

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 licenciatarario 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 concededores 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 previsiones necesarias para proteger los intereses legítimos de los licenciarios. Para tal efecto, además de las pruebas aportadas por el titular de la patente, el Registro recabará la información que estime necesaria para verificar esos hechos.

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

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

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 licenciatarario, 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.



MINISTERIO DE ECONOMIA

Acuérdase emitir Reglamento de la Ley de Propiedad Intelectual

ACUERDO GUBERNATIVO No. 89-2002

Guatemala, 18 de marzo de 2002

EL Presidente de la República,

CONSIDERANDO:

Que la Ley de Propiedad Industrial, Decreto Número 57-2000 del Congreso de la República, tiene por objeto la protección, estímulo y fomento a la creatividad intelectual que tiene aplicación en el campo de la industria y el comercio, especialmente en lo relativo a la adquisición, mantenimiento y protección de los signos distintivos, de las patentes de invención y de modelos de utilidad y de los diseños industriales, así como la protección de los secretos empresariales y la represión de la competencia desleal;

CONSIDERANDO

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

POR TANTO

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

ACUERDA:

Emitir el siguiente:

Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial

ÍNDICE

	<i>Página</i>
Capítulo I:	
Disposiciones Generales	
Objeto	4
Definiciones	4
Requisitos comunes de la primera solicitud	5
Requisitos de las demás gestiones	6
Copias	6
Uso de formularios.....	6
Notificaciones	6
Gestores	7



	Fianza.....	7
	Prioridad.....	7
	Presentación de solicitudes	7
	Modificación de solicitudes	8
	Comprobante de pago de tasas	8
	Abandono.....	8
	Recurso	8
Capítulo II:	Disposiciones Relativas a la Solicitud de Inscripción de Marcas	
	Requisitos de la solicitud	9
	Reproducciones de la marca.....	9
	Traducción de la marca	9
	Listado de productos o servicios	9
	Reservas	10
	Prioridad múltiple	10
Capítulo III:	Disposiciones Relativas al Procedimiento de Registro de Marcas	
	Edicto.....	10
	Oposiciones.....	11
	Criterios para determinar la notoriedad.....	11
	Medios de prueba.....	12
	Edicto de enajenación, cambio de nombre o licencia....	12
	Franquicias.....	12
Capítulo IV:	Disposiciones Relativas a las Marcas Colectivas y Marcas de Certificación	
	Régimen Aplicable.....	12
	Titular de una marca colectiva	13
	Reglamento de uso de marca colectiva	13
	Solicitud de registro de marca colectiva.....	13
	Reglamento de uso de marca de certificación	14
	Solicitud de registro de marca de certificación	14
	Documentos anexos	15
	Examen de solicitud de marca colectiva o de certificación.....	15
	Actualización de información	16
	Autorización de los reglamentos de uso de las marcas de certificación.....	16
Capítulo V:	Disposiciones Relativas a Los Nombres Comerciales y los Emblemas	
	Solicitud de registro de un nombre comercial	16
	Documentos anexos	17
	Examen de la solicitud	17
	Resolución	17
	Edicto	17
	Oposiciones.....	18
	Resolución	18
	Inscripción	19
	Emblemas.....	19
Capítulo VI:	Disposiciones Relativas a las Expresiones o Señales de Publicidad	
	Régimen aplicable.....	19
Capítulo VII:	Disposiciones Relativas a las Denominaciones de Origen	
	Solicitud de registro	20
	Documentos que deben acompañarse a la solicitud de registro	21
	Resumen de la solicitud	21
	Examen de la solicitud	21



	Publicación de solicitud	22
	Observaciones al registro de la denominación de origen	22
	Resolución	22
	Normativa de administración de la denominación de origen	22
	Aprobación de la normativa	23
	Modificaciones a la normativa	24
	Organo de administración	24
	Autorización de uso	24
	Cancelación de autorizaciones	24
Capítulo VIII:	Disposiciones Relativas a Patentes de Invención	
	Formalidades de la solicitud de patente.....	25
	Reducción de tasas	25
	Unidad de la invención	26
	Dibujos.....	26
	Facultad del Registro para requerir la presentación de dibujos.....	27
	Fotografías	27
	Reivindicaciones independientes y reivindicaciones dependientes.....	27
	Instituciones de depósito de material biológico	27
	Consulta de expedientes.....	28
	Examen de fondo	28
	Exhibición de la invención.....	28
	Concesión de la patente.....	29
	Certificado de patente	29
	Anualidades.....	29
	Título que justifica la enajenación, cambio de nombre o licencia.....	29
	División de la solicitud	29
	Modificación y conversión de solicitudes	30
	Licencias obligatorias.....	30
	Cancelación, Modificación o Revocatoria de licencias obligatorias.....	30
Capítulo IX:	Disposiciones Relativas a Patentes de Modelos de Utilidad	
	Modelos de utilidad.....	31
Capítulo X:	Disposiciones Relativas a Diseños Industriales	
	Diseños industriales	31
	Descripción del diseño	31
	Modificación y corrección de la solicitud de diseño	31
	Registro del diseño industrial.....	31
Capítulo XI:	De la Información no Divulgada	
	Secretos Empresariales.....	32
	Obligación de divulgar	32
	Protección de los datos de prueba u otra información	32
	Alcance del derecho	33
	Responsabilidad	33
Capítulo XII:	De la Organización y Funcionamiento del Registro, en Materia Industrial.....	33
	Registro de la Propiedad Intelectual.....	33
	Organización del Registro.....	35
	Funciones del Registrador.....	35
	Facultades de los Sub Registradores y responsables de Departamentos	36
Capítulo XIII:	Actividad Registral	
	Numeración de expedientes	36



	Control de documentos e inscripciones	36
	Libros de registro	37
	Otros sistemas de registro	37
	Publicidad	37
	Reposición de libros	37
	Reposición de expedientes	38
	Reposición de edicto y orden de pago	38
Capítulo XIV:	Inscripciones	
	Forma de realizar las inscripciones	38
	Corrección de errores	39
	Anotaciones.....	39
	Alcance de la inscripción de marcas y otros signos	39
Capítulo XV:	Clasificaciones	
	Clasificación marcaña.....	39
	Aplicación de la clasificación	40
	Clasificación de patentes.....	40
	Clasificación de diseños industriales.....	40
	Consulta	40
	Elementos figurativos de signos distintivos	40
Capítulo XVI:	Disposiciones Finales y Transitorias	
	Ampliación de plazos.....	41
	Situaciones no previstas	41
	Epígrafes	41
	Vigencia	41

Capítulo I Disposiciones Generales

Objeto

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

Definiciones

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

Arancel	el Acuerdo Gubernativo por medio del cual se establecen las tasas aplicables por el Registro de la Propiedad Intelectual en materia de Propiedad Industrial.
Clasificación de Diseños	la Clasificación Internacional de Dibujos y Modelos Industriales, establecida por el Arreglo de Locarno del 8 de octubre de 1968, con sus revisiones y actualizaciones vigentes.



Clasificación de Patentes	la Clasificación Internacional de Patentes, establecida por el Arreglo de Estrasburgo del 24 de marzo de 1971.
Clasificación de Productos y Servicios	la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957.
Convenio de París	el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, según el texto adoptado conforme el Acta de Estocolmo del 14 de julio de 1967.
Ley:	la Ley de Propiedad Industrial, Decreto Número 57-2000 del Congreso de la República.
Reglamento:	el Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial.
Registrador:	el funcionario responsable del Registro de la Propiedad Intelectual o el funcionario que haga sus veces.

Requisitos comunes de la primera solicitud

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

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

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



Para facilitar la comunicación con el Registro, el solicitante podrá indicar en su solicitud otros datos, tales como dirección física, de correo electrónico, número telefónico y/o número de facsímil.

Requisitos de las demás gestiones

4. En las demás gestiones que sobre el mismo asunto se presenten deberá indicarse:
- a) el número de expediente;
 - b) los nombres y apellidos completos del solicitante o de quien lo represente;
 - c) el signo distintivo, invención o diseño industrial al que se refiere; y
 - d) los requisitos contemplados en los literales *d)* y *e)* del artículo 3 de este Reglamento.

Copias

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

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

Uso de formularios

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

Notificaciones

7. El Registro notificará sin necesidad de gestión de parte todas aquellas resoluciones en las que ordene la realización de un acto, en las que requiera la entrega de un documento y las resoluciones definitivas que se emitan en cualesquiera de las formas siguientes:

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

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



Gestores

8. Cuando se admita la actuación de un gestor oficioso, el interesado deberá ratificar lo actuado dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de presentación de la solicitud de que se trate, de lo contrario se tendrá por no presentada y, en el caso de tratarse de una solicitud inicial de registro, perderá el derecho de prelación.

Fianza

9. Para responder por las resultas del asunto si el interesado no aprobare lo hecho en su nombre, el gestor oficioso deberá constituir, a favor del representado, fianza por el plazo de un año y por el monto que fije el Registro, que en todo caso no será mayor a cinco mil quetzales (Q.5,000.00). El gestor deberá acompañar la fianza respectiva dentro del plazo de un mes contado a partir de la notificación.

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

Para tales efectos, el Registro deberá llevar un control de gestores oficiosos en el que se consigne el nombre del abogado, su número de colegiado, su dirección, el número de expediente de autorización y la fecha de vencimiento de la garantía.

Prioridad

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

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

Presentación de solicitudes

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



Modificación de solicitudes

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

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

Si antes de presentarse el pedido de división o fraccionamiento, se hubiere notificado algún requerimiento de forma, no se atenderá la división mientras no se hubiese subsanado el error u omisión. En igual forma se procederá cuando tratándose de solicitudes de registro de marca y otros signos distintivos, se hubiesen notificado objeciones que a juicio del Registro impiden acceder a la solicitud. La publicación de la solicitud efectuada antes de la división surtirá efectos para cada solicitud fraccionaria.

Comprobante de pago de tasas

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

Abandono

14. Cuando se tenga una solicitud por abandonada, el Registro hará constar esa circunstancia por medio de simple razón asentada en el propio expediente y lo archivará sin necesidad de notificación alguna.

Recurso

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



Capítulo II Disposiciones Relativas a la Solicitud de Inscripción de Marcas

Requisitos de la solicitud

16. Además de los requisitos de la solicitud de inscripción de marcas a que se refieren los artículos 5 y 22 de la Ley y los previstos en el artículo 3 de este Reglamento, el solicitante deberá indicar si la marca cuya inscripción solicita es de fábrica, de comercio o de servicios y consignar el lugar principal en que se fabriquen, distribuyan, comercialicen o presten los productos o servicios, según corresponda.

Reproducciones de la marca

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

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

Traducción de la marca

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

Listado de productos o servicios

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

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

Reservas

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

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

Prioridad múltiple

21. Cuando en la solicitud se invoquen prioridades múltiples o parciales se indicarán los datos relativos a todas ellas y se presentarán los documento correspondientes.

Para tales efectos, se entenderá por:

a) prioridad múltiple la que se invoca cuando la lista de productos o servicios de la solicitud presentada combina las listas de productos o servicios de dos o más solicitudes prioritarias;

b) prioridad parcial la que se invoque cuando la lista de productos o servicios de la solicitud presentada incluye solo parcialmente los productos o servicios comprendidos en la lista de la solicitud prioritaria.

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

Capítulo III

Disposiciones Relativas al Procedimiento de Registro de Marcas

Edicto

22. Además de la información a que se refiere el artículo 26 de la Ley, el edicto que debe publicarse respecto a la solicitud de inscripción de una marca deberá contener la siguiente información:

a) La marca tal y como se hubiere solicitado, incluyendo sus elementos denominativos, figurativos y la indicación que la marca ha sido solicitada en color, si fuere el caso;

b) La enumeración de productos o servicios; y



c) Cuando proceda, la mención de que la solicitud se refiere a una marca colectiva o de certificación.

Oposiciones

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

a) La marca y el número de expediente de la solicitud contra la cual se formula la oposición;

b) Los argumentos y las pruebas en que se funda la oposición;

c) Si la oposición se basa en un derecho derivado de una marca registrada o solicitada con anterioridad, una reproducción de la misma y la indicación de los productos o servicios para los cuales se hubiese solicitado o registrado y los productos o servicios respecto de los cuales se plantea la oposición;

d) Si la oposición se basa en un derecho derivado de una marca notoriamente conocida no registrada ni en trámite de inscripción en el país, una reproducción de la misma y las pruebas que acrediten su condición de marca notoriamente conocida;

e) Si la oposición se basa en un derecho derivado de un nombre comercial o emblema, la descripción de las actividades que constituyen el giro o actividad mercantil de la empresa o establecimiento que identifica; y

f) Si la oposición se basa en un derecho de autor o en un derecho sobre un diseño industrial, la representación gráfica del elemento protegido, cuando proceda.

Criterios para determinar la notoriedad

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

a) La extensión o el grado de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada. Se considerarán como sectores pertinentes para determinar la notoriedad de una marca, entre otros, cualquiera de los siguientes:

i. Los consumidores reales y/o potenciales del tipo de productos o servicios, a los que se aplica la marca; o

ii. Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplica la marca; o

iii. Los círculos empresariales o comerciales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplica la marca.



- b) La intensidad y el ámbito geográfico de difusión, publicidad o promoción de la marca;
- c) La antigüedad de la marca y la duración, magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la misma; y
- d) El análisis de producción y mercadeo de los productos o servicios que la marca distingue.

Medios de prueba

25. El Registro únicamente admitirá como medios de prueba los que estime pertinentes con relación al caso en cuestión.

Edicto de enajenación, cambio de nombre o licencia

26. El Registro no hará la anotación de la enajenación, cambio de nombre o de la licencia, hasta que se presente el ejemplar de la parte pertinente del diario oficial en donde aparece el edicto a que se refiere el artículo 47 de la Ley.

Franquicias

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

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

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

Capítulo IV Disposiciones Relativas a las Marcas Colectivas y Marcas de Certificación

Régimen Aplicable

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



Titular de una marca colectiva

29. Podrán solicitar la inscripción de una marca colectiva cualquier asociación de fabricantes, productores, artesanos, agricultores, industriales, prestadores de servicios o comerciantes que, de conformidad con la legislación que les sea aplicable, tengan personalidad jurídica.

Reglamento de uso de marca colectiva

30. El reglamento de uso de una marca colectiva deberá contener como mínimo:

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

Solicitud de registro de marca colectiva

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

- a) La denominación de la entidad solicitante y lugar de su constitución;



b) La marca cuyo registro se solicita y una reproducción de la misma cuando se trate de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales, con o sin color;

c) La enumeración de los productos o servicios que distinguirá la marca, con indicación del número de la clase a la que correspondan; y

d) Las características comunes que deben presentar los productos o servicios referidas al origen geográfico, modo de fabricación, a los materiales empleados o a cualquier otro aspecto.

Reglamento de uso de marca de certificación

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

a) La denominación o identificación de la entidad solicitante, su domicilio y dirección de su sede principal;

b) El objeto de la entidad;

c) El órgano de administración que conforme su propia normativa esté facultado para representar a la entidad;

d) Los requisitos que deben cumplir las empresas para solicitar la autorización de uso de la marca de certificación, incluidas las características que deban concurrir en los productos o servicios para los cuales se autorice el uso de la marca;

e) Las reglas y demás condiciones a que debe sujetarse el uso de la marca de certificación por las personas autorizadas;

f) Los mecanismos de vigilancia y verificación para el control del uso de la marca de certificación conforme a las reglas y condiciones a que se refiere la literal anterior; y

g) Las causales que darán lugar a la terminación de la autorización para el uso de la marca.

Solicitud de registro de marca de certificación

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

a) La denominación de la entidad solicitante y lugar de su constitución;

b) La marca cuyo registro se solicita y una reproducción de la misma cuando se trate de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales, con o sin color;

c) la indicación detallada de las características de los productos o servicios garantizadas por la marca;

d) la indicación de las normas o estándares de calidad que servirán de parámetro para la evaluación de las características que se garanticen en los productos o servicios a los cuales pueda incorporarse la marca; y

e) el nombre de la entidad o autoridad administrativa que hubiese aprobado el reglamento de uso de la marca.

Documentos anexos

34. Con las solicitudes de registro de marcas colectivas y de certificación deberá presentarse:

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

b) El comprobante de pago de la tasa establecida;

c) Cuatro reproducciones las solicitudes de la marca, en caso ésta sea de las mencionadas en el artículo 17 de este Reglamento;

d) Tres ejemplares de los reglamentos de uso, de los cuales al menos uno debe constar en soporte papel. Los restantes ejemplares de dichos reglamentos pueden presentarse en versión electrónica en un medio magnético debidamente identificado y en lenguaje o programa de ordenador compatible con el utilizado en el sistema del Registro. Uno de los ejemplares corresponderá a la copia para efectos de reposición a que se refiere el artículo 5 de este Reglamento.

Examen de solicitud de marca colectiva o de certificación

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

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

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



Actualización de información

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

Autorización de los reglamentos de uso de las marcas de certificación

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

Capítulo V
Disposiciones Relativas a Los
Nombres Comerciales y los Emblemas

Solicitud de registro de un nombre comercial

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

- a) El nombre comercial, tal y como ha sido usado, y una reproducción del mismo cuando incluya elementos figurativos;
- b) Una traducción del nombre comercial, cuando tuviese significado en un idioma distinto del español;
- c) La dirección o ubicación de la entidad, empresa o establecimiento mercantil que identifica;
- d) El giro o actividad de la entidad, empresa o establecimiento mercantil que identifica;
- e) El espacio territorial de influencia directa o de clientela efectiva de la entidad, empresa o establecimiento mercantil;
- f) La información relativa a la inscripción de la entidad, empresa o establecimiento en un registro público u otra oficina pública, si fuere el caso;
- g) La fecha en que se inició el uso público del signo en el país;
- h) La indicación de que el uso público no ha sido interrumpido, o bien, los períodos de interrupción y sus causas; y
- i) Toda otra información que se estime conveniente proporcionar a efecto de acreditar el uso público efectivo del nombre comercial con relación al giro indicado.



Documentos anexos

39. A la solicitud de registro de un nombre comercial, deberá adjuntarse:

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

Examen de la solicitud

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

Resolución

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

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

Edicto

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

- a) El nombre y apellidos completos del solicitante y su domicilio;
- b) El nombre y apellidos completos del representante del solicitante, así como la calidad en que actúa el mismo, en su caso;
- c) La fecha de presentación de la solicitud;
- d) El número del expediente respectivo;
- e) El nombre comercial, tal como se hubiere solicitado;



- f) La dirección o ubicación de la entidad, empresa o establecimiento mercantil que identifica;
- g) El giro o actividad de la entidad, empresa o establecimiento mercantil que identifica;
- h) La fecha y firma del Registrador o el funcionario del Registro que aquél designe para tal efecto mediante acuerdo interno; y
- i) El sello del Registro.

Oposiciones

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

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

Resolución

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



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

Inscripción

45. La inscripción de un nombre comercial deberá contener:

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

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

Emblemas

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

Capítulo VI Disposiciones Relativas a las Expresiones o Señales de Publicidad

Régimen aplicable

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

Capítulo VII Disposiciones Relativas a las Denominaciones de Origen

Solicitud de registro

48. La solicitud de registro de una denominación de origen podrá ser presentada por una o varias personas, individuales o jurídicas, que sean o que agrupen a, según el caso, productores, fabricantes o artesanos que desarrollen su actividad vinculada a la denominación solicitada en la región o localidad correspondiente. También podrá ser presentada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación o el Ministerio de Cultura y Deportes, indistintamente, en cuyo caso la solicitud deberá ser suscrita por el titular del despacho o quien haga sus veces de conformidad con la Ley del Organismo Ejecutivo.

En todo caso, la solicitud deberá cumplir con lo establecido en los artículos 5 y 85 de la Ley y 3 del Reglamento. Para efectos de proporcionar la información a que se refieren las literales *b)*, *d)*, *e)* y *f)* del artículo 85 de la Ley, el solicitante deberá describir, en forma detallada:

a) Las actividades que ejerce y el lugar en donde se encuentran sus establecimientos de producción;

b) La zona geográfica de producción que cubre la denominación de origen, con indicación de altitudes y latitudes aplicables, regiones, localidades o lugares que comprende, las características particulares en cuanto a suelos, precipitación fluvial, variaciones de clima y otros factores naturales que incidan sobre el producto de que se trate;

c) El proceso de producción, elaboración o extracción, con indicación de las características generales y especiales del mismo, detallando los elementos que incidan de forma directa en las cualidades o características del producto de que se trate, incluyendo los factores humanos y culturales, según el caso;

d) El producto de que se trate, con indicación de las características generales y las características o cualidades especiales que se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se producen, derivado de la incidencia de los factores a que se hace referencia en la literal *a)* de este artículo;

e) Los vínculos entre el producto, los factores naturales y los factores humanos que se describan conforme las literales *a)*, *b)* y *c)* de este artículo; y

f) Una relación histórica de la gestación de la denominación de origen pretendida con relación al producto que ampara y cualquier otro elemento que sobre el grado de conocimiento de tal denominación tenga el público en general.

Documentos que deben acompañarse a la solicitud de registro

49. A la solicitud de inscripción de una denominación de origen deberán acompañarse todos aquellos documentos que resulten pertinentes para acreditar la información y datos a que se refieren los artículos 85 de la Ley y 48 de este Reglamento, incluyendo:

- a) El o los mapas que resulten necesarios para identificar la zona geográfica;
- b) Los análisis o estudios técnicos que respalden la información sobre las características del producto, los factores naturales y humanos descritos y el vínculo entre el producto y dichos factores;
- c) El resumen o extracto de la solicitud;
- d) Los documentos que acrediten que el solicitante ha ejercido y ejerce una actividad productiva o artesanal, según se trate, en la zona geográfica que abarcará la denominación, por lo menos durante los dos años anteriores a la solicitud; y
- e) El comprobante de pago de la tasa establecida.

Resumen de la solicitud

50. El resumen o extracto de la solicitud de inscripción de una denominación de origen, a que se hace referencia en el tercer párrafo del artículo 86 de la Ley y en el artículo anterior, deberá contener:

- a) El nombre y apellidos completos del solicitante o solicitantes y, si el solicitante es una entidad de derecho público o privado, su nombre y el de su representante legal;
- b) La denominación de origen cuyo registro se solicita;
- c) Las regiones, localidades o lugares que comprende la zona geográfica de producción a que corresponde la denominación de origen; y
- d) El producto que identificará la denominación de origen y la descripción de las características que deben concurrir para calificar bajo tal denominación.

Examen de la solicitud

51. El Registro examinará si la solicitud cumple con los requisitos establecidos en los artículos 5 y 85 de la Ley y 3 de este Reglamento.

Si como consecuencia del examen a que se refiere el párrafo anterior, el Registro advirtiese el incumplimiento de alguno de los requisitos de forma y/o que la información proporcionada o documentación acompañada no satisface los requisitos legales o resulta insuficiente para el examen de la solicitud, requerirá que se subsanen los errores u omisiones y/o que se presente la información o documentación complementaria, fijándole para tales efectos el plazo de dos meses.

Publicación de solicitud

52. El edicto cuya publicación debe ordenar el Registro, además de la información contenida en el resumen, deberá indicar:

- a) La fecha de presentación de la solicitud;
- b) El número del expediente respectivo;
- c) La fecha del edicto;
- d) La firma del Registrador o el funcionario del Registro que aquél designe para tal efecto mediante acuerdo interno; y
- e) El sello del Registro.

Observaciones al registro de la denominación de origen

53. Dentro de los dos meses siguientes a la publicación del edicto, cualquier persona podrá formular observaciones, objetando, aclarando o adicionando la información proporcionada por el solicitante. El interesado deberá acompañar la documentación que sustente sus observaciones.

De las observaciones formuladas se dará audiencia al solicitante por el plazo de dos meses.

Resolución

54. Dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo previsto para presentar observaciones o del plazo concedido al solicitante para manifestarse sobre éstas, cuando se hubieren presentado, el Registro resolverá la solicitud en forma razonada refiriéndose a las observaciones que hubieren sido presentadas.

Si la solicitud fuere estimada procedente, además de los requisitos a que se refiere el artículo 87 de la Ley, la resolución que ordena la inscripción de la denominación de origen mandará que se elabore y presente al Registro la normativa correspondiente al uso y administración de la misma dentro del plazo establecido en la Ley.

Dentro del mes siguiente a la fecha en que se encuentre firme, la resolución a que se refiere el párrafo anterior deberá publicarse por una sola vez en el diario oficial, para lo cual de oficio el Registro deberá extender la certificación correspondiente, todo a costa del solicitante, salvo que se tratase de alguno de los Ministerios a que se refiere el artículo 84 de la Ley.

Normativa de administración de la denominación de origen

55. La normativa de uso y administración de la denominación de origen a que se refiere el artículo 87 de la Ley, deberá contener como mínimo:



- a) La información a que se refieren los artículos 85 y 87 de esta Ley y 48 de este Reglamento, acorde con la resolución del Registro que aprueba la inscripción de la denominación de origen de que se trate;
- b) La integración del Organo de Administración de la denominación de origen y la forma de suplir a sus miembros en caso de ausencia temporal o definitiva;
- c) Las funciones y forma de actuación del Organo de Administración;
- d) La forma de modificar la normativa de administración y uso de la denominación de origen, previamente a su presentación al Registro para solicitar su aprobación;
- e) Los requisitos que los productores, fabricantes o artesanos deben cumplir para obtener la autorización de uso de la denominación de origen y el procedimiento aplicable a las solicitudes;
- f) Los derechos y las obligaciones de las personas autorizadas a utilizar la denominación de origen;
- g) El procedimiento y requisitos a cumplir para obtener la renovación del plazo de autorización de uso de la denominación de origen;
- h) Los mecanismos de vigilancia y verificación que se aplicarán para asegurar el uso debido de la denominación de origen;
- i) Las infracciones y sanciones aplicables por incumplimiento a las obligaciones que deben observar quienes estuvieren autorizados para usar la denominación de origen; y
- j) Las causas por las cuales procede la cancelación de la autorización de uso otorgada a una persona.

Aprobación de la normativa

56. Presentada la normativa de uso y administración de la denominación de origen, el Registro procederá a examinar si la misma se ajusta a las disposiciones de la Ley y este Reglamento. En el caso de que lo estime necesario, podrá requerir al solicitante que realice modificaciones a la normativa propuesta.

En un plazo no mayor de un mes contado a partir de la fecha de presentación, o de realizadas las modificaciones requeridas, el Registro emitirá resolución aprobando la normativa de uso y administración y ordenando que la misma se publique por una sola vez en el diario oficial a costa del solicitante, salvo que se tratare de alguno de los Ministerios a que se refiere el artículo 84 de la Ley. La normativa de uso y administración entrará en vigencia ocho días después de su publicación.

Modificaciones a la normativa

57. Corresponde al Organo de Administración la facultad de solicitar al Registro la aprobación de modificaciones a la normativa de uso y administración de la denominación de origen. En tal caso, será aplicable el procedimiento establecido en el artículo anterior.

Organo de administración

58. El Organo de Administración de una denominación de origen estará integrado por:

- a) Un representante del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación;
- b) Un representante del Ministerio de Cultura y Deportes;
- c) Un representante del Registro; y
- d) Los representantes que designen los productores, fabricantes o artesanos que hubieren calificado para utilizarla.

El plazo en que los mismos ejercerán sus cargos y la forma de su designación serán determinados en la normativa de uso y administración.

Cuando se integre por primera vez el Organo de Administración de una denominación de origen, el plazo del período inicial de funciones no podrá ser mayor a un año, y en sustitución de los representantes de los productores, fabricantes o artesanos que hubieren calificado para utilizarla, lo integrarán los representantes que sean designados por los solicitantes de la inscripción de la denominación de origen, o bien, en su defecto, por los representantes designados por los productores, fabricantes o artesanos del producto a que corresponda la denominación de origen y que hayan desempeñado sus actividades en el lugar designado por la misma durante los últimos dos años.

Autorización de uso

59. Las personas interesadas en utilizar una denominación de origen deberán solicitar al Organo de Administración la respectiva autorización, de conformidad con los requisitos y el procedimiento establecidos en la normativa de uso y administración.

Para los efectos consiguientes, el Organo de Administración deberá llevar un registro de las autorizaciones de uso que conceda, debiendo aplicar en lo que resulten pertinentes las disposiciones contenidas en este Reglamento relativas a la actividad registral.

Cancelación de autorizaciones

60. La autorización de uso de una denominación de origen podrá cancelarse en los siguientes casos:

- a) Por vencimiento del plazo de la autorización, si no se ha solicitado en tiempo su renovación;

- b) Por renuncia voluntaria del titular de la autorización;
- c) Por el uso de la denominación de origen en forma contraria a lo que establece la normativa de uso y administración, cuando ese uso amenace o cause desprestigio a la denominación de origen, incluyendo pérdida del valor económico de la misma; y
- d) Por las otras causas que establezca la normativa de uso y administración.

Cuando el Registro tenga conocimiento de alguna causal de cancelación contenida en las literales *c)* y *d)* anteriores, podrá recabar cualquier otra información o documentación complementaria y, de la denuncia y pruebas aportadas, dará audiencia por el plazo de un mes a la persona autorizada y al Organo de Administración, para que se manifiesten al respecto.

Evacuadas las audiencias o vencido el plazo señalado, el Registro deberá resolver sobre si procede o no la cancelación de la autorización de uso y, en su caso, notificará al Organo de Administración para que proceda a la anotación correspondiente.

Capítulo VIII **Disposiciones Relativas a Patentes de Invención**

Formalidades de la solicitud de patente

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

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

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

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

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

Reducción de tasas

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

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

Unidad de la invención

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

- a) un producto y un procedimiento para su preparación o fabricación;
- b) un producto y una utilización o aplicación del mismo;
- c) un producto, un procedimiento para su preparación o fabricación y una utilización o aplicación del producto;
- d) un procedimiento para la preparación o fabricación de un producto y una utilización o aplicación del producto;
- e) un procedimiento y un aparato o medio para la puesta en práctica del procedimiento;
- o
- f) un producto, un procedimiento para su preparación o fabricación y un aparato o medio para la puesta en práctica del procedimiento.

Dibujos

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

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



Facultad del Registro para requerir la presentación de dibujos

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

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

Fotografías

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

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

Reivindicaciones independientes y reivindicaciones dependientes

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

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

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

Instituciones de depósito de material biológico

68. A los efectos de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 109 de la Ley, el Registro mantendrá una lista actualizada de las instituciones nacionales e internacionales reconocidas para efectuar el depósito de las muestras de material biológico.

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



Consulta de expedientes

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

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

Examen de fondo

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

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

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

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

Exhibición de la invención

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

Concesión de la patente

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

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

Certificado de patente

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

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

Anualidades

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

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

Título que justifica la enajenación, cambio de nombre o licencia

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

División de la solicitud

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



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

Modificación y conversión de solicitudes

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

Licencias obligatorias

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

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

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

Cancelación, Modificación o Revocatoria de licencias obligatorias

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

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



resolución únicamente cabe el recurso de revocatoria establecido en la Ley de lo Contencioso Administrativo.

Capítulo IX Disposiciones Relativas a Patentes de Modelos de Utilidad

Modelos de utilidad

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

Capítulo X Disposiciones Relativas a Diseños Industriales

Diseños industriales

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

Descripción del diseño

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

Modificación y corrección de la solicitud de diseño

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

Registro del diseño industrial

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

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

Capítulo XI De la Información no Divulgada

Secretos Empresariales

85. Los secretos empresariales podrán estar referidos a la naturaleza, características o finalidad de los productos o servicios, a los métodos o procesos de producción o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.

La protección de un secreto empresarial procederá mientras existan las condiciones establecidas en el artículo 174 de la Ley.

Obligación de divulgar

86. No podrá ser considerada como secreto empresarial aquella información que deba ser divulgada por disposición legal.

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

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

Protección de los datos de prueba u otra información

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

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

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



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

Alcance del derecho

88. El derecho a que se refiere el segundo párrafo del artículo 177 de la Ley, no impedirá que un tercero solicite la autorización para la comercialización de un producto igual o similar que contenga el mismo componente químico o ingrediente activo, aún cuando se base en los mismos datos de prueba, si el nuevo solicitante acredita que obtuvo esa información en forma legítima o que tuvo acceso a la misma por haber sido divulgada en cualquier otro lugar del mundo. En todo caso, el nuevo solicitante deberá acompañar a su solicitud declaración jurada ante Notario sobre tales extremos.

Responsabilidad

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

Capítulo XII
De la Organización y Funcionamiento
del Registro, en Materia Industrial

Registro de la Propiedad Intelectual

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

a) La organización y administración del registro de los derechos de Propiedad Industrial, en particular lo relacionado a los procedimientos para la adquisición y mantenimiento de los derechos relativos a signos distintivos, invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales;

b) La planificación y desarrollo de programas de difusión, capacitación y formación en materia de derechos de Propiedad Industrial, directamente o en colaboración con entidades nacionales, extranjeras e internacionales;

c) La coordinación de políticas, estrategias y acciones con las instituciones públicas o privadas, nacionales, extranjeras, regionales e internacionales, que tengan relación o interés con el fomento y la protección de los derechos de Propiedad Industrial, la transferencia de tecnología, así como con el estudio y promoción del desarrollo tecnológico y la innovación;



d) Proporcionar información al público y usuarios respecto a la Propiedad Industrial, así como aquella información y cooperación técnica que le sea requerida por las autoridades competentes;

e) Brindar asesoría técnica jurídica a los inventores nacionales, abogados, usuarios y público en general con relación a la presentación de solicitudes y al cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en la Ley y en este Reglamento;

f) Promover la creatividad intelectual en invenciones de aplicación industrial, apoyando su desarrollo e impulsando la transferencia de tecnología mediante la divulgación de los acervos documentales sobre invenciones publicadas en el país o en el extranjero, la asesoría sobre su consulta y aprovechamiento y, cuando se cuente con los recursos necesarios, mediante la organización de exposiciones y certámenes nacionales, regionales o internacionales, incluyendo el otorgamiento de premios y reconocimientos que estimulen la actividad inventiva;

g) Concertar convenios de cooperación o coordinación con instituciones públicas o privadas, nacionales, regionales o internacionales para el mejor cumplimiento de sus objetivos, principalmente para el intercambio de experiencias administrativas y metodología de trabajo, la capacitación de su personal, la organización de bases de datos, el intercambio de publicaciones y la actualización de acervos documentales en materia de Propiedad Industrial;

h) Realizar estudios sobre la situación de la Propiedad Industrial a nivel nacional e internacional y participar en las reuniones o foros internacionales relacionados con esa materia, cuando así lo dispongan las autoridades del Ministerio de Economía;

i) Actuar como órgano de consulta en materia de Propiedad Industrial de las distintas dependencias y entidades de la administración pública;

j) Participar en coordinación con las dependencias competentes del Ministerio de Economía en las negociaciones comerciales sobre la materia;

k) Elaborar la memoria de labores de cada año, incluyendo datos estadísticos sobre las actividades registrales de ese período;

l) Hacer del conocimiento del Procurador General de la Nación de aquellas infracciones a los derechos de Propiedad Industrial en que se afecten los intereses del Estado, para que se ejerciten las acciones procedentes;

m) Denunciar los delitos contra los derechos de Propiedad Industrial de que tenga conocimiento; y

n) Cumplir todas las demás funciones, atribuciones y actividades que le sean asignadas de conformidad con la Ley y este Reglamento.



Organización del Registro

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

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

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

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

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

Funciones del Registrador

92. El Registrador tendrá a su cargo las siguientes funciones:

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



i) Disponer las medidas disciplinarias que correspondan respecto a los funcionarios y empleados administrativos; y

j) Cualesquiera otras necesarias o convenientes a una buena y eficaz administración.

Facultades de los Sub Registradores y responsables de Departamentos

93. Los jefes de departamento emitirán las resoluciones de trámite en los asuntos sometidos a su conocimiento y, si tienen el cargo de Sub Registradores, autorizarán con su firma las inscripciones y anotaciones que correspondan.

Capítulo XIII
Actividad Registral

Numeración de expedientes

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

Control de documentos e inscripciones

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

- a) Presentación de solicitudes;
- b) Registro de Marcas;
- c) Registro de Nombres Comerciales y Emblemas;
- d) Registro de Expresiones o Señales de Publicidad;
- e) Registro de Denominaciones de Origen;
- f) Registro de Patentes de Invención;
- g) Registro de Patentes de Modelos de Utilidad;
- h) Registro de Diseños Industriales;
- i) Gravámenes sobre derechos inscritos;
- j) Gestores Oficiosos y fianzas; y

k) Cualquier otro que el Registrador estime necesario para el adecuado y eficiente desarrollo de la labor registral.



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

Libros de registro

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

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

Otros sistemas de registro

97. El Ministro de Economía, por medio de Acuerdo Ministerial, autorizará el establecimiento de sistemas de registro distintos al indicado en el artículo anterior, tales como el sistema de hojas movibles o el de inscripción y firma electrónica.

Publicidad

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

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

Reposición de libros

99. Cuando con motivo de cualquier siniestro o acto doloso o culposo se perdieren o quedasen destruidos, dañados o ilegibles, en todo o en parte, los libros del Registro, el Registrador levantará acta en la que hará constar, con la mayor claridad, cuáles son los libros que faltan o que han sufrido daño y las medidas de seguridad y de conservación que hubiese dispuesto.

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



Si los interesados no se presentaren dentro de los plazos fijados, el Registrador hará las reinscripciones que correspondan con base en la documentación que obre en el Registro, sin responsabilidad de su parte.

Reposición de expedientes

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

Cuando la reposición fuere de un expediente formado con anterioridad a la vigencia de este Reglamento y respecto al cual no hubiese duplicado en el archivo, el Registrador podrá ordenar la reposición con base en las copias de la solicitud inicial, de las resoluciones notificadas, de las publicaciones y de cualquier otra documentación que estimase necesario requerir al solicitante. En vista de la documentación recabada o la presentada por el interesado, el Registrador ordenará la reposición indicando en su resolución las medidas adoptadas, las actuaciones y documentos a reponer y el estado del expediente a partir del cual debe continuarse el trámite respectivo. En tales casos, la reposición no perjudicará derechos o intereses de terceros, quienes podrán promover las acciones que correspondan.

Reposición de edicto y orden de pago

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

Capítulo XIV Inscripciones

Forma de realizar las inscripciones

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

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

Corrección de errores

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

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

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

Anotaciones

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

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

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

Alcance de la inscripción de marcas y otros signos

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

Capítulo XV Clasificaciones

Clasificación marcaría

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



Aplicación de la clasificación

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

Clasificación de patentes

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

Clasificación de diseños industriales

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

Consulta

110. Para los efectos de garantizar su correcta aplicación y exclusivamente para fines de su consulta gratuita por los usuarios y público interesado en general, el Registro deberá mantener a disposición copias o ejemplares de las Clasificaciones Internacionales a que se refieren los artículos anteriores.

Elementos figurativos de signos distintivos

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

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



Capítulo XVI Disposiciones Finales y Transitorias

Ampliación de plazos

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

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

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

Situaciones no previstas

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

Epígrafes

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

Vigencia

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

COMUNÍQUESE
ALFONSO PORTILLO

EL MINISTRO DE ECONOMÍA
ARTURO MONTENEGRO C.