

Decreto Numero 57-2000

ÍNDICE

Artículo

Título I: Normas Comunes

Capítulo Unico: Disposiciones Generales

- Objeto de la Ley 1
- Personas que pueden acogerse a esta Ley 2
- Trato Nacional 3
- Terminología 4
- Formalidades de las Solicitudes 5
- Trámite 6
- Representación 7
- Unificación de Solicitudes 8
- Plazos 9
- Intervención de Terceros 10
- Efectos de la Declaración de Nulidad 11
- Abandono de la Gestión 12
- Recursos 13
- Modificación de la Solicitud 14
- Desistimiento de la Solicitud 15

Título II: De las Marcas y otros Signos Distintivos

Capítulo I: De las Marcas

Sección Uno: Normas Generales

- Signos que pueden constituir Marcas 16
- Adquisición del Derecho 17
- Derecho de Prioridad 18
- Cotitularidad 19
- Marcas Inadmisibles por Razones Intrínsecas 20
- Marcas Inadmisibles por Derechos de Terceros 21

Sección Dos: Procedimiento de Registro de Marcas

- Solicitud de Registro 22
- Documentos Anexos 23
- Fecha de Presentación de la Solicitud 24
- Examen de Forma y Fondo 25

Publicación de la Solicitud 26

Oposición al Registro 27

Resolución 28

Reglas para calificar Semejanza 29

Inscripción de Marca y sus Efectos 30

Sección Tres: Vigencia, Renovación y Modificación del Registro

Vigencia del Registro y Renovación 31

Procedimiento de Renovación 32

División del Registro 33

Corrección y Limitación del Registro 34

Sección Cuatro: Derechos, Limitaciones y Obligaciones

Derechos Conferidos por el Registro de la Marca 35

Limitaciones al Derecho sobre la Marca 36

Agotamiento del Derecho 37

Elementos no Protegidos en Marcas Complejas 38

Adopción de una Marca Ajena como Razón Social o Denominación 39

Indicación de Procedencia de Productos 40

Sección Cinco: Enajenación, Cambio de Nombre del Titular y Licencia de Uso

Enajenación y Cambio de Nombre 41

Solicitud de Inscripción de Enajenación o Cambio de Nombre 42

Enajenación Libre de la Marca 43

Enajenación de Marcas Junto con la Empresa 44

Licencia de Uso de Marca 45

Inscripción de la Licencia 46

Trámite de la Solicitud 47

Capítulo II: Marcas Colectivas

Normas Aplicables 48

Solicitud de Registro 49

Examen de la Solicitud 50

Registro 51

Cambios en el Reglamento de Empleo 52

Licencia de la Marca Colectiva 53

Uso de la Marca Colectiva 54

Capítulo III : Marcas de Certificación

Normas Aplicables	55
Titularidad de la Marca de Certificación	56
Formalidades para el Registro	57
Vigencia del Registro	58
Uso de la Marca de Certificación	59
Gravamen y Enajenación de la Marca de Certificación	60
Reserva de la Marca de Certificación Extinguida	61

Capítulo IV: Extinción del Registro de la Marca

Causales de Extinción	62
Caducidad	63
Cancelación Voluntaria	64
Cancelación por Generalización de la Marca	65
Cancelación por Falta de Uso de la Marca	66
Nulidad y Anulación del Registro	67

Capítulo V: Expresiones o Señales de Publicidad

Normas Aplicables	68
Prohibiciones	69
Alcance de la Protección	70

Capítulo VI: Nombres Comerciales

Derecho sobre el Nombre Comercial	71
Nombre Comerciales Inadmisibles	72
Protección del Nombre Comercial	73
Registro del Nombre Comercial	74
Procedimiento de Registro del Nombre Comercial	75
Enajenación del Nombre Comercial	76

Capítulo VII: Emblemas

Protección del Emblema	77
------------------------	----

Capítulo VIII: Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen

Sección Uno: Indicaciones Geográficas

Utilización de Indicaciones Geográficas	78
Utilización en la Publicidad	79
Indicaciones Relativas al Comerciante	80

Sección Dos: Denominaciones de Origen

Titular de una Denominación de Origen Nacional	81
--	----

Prohibiciones 82
Acciones 83
Registro de las Denominaciones de Origen 84
Solicitud de Registro 85
Procedimiento de Registro 86
Resolución o Inscripción 87
Vigencia del Registro 88
Modificación del Registro 89
Derecho de Utilización de una Denominación de Origen 90

Título III: Invenciones, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales

Capítulo I: Invenciones

Sección Uno: Protección de las Invenciones

Materia que no constituye Invención 91
Materia Excluida de Patentabilidad 92
Requisitos de Patentabilidad 93
Novedad 94
Nivel Inventivo 95
Aplicación Industrial 96
Novedad de las Variedades Vegetales 97
Distintividad, Homogeneidad y Estabilidad 98
Derecho a la Patente 99
Invenciones Efectuadas en Ejecución de un Contrato 100
Invenciones Efectuadas por un Trabajador no contratado para Inventar 101
Mención del Inventor 102

Sección Dos: Procedimiento de Concesión

Solicitud de Patente 103
Derecho de Prioridad 104
Documentos Anexos 105
Fecha de Presentación de la Solicitud 106
Unidad de la Invención 107
Descripción 108
Descripción de Material Biológico 109
Dibujos 110
Reivindicaciones 111

Resumen 112
Examen de Forma 113
Publicación de la Solicitud 114
Contenido del Edicto 115
Observaciones 116
Examen de Fondo 117
Otros Documentos 118
Resolución sobre la solicitud de Patente 119
Certificado de Patente 120

Sección Tres: Modificaciones de la Solicitud de Patente y Plazo

División de la Solicitud 121
Modificación y Corrección de la Solicitud 122
Conversión de la Solicitud 123
Corrección del Certificado o de la Inscripción 124
Enajenación y Cambio de Nombre de Titular 125
Vigencia de la Patente 126

Sección Cuatro: Alcance y Limitaciones de la Patente

Alcance de la Protección 127
Derechos Conferidos 128
Alcance de Patentes para Biotecnología 129
Limitaciones al Derecho a la Patente 130
Agotamiento del Derecho 131

Sección Cinco: Licencias Contractuales

Licencias Contractuales 132
Régimen 133

Sección Seis: Licencias Obligatorias

Licencia Obligatorias 134
Solicitud de Licencia Obligatoria 135
Condiciones Relativas a la Licencia Obligatoria 136
Licencia Obligatoria por Dependencia de Patentes 137
Revocación y Modificación 138

Sección Siete: Nulidad y Extinción de la Patente

Nulidad de la Patente 139
Extinción de la Patente 140

Renuncia a la Patente 141

Capítulo II: Modelos de Utilidad

Normas Aplicables 142

Materia Excluida de Protección 143

Modelos de Utilidad Patentables 144

Unidad de Solicitud 145

Vigencia de la Patente 146

Capítulo III: Diseños Industriales

Sección Uno: Protección a los Diseños Industriales

Normas Aplicables 147

Superposición de Regímenes de Protección 148

Limitaciones a la Protección 149

Derecho al Registro 150

Adquisición de la Protección 151

Requisitos para la Protección 152

Protección sin Formalidades 153

Alcance de la Protección 154

Sección Dos: Procedimiento de Registro

Solicitud de Diseños Múltiples 155

Solicitud de Registro 156

Fecha de Presentación de la Solicitud 157

Publicación de la Solicitud 158

Vigencia del Registro 159

Prórroga del Plazo 160

Inscripción y Certificado de Registro 161

Título IV: Del Registro de la Propiedad Intelectual

Capítulo I: Registro y Publicidad

Del Registro y sus Funcionarios 162

Publicidad 163

Capítulo II: Clasificaciones

Clasificación Marcaría 164

Clasificación de Patentes 165

Clasificación de Diseños Industriales 166

Actualización de Clasificaciones 167

Capítulo III: Tasas y Otros Pagos

Tasas 168

Reducción de Tasas para Inventores 169

Anualidades en Materia de Patentes 170

Honorarios por Servicios 171

Título V: De la Represión de la Competencia Desleal

Capítulo Unico: Actos de Competencia Desleal

Disposiciones Generales 172

Actos de Competencia Desleal en Materia de Propiedad Industrial 173

Secretos Empresariales 174

Actos Desleales Relativos a Secretos Empresariales 175

Medios Desleales 176

Divulgación para Autorización de Ventas 177

Título VI: Acciones Procesales

Capítulo I: Disposiciones Generales

Principios Generales 178

Legitimación de Licenciarios 179

Legitimación de Cotitulares 180

Competencia 181

Procedimientos 182

Emplazamiento de Terceros 183

Cálculo de Indemnización 184

Contenido de la Sentencia 185

Capítulo II: Acciones Civiles

Sección Uno: Providencias Cautelares

Procedimiento 186

Medidas 187

Contragarantía 188

Reconocimiento Judicial 189

Sección Dos: Medidas en Frontera

Medida Cautelar en Frontera 190

Competencia y Contenido de la Solicitud 191

Notificación de la Suspensión 192

Duración de la Suspensión 193

Derecho de Inspección e Información 194

Indemnización 195

Sección Tres: Acción Civil por Infracción y de Reivindicación

Acción Civil por Infracción 196

Reivindicación del Derecho 197

Infracción durante la Tramitación 198

Presunción de Empleo del Procedimiento Patentado 199

Caducidad de la Acción 200

Sección Cuatro: Acción de Nulidad o Anulación

Legitimación 201

Acción, Excepción o Reconvención 202

Caducidad 203

Sección Cinco: Acción contra Actos de Competencia Desleal en Materia de Propiedad Industrial

Legitimación Activa 204

Caducidad de la Acción 205

Capítulo III: Acciones Penales

Ejercicio de la Acción Penal 206

Providencias Cautelares 207

Procedimiento Específico 208

Título VII: Disposiciones Transitorias y Finales

Capítulo I: Disposiciones Transitorias

Solicitudes en Trámite 209

Normas Especiales sobre Solicitudes de Patente 210

Registros y Patentes Vigentes 211

Expresiones o Señales de Propaganda Vigentes 212

Acciones Iniciadas Anteriormente 213

Ministerio Público 214

Capítulo II: Disposiciones Finales

Normas Supletorias 215

Modificación al Artículo 275 del Código Penal 216

Modificación al Artículo 358 del Código Penal 217

Modificación al Artículo 414 del Código Penal 218

Modernización del Registro 219

Normas Derogadas 220

El Congreso de la República de Guatemala,

Considerando:

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

Considerando:

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

Considerando:

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

Considerando:

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

Capítulo Único **Disposiciones Generales**

Objeto de la Ley

1. 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.

Personas que pueden acogerse a esta Ley

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

Trato Nacional

3. 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.

Terminología

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

denominación de origen: una indicación geográfica usada para designar un producto originario de un país, región o lugar determinado, cuyas cualidades o características se deben, exclusiva o esencialmente, al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales, humanos o culturales.

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

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

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

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

indicación geográfica: todo nombre geográfico, expresión, imagen o signo que designa o evoca un país, un grupo de países, una región, una localidad o un lugar determinado.

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: cualquier signo denominativo, figurativo, tridimensional o mixto perceptible visualmente, que sea apto para distinguir los productos o servicios de una persona individual o jurídica de los de otra.

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 propaganda 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.

Formalidades de las Solicitudes

5. 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.

Trámite

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

Representación

7. 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.

Unificación de Solicitudes

8. 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.

Plazos

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

Intervención de Terceros

10. 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.

Efectos de la Declaración de Nulidad

11. 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.

Abandono de la Gestión

12. 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.

Recursos

13. 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.

Modificación de la Solicitud

14. 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.

Desistimiento de la Solicitud

15. 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

Capítulo I De las Marcas

Sección Uno Normas Generales

Signos que pueden constituir Marcas

16. Las marcas podrán consistir en palabras o conjuntos de palabras, letras, cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, viñetas, orlas, líneas y franjas, y combinaciones y disposiciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Pueden asimismo consistir en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes y otros que a criterio del registro tengan aptitud distintiva.

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

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

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

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

Adquisición del Derecho

17. 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.

Derecho de Prioridad

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

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

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

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

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

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

Cotitularidad

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

Marcas Inadmisibles por Razones Intrínsecas

20. 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 o sigla, de cualquier Estado, o los emblemas, denominación o abreviación de denominación de cualquier 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.

Marcas Inadmisibles por Derechos de Terceros

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

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca o una expresión de publicidad comercial registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos o similares productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar confusión o crear un riesgo de asociación con esa marca o expresión de publicidad comercial;

b) Si el signo puede causar confusión por ser idéntico o similar a un nombre comercial o un emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior, en una empresa o establecimiento que negocie normalmente con mercancías o preste servicios iguales o similares a los que se pretende identificar con la marca, o que pueda debilitar o afectar su distintividad;

c) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de una marca notoria de un tercero, aunque no esté registrada en el país, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales el signo se aplique, si su uso y registro fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo, o que debilite o afecte su fuerza distintiva;

d) Si el signo afecta el derecho de la personalidad de un tercero, en especial tratándose del nombre, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen o retrato de una persona distinta de la que solicita el registro, salvo que se acredite la autorización de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes hayan sido declarados legalmente sus herederos;

e) Si el signo afecta el nombre, la imagen o el prestigio de una colectividad local, regional o nacional, salvo que se acredite la autorización expresa de la autoridad competente de esa colectividad;

f) Si el signo constituye una reproducción o imitación, total o parcial, de una marca de certificación protegida;

g) Si el signo infringe un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial de un tercero; y

h) Si el registro del signo pudiera servir para perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal.

Solicitud de Registro

22. La solicitud de registro de una marca contendrá:

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

Si el solicitante invoca prioridad deberá indicar:

- a) El nombre del país o de la oficina regional en la cual se presentó la solicitud prioritaria;
- b) La fecha de presentación de la solicitud prioritaria;
- c) El número de la solicitud prioritaria, si se le hubiese asignado.

En una solicitud sólo podrá incluirse productos o servicios comprendidos en una clase. Si se desea registrar la misma marca en más de una clase, deberá presentarse una solicitud por cada una.

Documentos Anexos

23. Con la solicitud deberá presentarse:

- a) Los documentos o autorizaciones requeridos en los casos previstos en las literales *l)* y *m)* del párrafo uno del artículo 20, y en las literales *d)* y *e)* del artículo 21, ambos de esta ley, cuando fuese pertinente;
- b) El comprobante de pago de la tasa establecida; y
- c) Cuatro reproducciones de la marca en caso ésta sea de las mencionadas en la literal *c)* del párrafo uno del artículo 22 de esta ley.

Fecha de Presentación de la Solicitud

24. 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, 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;
- 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.

Examen de Forma y Fondo

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

Publicación de la Solicitud

26. 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 diario oficial por tres veces dentro de un plazo de quince días, a costa del interesado.

El edicto deberá contener:

- a) El nombre y domicilio del solicitante;
- b) El nombre del representante del solicitante, cuando lo hubiese;
- c) La fecha de presentación de la solicitud;
- d) El número de la solicitud o expediente;
- e) La marca tal como se hubiere solicitado;

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

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

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

Oposición al Registro

27. 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.

Resolución

28. Dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo para contestar la oposición o del periodo de prueba, según fuere el caso, el Registro la resolverá junto con la solicitud, en forma razonada, valorando las pruebas aportadas. Si se hubiere presentado más de una oposición, el Registro las resolverá todas juntas en forma razonada.

Si la resolución estuviere firme y fuere favorable a la solicitud, el registro ordenará que previo pago de la tasa respectiva, se inscriba la marca y se emita el certificado de registro.

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

Reglas para calificar Semejanza

29. 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.

Inscripción de Marca y sus Efectos

30. 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 puramente denominativa y, cuando se trate de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color, se adherirá una reproducción de la misma;

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

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

f) Las fechas en que se publicó el edicto en el diario oficial;

g) Si se hubiere invocado prioridad, el nombre del país o de la oficina regional en la cual se presentó la solicitud 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.

Sección Tres Vigencia, Renovación y Modificación del Registro

Vigencia del Registro y Renovación

31. 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.

Procedimiento de Renovación

32. 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, aún cuando la renovación se hubiese solicitado dentro del plazo de gracia. Al titular se entregará un certificado que acredite la renovación.

División del Registro

33. 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.

Corrección y Limitación del Registro

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

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

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

Sección Cuatro

Derechos, Limitaciones Y Obligaciones

Derechos Conferidos por el Registro de la Marca

35. Salvo lo que se disponga en tratados o convenios de los que Guatemala sea parte, el registro de una marca otorga a su titular el derecho exclusivo al uso de la misma y los derechos de:

a) Oponerse al registro de un signo distintivo idéntico o semejante para identificar productos iguales o semejantes a aquellos para los cuales se ha registrado la marca, o para productos o servicios diferentes, aún si están comprendidos en otra clase de clasificación marcaría, cuando pudieren causar confusión o riesgo de asociación con esa marca o implicaren un aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca o pueda provocar el debilitamiento de su fuerza distintiva, cualquiera que sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo;

b) Hacer cesar judicialmente el uso, la aplicación o la colocación de la marca o un signo distintivo idéntico o semejante, por parte de un tercero no autorizado, para identificar productos iguales o semejantes a aquellos para los cuales se ha registrado la marca, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar confusión y también sobre productos que se relacionan con los servicios para los cuales se ha registrado o usado la marca, o sobre envases, envolturas, empaques, embalajes o acondicionamientos de tales productos, cuando esto pudiere provocar confusión o un riesgo de asociación de la marca con ese tercero o implicare un aprovechamiento de la notoriedad de la marca o el debilitamiento de su fuerza distintiva, cualquiera que sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo;

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

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

e) Denunciar los delitos cometidos en perjuicio de sus derechos y acusar criminalmente a los responsables;

f) Solicitar y obtener las providencias cautelares previstas en esta Ley, en los casos mencionados en los literales b) y c) de este párrafo y, también, contra quienes:

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

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

iii) 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

iv) Cometan o intenten cometer actos de competencia desleal en contra suya.

g) Demandar la intervención de las autoridades competentes, a fin de que se protejan y respeten sus derechos como titular de signos distintivos y también para evitar una posible infracción 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 de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; y

h) Demandar 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 un signo notoriamente conocido, cuyo uso es susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación o debilita o afecte su fuerza distintiva.

Para efectos de lo dispuesto en la literal d) anterior, los siguientes actos, entre otros, constituyen uso o aplicación indebidos de un signo distintivo en el comercio y quienes los cometan incurren en responsabilidad:

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

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

3. Usar el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio en que se realice siempre que produzca un efecto comercial dentro del país, sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

Limitaciones al Derecho sobre la Marca

36. 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.

Agotamiento del Derecho

37. 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.

Elementos no protegidos en Marcas Complejas

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

Adopción de una Marca Ajena como Razón Social o Denominación

39. 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.

Indicación de Procedencia de Productos

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

Sección Cinco

Enajenación, Cambio de Nombre del Titular y Licencia de Uso

Enajenación y Cambio de Nombre

41. 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.

Solicitud de Inscripción de Enajenación o Cambio de Nombre

42. 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.

Enajenación Libre de la Marca

43. 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.

Enajenación de Marcas Junto con la Empresa

44. 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.

Licencia de Uso de Marca

45. 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 licenciatarario tendrá derecho a usar la marca durante toda la vigencia de su registro, incluidas sus renovaciones, en todo el territorio del país y con respecto a todos los productos o servicios para los cuales estuviere registrada la marca;
- b) La licencia no será cedible por el licenciatarario, quien tampoco podrá otorgar sub licencias y no será exclusiva, pudiendo el titular otorgar otras licencias;

c) Si la licencia estuviere inscrita, el licenciatarario exclusivo podrá ejercer en nombre propio las acciones legales de protección de la marca, como si fuera el titular de la misma; y

d) Cuando la licencia se hubiese concedido como exclusiva, el titular no podrá conceder otras licencias en el país 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.

Inscripción de la Licencia

46. La licencia surtirá efectos frente a terceros sólo si estuviere inscrita en el Registro. La solicitud de inscripción de la licencia de uso podrá ser presentada por el propietario de la marca o por el licenciatarario y deberá contener:

a) El nombre, razón social o denominación del propietario y del licenciatarario y su domicilio;

b) La marca o marcas objeto de la licencia e indicación de sus registros;

c) El plazo de la licencia, si lo tuviere;

d) Indicación de si la licencia es exclusiva o no y condiciones, pactos o restricciones convenidas sobre el uso de la marca; y

e) Resumen de las disposiciones sobre control de 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 el control, por parte del propietario sobre la calidad de los productos o servicios objeto de la misma.

A pedido de cualquier persona interesada y previa audiencia al titular del registro de la marca y al licenciatarario por el plazo común de quince días, el juez competente podrá cancelar la inscripción del contrato de licencia y prohibir el uso de la marca por el licenciatarario 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 regirán también por las disposiciones de este capítulo.

Trámite de la Solicitud

47. Si la solicitud de inscripción de traspaso, cambio de nombre o licencia de uso está completa y 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, en el diario oficial. Hecha la publicación, el Registro entregará al interesado una certificación que acredite la inscripción correspondiente.

Capítulo II Marcas Colectivas

Normas Aplicables

48. 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.

Solicitud de Registro

49. 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.

Examen de la Solicitud

50. 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.

Registro

51. 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.

Cambios en el Reglamento de Empleo

52. 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 surtirá efectos a partir de la fecha de presentación.

Licencia de la Marca Colectiva

53. 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.

Uso de la Marca Colectiva

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

Capítulo III Marcas de Certificación

Normas Aplicables

55. 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.

Titularidad de la Marca de Certificación

56. 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.

Formalidades para el Registro

57. 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.

Vigencia del Registro

58. 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.

Uso de la Marca de Certificación

59. 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.

Gravamen y Enajenación de la Marca de Certificación

60. 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.

Reserva de la Marca de Certificación Extinguida

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

Capítulo IV **Extinción del Registro de la Marca**

Causales de Extinción

62. El registro de una marca se extingue:

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

Caducidad

63. 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.

Cancelación Voluntaria

64. 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.

Cancelación por Generalización de la Marca

65. 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.

Cancelación por Falta de Uso de la Marca

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

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

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

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

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

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

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

Nulidad y Anulación del Registro

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

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

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

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

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

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

a) Si el registro se obtuvo con base en datos falsos o inexactos, proporcionados por el solicitante;

b) Si el solicitante fuere o hubiere sido agente, representante, cliente, usuario o distribuidor, o tenga o hubiere mantenido cualquier otra relación con la persona que en otro país hubiere registrado, o solicitado con anterioridad el registro del signo de que se trate, u otro semejante y confundible, salvo autorización del titular legítimo;

c) Si el signo afecta a una marca notoria u otro signo notoriamente conocido, conforme lo previsto en la literal c) del artículo 21 de esta ley; y

d) Si el solicitante, por razón de su actividad, conocía o debía conocer la existencia de la marca ajena.

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

Capítulo V **Expresiones o Señales de Publicidad**

Normas Aplicables

68. 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.

Prohibiciones

69. 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.

Alcance de la Protección

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

Capítulo VI Nombres Comerciales

Derecho Sobre el Nombre Comercial

71. 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.

Nombre Comerciales Inadmisibles

72. Será inadmisibile para su registro un nombre comercial que:

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

Protección del Nombre Comercial

73. 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.

Registro del Nombre Comercial

74. 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.

Procedimiento de Registro del Nombre Comercial

75. 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.

Enajenación del Nombre Comercial

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

Capítulo VII Emblemas

Protección del Emblema

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

Capítulo VIII **Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen**

Sección Uno Indicaciones Geográficas

Utilización de Indicaciones Geográficas

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

Utilización en la Publicidad

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

Indicaciones Relativas al Comerciante

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

Sección Dos Denominaciones de Origen

Titular de una Denominación de Origen Nacional

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

Solamente los productores, fabricantes o artesanos que desempeñen su actividad en el lugar designado por una denominación de origen y que cuenten con la correspondiente autorización emitida por el Registro, podrán usar comercialmente la misma en sus productos. El Estado y cualquiera de los productores, fabricantes o artesanos autorizados para usar una denominación de origen, tendrán derecho a oponerse al registro como marca de esa denominación y de impedir el uso de la misma con relación a productos del mismo género que no sean originarios del lugar.

Prohibiciones

82. No podrá registrarse como denominación de origen un signo:

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

b) Que sea contrario a las buenas costumbres, la moral o al orden público, o que 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; o

c) Que constituya la denominación común o genérica de algún producto, estimándose común o genérica una denominación cuando sea considerada como tal tanto por los concedores de ese tipo de producto o servicio como por el público en general.

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

Acciones

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

Registro de las Denominaciones de Origen

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

Solicitud de Registro

85. La solicitud de registro de una denominación de origen deberá contener:

- a) Datos generales del solicitante o de su representante legal;
- b) Si el solicitante es persona jurídica, indicación de las actividades a que se dedica y el lugar en donde se encuentran sus establecimientos de producción o fabricación;
- c) La denominación de origen cuyo registro se solicita;
- d) La zona geográfica de producción, que comprenda a la denominación de origen;
- e) Una descripción detallada del producto o productos terminados que abarcará la denominación de origen, incluyendo sus características o cualidades esenciales, componentes, forma de extracción y procesos de producción o elaboración;
- f) El señalamiento detallado de los vínculos entre denominación, producto y territorio; y
- g) Toda información que se considere necesaria o pertinente.

Con la solicitud deberá acreditarse que la actividad productiva o artesanal de que se trate, se ha ejercido en la región o localidad que da lugar a la solicitud, como mínimo durante

los dos años anteriores. La solicitud de registro devengará la tasa establecida, salvo cuando el registro fuese solicitado por una entidad pública.

Procedimiento de Registro

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

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

Cuando la solicitud satisfaga los requisitos legales, el Registro mandará publicar un extracto de la misma en el diario oficial por una sola vez. A partir de la fecha de la publicación corre el plazo para formular oposición u observaciones. Serán aplicables en tal caso las disposiciones relativas a las solicitudes de marcas, contenidas en los artículos 26, 27 y 28 de esta ley.

Resolución o Inscripción

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

- a) La zona geográfica delimitada de producción cuyos productores, fabricantes o artesanos tendrán el derecho a usar la denominación;
- b) Los productos a los cuales se aplicará la denominación de origen; y
- c) Las cualidades o características esenciales de los productos a los cuales se aplicará la denominación de origen, salvo en los casos en que por la naturaleza del producto o por alguna otra circunstancia no fuese posible precisar tales características.

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

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

Vigencia del Registro

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

Modificación del Registro

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

Derecho de Utilización de una Denominación de Origen

90. Para poder usar una denominación de origen deberá obtenerse la correspondiente autorización del órgano de administración, conforme a la normativa que para la misma se hubiere aprobado. Esta autorización de uso se otorgará cuando del estudio de la solicitud y de los informes o dictámenes que sea necesario recabar, se establezca que concurren los requisitos exigidos por esta ley, los que determine su reglamento, los establecidos en la normativa de uso de la denominación de origen de que se trate y, en especial, los siguientes:

a) Que el solicitante se dedique directamente a la producción, fabricación o actividad artesanal de los productos protegidos por la denominación de origen;

b) Que el solicitante realice tal actividad dentro del territorio que abarque la denominación conforme la correspondiente resolución del Registro; y

c) Que el solicitante acredite que ha ejercido la actividad productiva o artesanal de que se trate, en la región o localidad que abarque la denominación de origen, como mínimo durante los dos años anteriores a su solicitud.

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

La autorización para usar una denominación de origen tendrá un plazo de vigencia de diez años, contado a partir de la fecha en que se otorgue y podrá renovarse por períodos iguales. El usuario de una denominación de origen estará obligado a utilizarla tal y como aparezca protegida, atendiendo todas las regulaciones aplicables a la misma y de forma que no amenace desprestigiar la denominación de que se trate, de lo contrario el Registro, previa audiencia al interesado y a la entidad que administre la denominación de origen de conformidad con la respectiva normativa que deberá desarrollarse según lo establecido en esta ley, resolverá sobre si procede o no la cancelación de la autorización.

TITULO III

INVENCIONES, MODELOS DE UTILIDAD Y DISEÑOS INDUSTRIALES

Capítulo I Invenciones

Sección Uno Protección de las Invenciones

Materia que no constituye Invención

91. 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.

Materia Excluida de Patentabilidad

92. 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.

Requisitos de Patentabilidad

93. Una invención es patentable cuando tenga novedad, nivel inventivo y sea susceptible de aplicación industrial. Para el caso específico de una variedad vegetal, serán condiciones de patentabilidad de la misma el ser nueva, distinta, homogénea y estable.

Novedad

94. 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.

Nivel Inventivo

95. 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.

Aplicación Industrial

96. Una invención se considera susceptible de aplicación industrial cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria o actividad productiva. A estos efectos la industria se entenderá en sentido amplio e incluirá, entre otros, la artesanía, la agricultura, la ganadería, la manufacturera, la construcción, la minería, la pesca y los servicios.

Novedad de las Variedades Vegetales

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

La novedad se pierde:

a) Cuando la explotación de la variedad en el país se haya iniciado por lo menos un año antes de la fecha de presentación de la solicitud, o en su caso, de la prioridad que se reclame; o

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

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

1) Sean el resultado de un ilícito o de un abuso en detrimento del inventor o de su causahabiente;

2) Sean parte de un acuerdo para transferir el derecho sobre la variedad, siempre y cuando ésta no hubiere sido entregada físicamente a un tercero;

3) Sean parte de un acuerdo conforme al cual un tercero incrementó, por cuenta del inventor, las existencias del material de reproducción o multiplicación;

4) Sean parte de un acuerdo conforme al cual un tercero realizó pruebas de campo o de laboratorio, o pruebas de procesamiento en pequeña escala a fin de evaluar la variedad; o

5) Tengan por objeto el material de cosecha que se hubiese obtenido como producto secundario o excedente de la variedad o de las actividades mencionadas en los numerales 3) y 4) anteriores.

Distintividad, Homogeneidad y Estabilidad

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

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

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

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

Derecho a la Patente

99. 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.

Inventiones Efectuadas en Ejecución de un Contrato

100. 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 pertenecen 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.

Inventiones Efectuadas por un Trabajador no contratado para Inventar

101. 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.

Mención del Inventor

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

Sección Dos Procedimiento de Concesión

Solicitud de Patente

103. 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.

Derecho de Prioridad

104. 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 regirá en todo lo demás por las disposiciones del convenio o tratado correspondiente.

Documentos Anexos

105. 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.

Fecha de Presentación de la Solicitud

106. 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.

Unidad de la Invención

107. 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.

Descripción

108. 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.

Descripción de Material Biológico

109. 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 por el Registro, 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, debiendo acreditarse con la documentación pertinente. Sin perjuicio del reconocimiento que el Registro realice respecto a otras instituciones, se reconocen a partir de la vigencia de esta ley las autoridades internacionales de depósito designadas conforme al Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes de 1977.

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.

Dibujos

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

Reivindicaciones

111. Las reivindicaciones definirán la invención que se desea patentar, en forma clara y concisa 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.

Resumen

112. 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.

Examen de Forma

113. 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 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 dos meses contados a partir de la fecha de la notificación, se tendrá por abandonada la solicitud.

Publicación de la Solicitud

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

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

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

Contenido del Edicto

115. 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.

Observaciones

116. 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.

Examen de Fondo

117. 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 ser realizado por el Registro directamente, mediante el concurso de técnicos independientes o con la colaboración de entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras. Al realizar el examen de fondo, se tomarán en cuenta las informaciones aportadas por el solicitante o, en su caso, por quien haya formulado observaciones, incluyendo lo relativo a 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 los resultados de tales exámenes como suficientes 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.

Otros Documentos

118. 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) Cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado, denegado u otorgado la solicitud o patente; y
- e) Cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese revocado, anulado, invalidado o cancelado la patente u otro título de protección concedido.

A pedido 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 hubiese emitido en el país de que se trate.

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

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. Este procedimiento podrá realizarse cuantas veces lo estime necesario el Registro.

Resolución sobre la Solicitud de Patente

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

Si se resolviera concediendo la patente solicitada, el Registro ordenará que se proceda a la inscripción correspondiente, previa acreditación del pago de la tasa correspondiente. 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.

Certificado de Patente

120. 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.

Sección Tres Modificaciones de la Solicitud de Patente y Plazo

División de la Solicitud

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

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

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

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

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

Modificación y Corrección de la Solicitud

122. 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.

Conversión de la Solicitud

123. 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.

Corrección del Certificado o de la Inscripción

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

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

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

Enajenación y Cambio de Nombre de Titular

125. 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.

Vigencia de la Patente

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

Sección Cuatro Alcance y Limitaciones de la Patente

Alcance de la Protección

127. 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.

Derechos Conferidos

128. 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.

Alcance de Patentes para Biotecnología

129. 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.

Limitaciones al Derecho a la Patente

130. La patente no dará el derecho a su titular de impedir:

a) Actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales;

b) Actos realizados exclusivamente con fines de experimentación respecto al objeto de la invención patentada;

c) Actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza o investigación científica o académica, sin propósitos comerciales, respecto al objeto de la investigación patentada; y

d) Actos referidos en el artículo 5ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

La realización de cualquier actividad de las relacionadas en el párrafo anterior no constituirá infracción de la patente, ni dará derecho al titular de la patente para proceder contra quien los realice.

Agotamiento del Derecho

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

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

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

Sección Cinco Licencias Contractuales

Licencias Contractuales

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

La solicitud de inscripción de la licencia contendrá:

a) El nombre, razón social o denominación del titular registrado y del licenciatarario 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.

Régimen

133. 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 licenciataria 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 licenciataria exclusivo podrá ejercer por sí mismo las acciones legales de protección de la patente, como si fuera el titular de la misma, si la licencia está registrada.

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

Sección Seis Licencias Obligatorias

Licencia Obligatorias

134. 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.

Solicitud de Licencia Obligatoria

135. 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.

Condiciones Relativas a la Licencia Obligatoria

136. 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 provisiones 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.

Licencia Obligatoria por Dependencia de Patentes

137. 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.

Revocación y Modificación

138. Una licencia obligatoria podrá ser revocada por el Registro total o parcialmente, a pedido de cualquier persona interesada, si el licenciario incumpliera 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 licenciario.

Sección Siete Nulidad y Extinción de la Patente

Nulidad de la Patente

139. La patente será nula en cualquiera de los siguientes casos:

a) Total o parcialmente, cuando la invención no se ajuste a lo dispuesto en los artículos 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 108, 109, 110 y 111 de esta ley; o

b) Si durante la tramitación de la solicitud hubiese ocurrido uno de los casos en que la misma debió tenerse por abandonada.

Una patente podrá ser anulada cuando se hubiese concedido a quien no tenía derecho a ella. Esta acción sólo podrá ser iniciada por la persona a quien pertenezca la invención.

Cuando una causal de nulidad o anulabilidad se refiera a una o algunas reivindicaciones de la patente, los efectos de la declaración judicial no afectarán al resto de las reivindicaciones.

Extinción de la Patente

140. 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.

Renuncia a la Patente

141. 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.

Capítulo II Modelos de Utilidad

Normas Aplicables

142. 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.

Materia Excluida de Protección

143. 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.

Modelos de Utilidad Patentables

144. 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.

Unidad de Solicitud

145. 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.

Vigencia de la Patente

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

Capítulo III Diseños Industriales

Sección Uno Protección a los Diseños Industriales

Normas Aplicables

147. 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.

Superposición de Regímenes de Protección

148. 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.

Limitaciones a la Protección

149. 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.

Derecho al Registro

150. 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.

Adquisición de la Protección

151. 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.

Requisitos para la Protección

152. 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.

Protección sin Formalidades

153. 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.

Alcance de la Protección

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

Sección Dos

Procedimiento de Registro

Solicitud de Diseños Múltiples

155. 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.

Solicitud de Registro

156. 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.

Fecha de Presentación de la Solicitud

157. 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.

Publicación de la Solicitud

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

Vigencia del Registro

159. 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.

Prórroga del Plazo

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

Inscripción y Certificado de Registro

161. 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

Capítulo I Registro y Publicidad

Del Registro y sus Funcionarios

162. 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.

Publicidad

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

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

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

Capítulo II Clasificaciones

Clasificación Marcaría

164. 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 marcaría, 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.

Clasificación de Patentes

165. 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.

Clasificación de Diseños Industriales

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

Actualización de Clasificaciones

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

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

Capítulo III Tasas y otros Pagos

Tasas

168. 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.

Reducción de Tasas para Inventores

169. 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.

Anualidades en Materia de Patentes

170. 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.

Honorarios por Servicios

171. 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

Capítulo Unico Actos de Competencia Desleal

Disposiciones Generales

172. 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.

Actos de Competencia Desleal en Materia de Propiedad Industrial

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

a) Todo acto u omisión 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.

Secretos Empresariales

174. 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.

Actos Desleales Relativos a Secretos Empresariales

175. 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.

Medios Desleales

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

Divulgación para Autorización de Ventas

177. Cuando con motivo o dentro del procedimiento administrativo que se deba seguir ante una autoridad para obtener la autorización para la comercialización o la venta de un producto farmacéutico o agroquímico que contenga un nuevo componente químico, se requiriera la presentación de datos de pruebas u otra información no divulgada que total o parcialmente tenga la calidad de secreto empresarial y cuya generación sea el resultado de un esfuerzo considerable, la entrega podrá hacerse bajo garantía de confidencialidad y, en consecuencia, quedarán protegidos contra su divulgación o uso comercial desleal, salvo cuando la divulgación sea necesaria para proteger al público o cuando se adopten medidas adecuadas para asegurar que esos datos o información queden protegidos contra todo uso comercial desleal.

Ninguna persona individual o jurídica distinta a la que haya presentado los datos o la información a que se refiere el párrafo anterior podrá, sin autorización escrita de ésta última, contar con esos datos o información o invocarlos en apoyo a una solicitud para la aprobación de un producto aunque ello no implique su divulgación, durante un plazo de quince años contado a partir de la fecha en que la autoridad administrativa competente hubiere concedido a la persona titular de esos datos o información, la aprobación para la comercialización o venta de su producto.

TITULO VI ACCIONES PROCESALES

Capítulo I Disposiciones Generales

Principios Generales

178. 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.

Legitimación de Licenciarios

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

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

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

Legitimación de Cotitulares

180. 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.

Competencia

181. 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.

Procedimientos

182. 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.

Emplazamiento de Terceros

183. 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.

Cálculo de Indemnización

184. La indemnización de 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) Según el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción, de la explotación del registro o de la patente nula o anulada o de los actos de competencia desleal;

b) Según el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de que motivaron la acción; o

c) Según el precio que el demandado habría tenido que pagar por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubiera concedido.

Contenido de la Sentencia

185. La sentencia que declare con lugar alguna de las acciones previstas en esta Ley, además de resolver sobre el fondo del asunto, deberá, según el caso y teniendo en cuenta la necesidad de que haya proporción entre la gravedad de la infracción, las medidas ordenadas y los derechos de terceros:

a) Ordenar que las mercancías infractoras sean, sin indemnización alguna, retiradas de los circuitos comerciales de forma que se evite causar daños al titular del derecho, o que sean destruidas como objetos de ilícito comercio, principalmente cuando afecten o puedan afectar la salud o la vida de las personas o de los animales, la preservación de los vegetales, o bien cuando pudiesen causar daños graves al medio ambiente;

b) Disponer que los materiales e instrumentos que se hayan utilizado predominantemente en la producción de las mercancías infractoras, sean apartados de los circuitos comerciales o destruidos como objetos de ilícito comercio, sin indemnización alguna para su propietario, como medio para reducir al máximo los riesgos de nuevas infracciones;

c) Prohibir que las mercancías infractoras ingresen a los circuitos comerciales;

d) Disponer que las mercancías infractoras, previa eliminación o retiro de los signos distintivos, 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;

e) Disponer que cesen los actos infractores o de competencia desleal y que se tomen las medidas necesarias para impedir sus consecuencias y para evitar su repetición, así como el resarcimiento de los daños y perjuicios.

Capítulo II Acciones Civiles

Sección Uno Providencias Cautelares

Procedimiento

186. 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 decreta 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 días, siempre que el actor o peticionario hubiere acompañado prueba de la titularidad del derecho infringido y evidencia de la que resulten indicios que permitan razonablemente presumir la infracción o la inminencia de ésta. En el supuesto que se requiera garantía, el plazo establecido al inicio de este párrafo será de cuarenta y ocho horas contados a partir de la presentación de la fianza o garantía requerida.

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.

Medidas

187. El Juez ordenará, según el caso, las providencias que prudentemente tiendan a la protección del derecho del actor 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, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad, maquinaria y otros materiales resultantes de la infracción o usados para cometerla y de los medios que sirvieran predominantemente para realizar 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 la continuación o la repetición de la infracción o de los actos de competencia desleal, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en la literal b) cuando los mismos causen un daño o constituyan un riesgo que atente contra la salud o la vida humana, animal o vegetal, o contra el medio ambiente;

f) La anotación de la demanda sobre 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 la internación, 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 que las mercancías o productos se introduzcan en los circuitos comerciales.

Contragarantía

188. Una vez otorgada o concedida una providencia o medida cautelar que tienda a asegurar las resultas del proceso en cuanto a la pretensión restauradora en una acción civil o mercantil, la misma no podrá ser dejada sin efecto mediante una caución o garantía. La caución o garantía solamente podrá ser otorgada para lograr el levantamiento de providencias o medidas cautelares que tiendan a asegurar o proteger una pretensión indemnizatoria propiamente dicha. Por lo tanto, no será aplicable el artículo 533 del Código Procesal Civil y Mercantil o cualquier otra disposición similar a las providencias o medidas cautelares como las descritas en las literales *a), b), c), d), e) y f)* del párrafo primero del artículo 187 de esta ley.

Reconocimiento Judicial

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

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

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

Sección Dos Medidas en Frontera

Medida Cautelar en Frontera

190. El titular de un derecho protegido por esta ley relativo a marcas de fábrica o de comercio, 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 internación o el proceso de exportación de las mismas.

No podrá suspenderse la importación de mercancías en tránsito, ni de aquellas que hayan sido comercializadas en otro país por el propio titular del derecho o con su consentimiento. Tampoco se aplicarán medidas en frontera a las importaciones no comerciales que formen parte del equipaje personal de los viajeros.

Competencia y Contenido de la Solicitud

191. 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, serán aplicables las disposiciones y el procedimiento establecido en esta ley 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 ilegítimas y la naturaleza de las que se presume serán importadas o exportadas, a fin de que éstas puedan ser reconocidas fácilmente por las autoridades aduaneras.

El juez podrá, previamente a resolver, requerir al solicitante que presente pruebas o informaciones adicionales.

Notificación de la Suspensión

192. 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.

Duración de la Suspensión

193. 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.

Derecho de Inspección e Información

194. 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.

Indemnización

195. 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.

Sección Tres

Acción Civil por Infracción y de Reivindicación

Acción Civil por Infracción

196. 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.

Reivindicación del Derecho

197. 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.

Infracción durante la Tramitación

198. 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.

Presunción de Empleo del Procedimiento Patentado

199. 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.

Caducidad de la Acción

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

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

Sección Cuatro

Acción de Nulidad o Anulación

Legitimación

201. 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.

Acción, Excepción o Reconvención

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

Caducidad

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

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

corre el plazo de caducidad de la acción de anulación en tanto el signo, la invención, el modelo de utilidad o el diseño industrial no sean usados comercialmente por el presunto infractor, ni cuando los mismos han sido obtenidos de mala fe por el demandado.

Sección Cinco
Acción Contra Actos de Competencia Desleal
en Materia de Propiedad Industrial

Legitimación Activa

204. 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.

Caducidad de la Acción

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

Capítulo III
Acciones Penales

Ejercicio de la Acción Penal

206. 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 licenciatarario 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.

Providencias Cautelares

207. 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.

Procedimiento Específico

208. En cualquier estado del proceso, si existe acuerdo entre el titular o licenciario 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

Capítulo I Disposiciones Transitorias

Solicitudes en Trámite

209. 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 regirán 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.

Normas Especiales sobre Solicitudes de Patente

210. 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.

Registros y Patentes Vigentes

211. 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.

Expresiones o Señales de Propaganda Vigentes

212. 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.

Acciones Iniciadas Anteriormente

213. 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.

Ministerio Público

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

Capítulo II Disposiciones Finales

Normas Supletorias

215. 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.

Modificación al Artículo 275 del Código Penal

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

"Violación a los Derechos de Propiedad Industrial

275. 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."

Modificación al Artículo 358 del Código Penal

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

"Competencia Desleal

358. 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."

Modificación al Artículo 414 del Código Penal

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

"Desobediencia

414. 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."

Modernización del Registro

219. 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.

Normas Derogadas

220. 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.

Vigencia

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

Pase al Organismo Ejecutivo, para su sanción, promulgación y publicación.

Dado en el Palacio del Organismo Legislativo, en la ciudad de Guatemala, a los treinta y un días del mes de agosto del año dos mil.

*José Efraín Ríos Montt
Presidente*

Carlos Wohlers Monroy Carlos Hernández Rubio

Secretario Secretario

Palacio Nacional: Guatemala, dieciocho de septiembre del año dos mil.

Publíquese y cúmplase

Portillo Cabrera

Lic. J. Luis Mijangos C. Eduardo Weymann

Secretario General Ministro de Economía

Presidencia de la República

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