidad con los artículos 136, 137 y 138 de la Ley. Contra dicha resolución únicamente cabe el recurso de revocatoria establecido en la Ley de lo Contencioso Administrativo.

## **CAPÍTULO IX**

### **DISPOSICIONES RELATIVAS A PATENTES DE MODELOS DE UTILIDAD**

**ARTÍCULO 80. Modelos de utilidad.** Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento relativas a patentes de invención serán aplicables, en lo que resulte pertinente, a los modelos de utilidad.

## **CAPÍTULO X**

### **DISPOSICIONES RELATIVAS A DISEÑOS INDUSTRIALES**

**ARTÍCULO 81. Diseños industriales.** Salvo las disposiciones especiales que figuran en este capítulo, las normas contenidas en el presente Reglamento relativas a patentes de invención serán aplicables a los diseños industriales, en lo que resulte pertinente.

**ARTÍCULO 82. Descripción del diseño.** La reproducción gráfica o fotografías de un diseño industrial que se acompañen a la solicitud de registro del mismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 156 de la Ley, podrá complementarse con una relación descriptiva de la forma del diseño en cuestión, con el objetivo de facilitar al Registro el examen de fondo.

**ARTÍCULO 83. Modificación y corrección de la solicitud de diseño.** Ninguna modificación o corrección de una solicitud de registro de un diseño industrial podrá implicar una alteración de las reproducciones de un diseño industrial contenido en la solicitud original.

**ARTÍCULO 84. Registro del diseño industrial.** El certificado del registro de un diseño industrial, además de los datos de inscripción deberá indicar el plazo de vigencia, la fecha de su vencimiento, la indicación de que el registro se concede sin perjuicio de mejor derecho de tercero y deberá ser firmado por el Registrador.

Para emitir el certificado, el solicitante deberá presentar la descripción y los dibujos del diseño, de conformidad con los términos en que el registro hubiere sido concedido, los que se adjuntarán al certificado, firmados y sellados por el Registrador. Hasta en tanto el solicitante no presente los documentos actualizados, el Registro no emitirá el certificado.

## **CAPÍTULO XI**

### **DE LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA**

**ARTÍCULO 85. Secretos empresariales.** \*Derogado, mediante el Expediente Número 281-2003 de la Corte de Constitucionalidad.

**ARTÍCULO 86. Obligación de divulgar.** No podrá ser considerada como secreto empresarial aquella información que deba ser divulgada por disposición legal.

No se considerará que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal:

- a) Aquella información cuya presentación sea requerida por orden de autoridad judicial;  
y
- b) Los datos de prueba u otra información que deba ser presentada ante la autoridad competente, con motivo o dentro del procedimiento administrativo que se deba seguir para obtener la autorización para la comercialización o la venta de un producto farmacéutico o agroquímico.

**ARTÍCULO 87. Protección de los datos de prueba u otra información.** Para gozar de la protección de los datos de prueba u otra información que se suministra para obtener la autorización de comercialización de un producto farmacéutico o agroquímico:

- a) El solicitante deberá indicar expresamente que proporciona la información bajo reserva de confidencialidad;
- b) El producto cuya aprobación se solicite debe contener un nuevo componente químico o ingrediente activo; y
- c) La información proporcionada no debe haber sido anteriormente divulgada en cualquier lugar del mundo.

Asimismo, el solicitante deberá acompañar declaración jurada ante Notario en la que se manifieste respecto a la concurrencia de las condiciones establecidas en los literales precedentes y, asimismo, declare que es legítimo poseedor de los datos por haberlos generado, o bien, que los ha obtenido legítimamente de un tercero.

La protección que corresponde en virtud de lo establecido en el artículo 177 de la Ley no se extiende a aquellos otros documentos o actuaciones administrativas contenidas en el expediente respectivo, que tienen el carácter de públicos en virtud de lo establecido en el artículo 30 de la Constitución Política de la República.

**ARTÍCULO 87 bis.** Con el objeto de garantizar la protección de los datos de prueba u otra información, a que se refiere el artículo anterior, deberá tenerse en cuenta lo siguiente:

- a) La autoridad competente deberá verificar que las solicitudes de aprobación para la venta, uso, comercialización o distribución de productos farmacéuticos y químicos agrícolas cumplan con los requisitos que, el producto es nuevo en Guatemala, que no se tenga

información divulgada en ninguna publicación nacional o internacional reconocida y que este protegida la información o datos de prueba internacionalmente.

- b) La autoridad competente podrá aprobar la venta, uso, comercialización o distribución de productos farmacéuticos y químicos agrícolas, siempre que determine que es nuevo en Guatemala y que ya no gozan de protección en el país donde se otorgó por primera vez la aprobación para la venta, uso, comercialización o distribución del producto farmacéutico o químico agrícola.
- c) La autoridad competente podrá aprobar para la venta, uso, comercialización o distribución de productos farmacéuticos o productos químicos agrícolas al titular de los datos de prueba o información no divulgada por el resto del periodo por el que se encuentre protegido en el país donde obtuvo la primera aprobación para la venta, uso, comercialización o distribución.
- d) Los datos de prueba se protegerán por un periodo de 5 años para productos farmacéuticos y de 10 años para productos químicos agrícolas, cuando no se tenga información divulgada en ningún medio en cualquier país, sea nuevo en Guatemala y no haya obtenido aprobación previa para la venta, uso, comercialización o distribución en ningún país del mundo.
- e) La autoridad competente podrá otorgar la aprobación para la venta, uso, comercialización o distribución de producto farmacéutico o químico agrícola, cuando se haya determinado previamente por la autoridad correspondiente que el propietario de los datos de prueba o información no divulgada incurre en prácticas anticompetitivas que permiten, entre otros, el abuso de su posición dominante en el mercado o que promueve prácticas monopólicas.

\*Adicionado por el Artículo 2, del Acuerdo Gubernativo Número 3-2005 el 08-01-2005

**ARTÍCULO 88. Alcance del derecho.** El derecho a que se refiere el segundo párrafo del artículo 177 de la Ley, no impedirá que un tercero solicite la autorización para la comercialización de un producto igual o similar que contenga el mismo componente químico o ingrediente activo, aun cuando se base en los mismos datos de prueba, si el

nuevo solicitante acredita que obtuvo esa información en forma legítima o que tuvo acceso a la misma por haber sido divulgada en cualquier otro lugar del mundo. En todo caso, el nuevo solicitante deberá acompañar a su solicitud declaración jurada ante Notario sobre tales extremos.

**ARTÍCULO 89. Responsabilidad.** Todo empleado o funcionario público que con motivo de su empleo, puesto o cargo tuviere acceso a los datos de prueba u otra información a que se refiere el artículo 177 de la Ley, deberá abstenerse de divulgarlos sin causa justificada, pues de lo contrario quedará sujeto a las responsabilidades civiles o penales que correspondan.

## **CAPÍTULO XII**

### **DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO, EN MATERIA INDUSTRIAL**

**ARTÍCULO 90. Registro de la Propiedad Intelectual.** El Registro es la dependencia administrativa del Ministerio de Economía responsable de la inscripción y registro de los derechos en materia de Propiedad Intelectual. En lo que respecta a Propiedad Industrial le corresponde:

- a) La organización y administración del registro de los derechos de Propiedad Industrial, en particular lo relacionado a los procedimientos para la adquisición y mantenimiento de los derechos relativos a signos distintivos, invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales;
- b) La planificación y desarrollo de programas de difusión, capacitación y formación en materia de derechos de Propiedad Industrial, directamente o en colaboración con entidades nacionales, extranjeras e internacionales;
- c) La coordinación de políticas, estrategias y acciones con las instituciones públicas o privadas, nacionales, extranjeras, regionales e internacionales, que tengan relación o

interés con el fomento y la protección de los derechos de Propiedad Industrial, la transferencia de tecnología, así como con el estudio y promoción del desarrollo tecnológico y la innovación;

- d) Proporcionar información al público y usuarios respecto a la Propiedad Industrial, así como aquella información y cooperación técnica que le sea requerida por las autoridades competentes;
- e) Brindar asesoría técnica jurídica a los inventores nacionales, abogados, usuarios y público en general con relación a la presentación de solicitudes y al cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en la Ley y en este Reglamento;
- f) Promover la creatividad intelectual en invenciones de aplicación industrial, apoyando su desarrollo e impulsando la transferencia de tecnología mediante la divulgación de los acervos documentales sobre invenciones publicadas en el país o en el extranjero, la asesoría sobre su consulta y aprovechamiento y, cuando se cuente con los recursos necesarios, mediante la organización de exposiciones y certámenes nacionales, regionales o internacionales, incluyendo el otorgamiento de premios y reconocimientos que estimulen la actividad inventiva;
- g) Concertar convenios de cooperación o coordinación con instituciones públicas o privadas, nacionales, regionales o internacionales para el mejor cumplimiento de sus objetivos, principalmente para el intercambio de experiencias administrativas y metodología de trabajo, la capacitación de su personal, la organización de bases de datos, el intercambio de publicaciones y la actualización de acervos documentales en materia de Propiedad Industrial;
- h) Realizar estudios sobre la situación de la Propiedad Industrial a nivel nacional e internacional y participar en las reuniones o foros internacionales relacionados con esa materia, cuando así lo dispongan las autoridades del Ministerio de Economía;

- i) Actuar como órgano de consulta en materia de Propiedad Industrial de las distintas dependencias y entidades de la administración pública;
- j) Participar en coordinación con las dependencias competentes del Ministerio de Economía en las negociaciones comerciales sobre la materia;
- k) Elaborar la memoria de labores de cada año, incluyendo datos estadísticos sobre las actividades registrales de ese período;
- l) Hacer del conocimiento del Procurador General de la Nación de aquellas infracciones a los derechos de Propiedad Industrial en que se afecten los intereses del Estado, para que se ejerciten las acciones procedentes;
- m) Denunciar los delitos contra los derechos de Propiedad Industrial de que tenga conocimiento; y
- n) Cumplir todas las demás funciones, atribuciones y actividades que le sean asignadas de conformidad con la Ley y este Reglamento.

**ARTÍCULO 91. Organización del Registro.** El Registro estará a cargo de un Registrador, quien será asistido en el cumplimiento de sus funciones sustantivas por uno o más Sub Registradores quienes actuarán por delegación de aquel. Para el cumplimiento de sus funciones el Registro se organiza con los departamentos siguientes:

- a) El Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos;
- b) El Departamento de Patentes y Diseños Industriales;
- c) El departamento de Derecho de Autor y Derechos Conexos; y d) El Departamento Administrativo.

Los Departamentos podrán contar con el apoyo técnico de las asesorías que se estimen necesarias para el cumplimiento de sus funciones.

El Departamento Administrativo velará por el desempeño eficiente y eficaz del Registro, correspondiéndole la supervisión de la administración financiera, los recursos humanos y los recursos de informática y sistemas.

El Registro contará además con un Secretario General, que podrá estar a cargo del Departamento Administrativo.

**ARTÍCULO 92. Funciones del Registrador.** El Registrador tendrá a su cargo las siguientes funciones:

- a) Emitir las resoluciones que correspondan a los asuntos sometidos a su conocimiento y requerir a los interesados los documentos adicionales que estime necesarios para resolver;
- b) Autorizar con su firma y sello del Registro las inscripciones y anotaciones que correspondan;
- c) Emitir los certificados o títulos que acrediten la titularidad de los derechos inscritos, así como las reposiciones de éstos en caso de extravío o destrucción;
- d) Emitir informes o dictámenes sobre los asuntos de su competencia, cuando le sean requeridos por las autoridades administrativas superiores o judiciales competentes;
- e) Organizar y dirigir el trabajo y actividades que correspondan al Registro;
- f) Formular el proyecto de presupuesto de la institución y ejecutar el mismo;
- g) Autorizar las publicaciones que sobre el tema de propiedad intelectual realice el Registro;
- h) Emitir acuerdos internos, circulares, instructivos y guías de criterios relacionados con sus actividades;
- i) Disponer las medidas disciplinarias que correspondan respecto a los funcionarios y empleados administrativos; y
- j) Cualesquiera otras necesarias o convenientes a una buena y eficaz administración.

**ARTÍCULO 93. Facultades de los Sub Registradores y responsables de Departamentos.** Los jefes de departamento emitirán las resoluciones de trámite en los

asuntos sometidos a su conocimiento y, si tienen el cargo de Sub Registradores, autorizarán con su firma las inscripciones y anotaciones que correspondan.

### CAPÍTULO XIII

#### ACTIVIDAD REGISTRAL

**ARTÍCULO 94. Numeración de expedientes.** Los expedientes que se formen en el Registro se numerarán en series anuales separadas, que comenzarán con la primera solicitud presentada en cada año. El número de cada expediente se constituirá con los cuatro dígitos del año de presentación de la **solicitud, seguido del número correlativo que le corresponde a la misma** atendiendo a la fecha y hora de presentación.

**ARTÍCULO 95. Control de documentos e inscripciones.** El Registro llevará y mantendrá por un medio adecuado, constancia de los documentos e inscripciones siguientes:

- a) Presentación de solicitudes;
- b) Registro de Marcas;
- c) Registro de Nombres Comerciales y Emblemas;
- d) Registro de Expresiones o Señales de Publicidad;
- e) Registro de Denominaciones de Origen;
- f) Registro de Patentes de Invención;
- g) Registro de Patentes de Modelos de Utilidad;
- h) Registro de Diseños Industriales;
- i) Gravámenes sobre derechos inscritos;
- j) Gestores Oficiosos y fianzas; y
- k) Cualquier otro que el Registrador estime necesario para el adecuado y eficiente desarrollo de la labor registral.

El Registro deberá contar además con un archivo especial para llevar el control numérico de los reglamentos de uso de las marcas colectivas y de las marcas de certificación y las normativas de uso de las denominaciones de origen.

**ARTÍCULO 96. Libros de registro.** Cuando las inscripciones se asienten en libros, éstos deberán tener en la carátula una identificación que deberá expresar el nombre y número de orden del libro. Estos serán autorizados por el funcionario del Ministerio de Economía que corresponda, especificando en la primera página el número de folios de que consta el libro y las circunstancias de hallarse todos ellos debidamente numerados y sellados.

Los libros del Registro serán numerados por orden de antigüedad y podrán llevarse varios tomos a la vez de una misma clase, cuando sea necesario.

**Artículo 97. Otros sistemas de registro.** Se faculta al Registrador para que cuando las condiciones lo permitan, por resolución o por acuerdo interno, autorice la sustitución del sistema de registro previsto en el artículo 96 de este Reglamento por la modalidad de libro de hojas móviles o inscripción y firma electrónica, previendo las medidas que aseguren la seguridad y certeza jurídica de las inscripciones. \*Reformado por el Artículo 15. del Acuerdo Gubernativo Número 95-2014 el 08-03-2014

**ARTÍCULO 98. Publicidad.** Los registros, expedientes y archivos, cuando proceda, podrán ser objeto de consulta directa por el interesado bajo la responsabilidad de un funcionario del registro. El interesado podrá obtener, a su costa, copias simples o certificadas y constancias o certificaciones de los documentos e inscripciones que obran en el Registro.

Cuando el Registro esté en posibilidad de establecer nuevas modalidades de servicios, las consultas podrán hacerse por medios electrónicos, en la forma que el propio Registro determine.

**ARTÍCULO 99. Reposición de libros.** Cuando con motivo de cualquier siniestro o acto doloso o culposo se perdieren o quedasen destruidos, dañados o ilegibles, en todo o en

parte, los libros del Registro, el Registrador levantará acta en la que hará constar, con la mayor claridad, cuáles son los libros que faltan o que han sufrido daño y las medidas de seguridad y de conservación que hubiese dispuesto.

Tomando como base el acta a que se refiere el párrafo anterior, el Ministro de Economía, mediante Acuerdo, ordenará la reposición de los libros, previniendo a los interesados, por medio de avisos publicados en el -BORPI- y en uno de los diarios de mayor circulación, que dentro de los tres meses siguientes, contados desde la fecha de la publicación, presenten al Registro la certificación o título que acredite el derecho que tuvieren inscrito. Dicho plazo podrá prorrogarse, según las circunstancias.

Si los interesados no se presentaren dentro de los plazos fijados, el Registrador hará las reinscripciones que correspondan con base en la documentación que obre en el Registro, sin responsabilidad de su parte. \*Adicionado el Artículo 101.Bis por el Artículo 16, del Acuerdo Gubernativo Número 95-2014 el 08-03-2014

**ARTÍCULO 100. Reposición de expedientes.** Sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar y a la imposición de medidas disciplinarias al personal responsable, la reposición de un expediente perdido o destruido total o parcialmente, deberá ser ordenada por el Registrador en forma inmediata, de oficio o a solicitud del interesado. Para tales efectos, el Registrador deberá mantener organizado y actualizado el archivo de duplicados de solicitudes, resoluciones, edictos y documentos, el cual podrá estar en soporte magnético.

Cuando la reposición fuere de un expediente formado con anterioridad a la vigencia de este Reglamento y respecto al cual no hubiese duplicado en el archivo, el Registrador podrá ordenar la reposición con base en las copias de la solicitud inicial, de las resoluciones notificadas, de las publicaciones y de cualquier otra documentación que estimase necesario requerir al solicitante. En vista de la documentación recabada o la presentada por el

interesado, el Registrador ordenará la reposición indicando en su resolución las medidas adoptadas, las actuaciones y documentos a reponer y el estado del expediente a partir del cual debe continuarse el trámite respectivo. En tales casos, la reposición no perjudicará derechos o intereses de terceros, quienes podrán promover las acciones que correspondan.

**ARTÍCULO 101. Reposición de edicto y orden de pago.** El Registro podrá ordenar, por una sola vez y a costa del interesado, que se proceda a la reposición de un edicto o de una orden de pago, siempre que así le sea solicitado por escrito y no hayan transcurrido los plazos que, con relación a cada categoría de derecho, resulten aplicables de conformidad con lo establecido en la Ley o este Reglamento.

**Artículo 101 bis. Boletín.** El Boletín Oficial del Registro de la Propiedad Intelectual - BORPI- es el medio de publicación de los edictos y avisos que ordena la Ley relativos a solicitudes de inscripción de signos como marcas, nombres comerciales, emblemas y expresiones o señales de publicidad. La operación, administración y responsabilidad de su publicación corresponde al Departamento de Informática del Registro de la Propiedad Intelectual, el que elaborará el manual correspondiente.

A partir de la fecha de su implementación y para efectos de consulta el BORPI será puesto a disposición diariamente en forma electrónica en la página web del Registro de la Propiedad Intelectual. El usuario podrá adquirir en soporte papel previo pago de la tasa aplicable las publicaciones que sean de su interés.

Para efectos de descarga semanal, los usuarios previo pago de la suscripción anual contarán con un código de acceso que les permitirá realizar descarga del BORPI.

El usuario podrá adquirir en soporte papel previo pago de la tasa aplicable las publicaciones que sean de su interés. El registro de la Propiedad Intelectual podrá disponer mediante convenios que suscriba con otras instituciones, la distribución de ejemplares impresos en otros lugares.

Además de los edictos y avisos relacionados, el Registro de la Propiedad Intelectual podrá incluir en el BORPI toda información que estime necesaria divulgar a los usuarios, así como artículos de interés en materia de propiedad intelectual y los criterios registrales que estime pertinentes.

A partir del día siguiente de la efectiva e íntegra publicación del edicto o aviso en el BORPI, se computará el plazo previsto para formular oposiciones a la solicitud y en cada caso concreto devendrá inaplicable lo dispuesto en el último párrafo del artículo 26 de la ley.

Dentro del mes anterior a la fecha de implementación del BORPI, el Registro de la Propiedad Intelectual deberá dar a conocer a los usuarios y público en general el mecanismo aplicable a las publicaciones que incluirá, a las suscripciones, a las tasas aplicables y la fecha de la publicación del primer ejemplar. \*Adicionado el Artículo 101.Bis por el Artículo 16, del Acuerdo Gubernativo Número 95-2014 el 08-03-2014

## **CAPÍTULO XIV INSCRIPCIONES**

**ARTÍCULO 102. Forma de realizar las inscripciones.** Cada inscripción tendrá al principio el número correlativo que le corresponde. Los espacios en blanco que permitan intercalaciones se llenarán con una línea antes de que sea firmada la inscripción.

Serán nulas las adiciones, enterrrenglonaduras y testados si no se salvan íntegramente antes de la firma del Registrador, siendo prohibido, en absoluto, hacer raspaduras o tachaduras.

**ARTÍCULO 103. Corrección de errores.** El Registrador de oficio a solicitud del titular o por orden judicial, podrá modificar una inscripción para corregir algún error cometido. Los errores materiales podrán ser corregidos mediante anotación al margen de la inscripción y los errores de concepto mediante una nueva inscripción.

Se entenderá que se ha cometido error material cuando se han escrito unas palabras por otras, se ha omitido la expresión de algún requisito o circunstancia cuya falta no causa nulidad, o bien, cuando se ha consignado en forma equívoca alguno de los requisitos de la inscripción, siempre que con ello no se cambie el sentido general de la inscripción ni de ninguno de sus conceptos.

Se entenderá que existe error de concepto cuando alguna de las palabras expresadas en la inscripción alteren o varíen su verdadero sentido sin causar su nulidad.

**ARTÍCULO 104. Anotaciones.** Todas las anotaciones relativas a enajenaciones, licencias, modificaciones, limitaciones, derechos reales, cancelaciones u otras circunstancias que afecten un derecho inscrito se harán constar en el mismo folio donde se hubiere realizado la inscripción cuando materialmente ello fuere posible.

Cuando no fuere posible realizar la anotación en el mismo folio de la inscripción, se pondrá al margen de ésta razón que exprese brevemente la relación entre una y otra indicando tomo, número y folio de nuevo asiento.

En todo caso deberá mencionarse e identificarse en las anotaciones la resolución, el título, despacho judicial u otro documento que las motivare.

**ARTÍCULO 105. Alcance de la inscripción de marcas y otros signos.** Cuando proceda según el caso, al pie de cada asiento de inscripción de una marca u otro signo distintivo y en el certificado o título que se emitiera, el Registro colocará un sello en el cual haga constar que la exclusividad o alcance de la protección del signo de que se trate no se extiende a aquellos términos o elementos que sean de uso genérico o común.

## CAPÍTULO XV CLASIFICACIONES

**ARTÍCULO 106. Clasificación marcaria.** La Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas a que se refiere el artículo 164 de la Ley, es la clasificación establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957.

Si como consecuencia de la aplicación de una nueva versión de la Clasificación de Productos y Servicios en virtud de lo dispuesto en el artículo 167 de la Ley, los productos o servicios, para los que se registró una marca no corresponden parcial o totalmente a la nueva versión, el titular podrá solicitar la modificación de la inscripción original. \*Reformado por el Artículo 6. del Acuerdo Gubernativo Número 15-2005 el 01-02-2005

**ARTÍCULO 107. Aplicación de la clasificación.** Se entenderá que los productos y servicios ordenados en su respectiva clase no agotan ésta. La clasificación de productos y servicios a que se refiere el artículo anterior servirá exclusivamente a efectos administrativos. Por consiguiente, no se considerará que los productos y servicios son similares por el hecho de que figuren en la misma clase de la clasificación del Arreglo de Niza, ni que los productos y servicios difieren entre sí porque aparezcan en diferentes categorías de dicha clasificación.

**ARTÍCULO 108. Clasificación de patentes.** La Clasificación Internacional de Patentes a que se refiere el artículo 165 de la Ley de Propiedad Industrial, es la Clasificación establecida por el Arreglo de Estrasburgo del 24 de marzo de 1971.

**ARTÍCULO 109. Clasificación de diseños industriales.** La Clasificación Internacional de Dibujos y Modelos Industriales a que se refiere el artículo 166 de la Ley de Propiedad Industrial, es la Clasificación establecida por el Arreglo de Locarno del 8 de octubre de 1968.

**ARTÍCULO 110. Consulta.** Para los efectos de garantizar su correcta aplicación y exclusivamente para fines de su consulta gratuita por los usuarios y público interesado en

general, el Registro deberá mantener a disposición copias o ejemplares de las Clasificaciones Internacionales a que se refieren los artículos anteriores.

**ARTÍCULO 111. Elementos figurativos de signos distintivos.** Para los efectos internos del examen de fondo que deba realizar con motivo de solicitudes de registro de marcas y otros signos distintivos, el Registro deberá mantener un archivo de los elementos figurativos y emblemas protegidos organizado de conformidad con la clasificación a que se refiere el Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificación Internacional de los Elementos Figurativos de las Marcas, del 8 de junio de 1973.

Cuando la marca u otro signo distintivo consistiere únicamente en un signo o elemento figurativo o tridimensional, el Registro podrá designarla o identificarla mediante un nombre o breve descripción de la misma exclusivamente para fines de su clasificación, de conformidad con lo previsto en este Reglamento.

## CAPÍTULO XVI

### DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

**ARTÍCULO 112. Ampliación de plazos.** De conformidad con lo establecido en el párrafo 2 del artículo 70 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionado con el Comercio (ADPIC), los plazos de protección de las invenciones y diseños industriales vigentes al 31 de diciembre de 1999, se entienden ampliados, sin necesidad de declaración alguna, a los plazos máximos establecidos en los artículos 126 y 159 de la Ley.

Con el objeto que el Registro proceda a efectuar la anotación de ampliación en la inscripción correspondiente, el solicitante podrá presentar una solicitud en cualquier momento y requerir se le extienda certificación.

La solicitud a que se refiere el artículo 211 de la Ley tendrá por objeto que el Registro proceda a razonar el título de la patente o de registro de diseño.

**ARTÍCULO 112 bis. Firma de razones.** Se faculta al Registrador de la Propiedad Intelectual para que, en un plazo de seis meses, irme las inscripciones, anotaciones y cancelaciones que a la fecha de vigencia de este Acuerdo se encuentren pendientes de firma en los libros correspondientes; aun cuando hayan sido efectuadas en fecha anterior a la de su respectiva toma de posesión. Las firmas que se estampen de conformidad con este Acuerdo no prejuzgarán sobre la validez de las inscripciones, anotaciones y cancelaciones de que se trate. El Registrador firmará sin perjuicio de las responsabilidades de quien incurrió en la omisión, y razonará al margen o al pie de las mismas, el motivo por el cual se suscriben los asientos. \*Adicionado por el Artículo 7, del Acuerdo Gubernativo Número 15-2005 el 01-02-2005

**ARTÍCULO 113. Situaciones no previstas.** Cualquier situación no prevista en el presente Reglamento, será resuelta por el Registrador atendiendo al espíritu de las disposiciones de la Ley y a la naturaleza del asunto de que se trate.

**ARTÍCULO 114. Epígrafes.** Los epígrafes relativos a la identificación del contenido de las normas contenidas en el presente Reglamento y que preceden a cada artículo no tienen valor interpretativo.

**ARTÍCULO 115. Vigencia.** El presente Reglamento entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el diario oficial

COMUNÍQUESE

ALFONSO PORTILLO

Presidente de la República

El Ministro De Economía

ARTURO MONTENEGRO C.



REGISTRO DE  
LA PROPIEDAD  
INTELECTUAL  
GUATEMALA

LIC. J. LUIS MIJANGOS C.  
SECRETARIO GENERAL  
Presidencia de la República.

