

DECRETO NUMERO 57-2000

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

CONSIDERANDO:

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

CONSIDERANDO:

Que la República de Guatemala, como parte del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, texto adoptado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y su enmienda del 28 de septiembre de 1979, debe promover por medio de su legislación interna los mecanismos necesarios para tutelar adecuadamente los derechos de 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 de Comercio);

CONSIDERANDO:

Que tanto el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (aprobado por Decreto 26-73 del Congreso de la República) como la Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad, Dibujos y Diseños Industriales (Decreto Ley 153-85), no responden adecuadamente a los cambios resultantes del desarrollo industrial, del comercio internacional y de las nuevas tecnologías, motivo por el cual se hace imperativo integrar al régimen jurídico normas que permitan que los derechos de propiedad industrial sean real y efectivamente reconocidos y protegidos de acuerdo con las exigencias actuales, y estimular así la creatividad intelectual y la inversión en el comercio y la industria;

POR TANTO:

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

DECRETA:

La siguiente:

LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

TITULO I

NORMAS COMUNES

CAPITULO UNICO

DISPOSICIONES GENERALES

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

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

ARTICULO 3.- Trato nacional. Las personas individuales o jurídicas, nacionales de otro Estado vinculado a Guatemala por un tratado que establezca trato nacional para los guatemaltecos, o las que tengan su domicilio o un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en aquel Estado, gozarán de un trato no menos favorable que el que se otorgue a los guatemaltecos, con respecto a la adquisición, mantenimiento, protección y ejercicio de los derechos establecidos por esta ley o respecto a los que se establezcan en el futuro.

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

REFORMADA por el Art. 34 del DECRETO No. 11-2006 del CONGRESO de la REPUBLICA de fecha 18 de Mayo de 2006, el cual queda así:

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

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

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

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

Expresión o señal de publicidad: toda leyenda, frase, combinación de palabras, diseños, 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.

REFORMADA por el Art. 34 del DECRETO No. 11-2006 del CONGRESO de la REPUBLICA de fecha 18 de Mayo de 2006, el cual queda así:

" Indicación geográfica: Indicaciones que identifican a un producto como originario de un país, o de una región, o una localidad de ese país, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico. Todo signo o combinación de signos, en cualquier forma, serán susceptibles de constituir una indicación geográfica."

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

REFORMADA por el Art. 34 del DECRETO No. 11-2006 del CONGRESO de la REPUBLICA de fecha 18 de Mayo de 2006, el cual queda así:

" **Marca:** Todo signo denominativo, figurativo, mixto, tridimensional, olfativo, sonoro o mixto, que sea apto para distinguir los productos o servicios de otros similares en el

mercado, de una persona individual o jurídica, de los de otra y que pueda ser objeto de una representación gráfica."

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

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

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

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

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

Procedimiento: 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.

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

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

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

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

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

a) En la presentación y contestación de oposiciones;

b) Cuando el Registro o esta ley señalen un plazo para cumplir con determinado acto, si el incumplimiento puede afectar derechos del requerido; y

c) En la presentación de solicitudes de registro y renovación de signos distintivos.

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

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

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

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

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

ARTICULO 10.- Intervención de terceros. Cuando se presente una solicitud relativa a la renuncia o cancelación voluntaria de un derecho registrado, el escrito deberá contener la firma del titular legalizada por notario y, si estuviese inscrito algún derecho en favor de

tercero, la inscripción procederá sólo si consta el consentimiento de éste por escrito con forma legalizada.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TITULO II DE LAS MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

CAPITULO I DE LAS MARCAS

SECCION UNO NORMAS GENERALES

ARTICULO 16.- REFORMADO por el Art. 35 del DECRETO No. 11-2006 del CONGRESO de la REPUBLICA de fecha 18 de Mayo de 2006, el cual queda así:

"Signos que pueden constituir marcas. Las marcas podrán consistir en palabras o conjuntos de palabras, letras, cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, grabados, viñetas, orlas, líneas y franjas y combinaciones y disposiciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Pueden asimismo consistir en marcas sonoras y olfativas, en la forma, presentación o acondicionamiento de los

productos, sus envolturas o empaque, el medio de expendio de los productos o los servicios correspondientes, y otros que a criterio del Registro tengan aptitud distintiva.

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

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

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

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

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

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

ARTICULO 17.- Adquisición del derecho. Las marcas tienen la calidad de bienes muebles, la propiedad de las mismas se adquieren 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 sólo se adquiere con relación a los productos o servicios para los que haya sido registrada.

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

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

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

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

El derecho de prioridad podrá invocarse con la presentación de la nueva solicitud o en cualquier momento hasta dentro de un plazo que no exceda de tres meses a la fecha de vencimiento de la prioridad. Para acreditar la prioridad deberá acompañarse una copia de la solicitud prioritaria, certificada por la oficina o autoridad competente que hubiere recibido dicha solicitud, la cual quedará dispensada de toda legalización y deberá llevar anexa una traducción si no estuviere redactada en español. La certificación a que se refiere ese 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 tercero y tales hechos no darán lugar a la adquisición de ningún derecho de tercero respecto a la marca y para los productos o servicios contenidos en la primera solicitud.

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

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

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

- a) Que no tenga suficiente aptitud distintiva con respecto al producto o al servicio al cual se aplique;
- b) Que consista en la forma usual o corriente del producto o del envase al cual se aplique o en una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del producto o del servicio de que se trate.
- c) Que consista en una forma que dé una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplique;
- d) Que consista exclusivamente en un signo, una indicación que, en el lenguaje corriente, técnico o científico, o en los usos comerciales del país, sea una designación común o usual del producto o del servicio de que se trate;

- e) Que consista exclusivamente en un signo, una indicación o un adjetivo que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o del servicio de que se trate, su traducción a otro idioma, su variación ortográfica o la construcción artificial de palabras no registrables;

- f) Que consista en un simple color aisladamente considerado;

- g) Que consista en una letra o un dígito aisladamente considerado, salvo que se presente en una forma especial y distintiva;

- h) Que sea contrario a la moral o al orden público;

- i) Que comprenda un elemento que ofenda o ridiculice a personas, ideas, religiones o símbolos nacionales de cualquier país o de una entidad internacional;

- j) Que pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica o cultural, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o del servicio de que se trate;

- k) Que consista en una indicación geográfica que no se ajuste a lo dispuesto en el artículo 16 párrafo dos de esta ley;

- l) Que reproduzca o imite, total o parcialmente, el escudo, bandera, símbolo, emblema, sigla, denominación o abreviación de denominación de cualquier Estado u organización internacional, sin autorización de la autoridad competente del Estado o de la organización internacional de que se trate;

- m) Que reproduzca o imite, total o parcialmente, un signo oficial de control o de garantía adoptado por un Estado o una entidad pública, sin autorización de la autoridad competente de ese Estado;

n) Que reproduzca monedas o billetes de curso legal en el territorio de cualquier país, títulos valores u otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o especies fiscales en general;

ñ) Que incluya o reproduzca medallas, premios, diplomas u otros elementos que hagan suponer la obtención de galardones con respecto al producto o servicio correspondiente, salvo que tales galardones hayan sido verdaderamente otorgados al solicitante del registro o a su causante y ello se acredite al tiempo de solicitar el registro;

o) Que consista en la denominación de una variedad vegetal, protegida en el país o en algún país del extranjero, y con relación a los productos que identifica la variedad de que se trate; y

p) Que sea o haya sido una marca de certificación, cuyo registro fue anulado, o que hubiere dejado de usarse por disolución o desaparición de su titular, a menos que hayan transcurrido por lo menos diez años desde la anulación, disolución o desaparición, según el caso.

Sin perjuicio de lo establecido en los literales a), d), e), f) y g) del párrafo anterior, podrá admitirse para su trámite el registro de la marca, o podrá renovarse una ya registrada, cuando a criterio del Registro y conforme a las pruebas que sobre el particular presente el solicitante, se establece que un signo comprendido en esos supuestos ha adquirido suficiente aptitud o carácter distintivo respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica derivado del uso continuado del mismo en el comercio.

ARTICULO 21.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. No podrá ser registrado como marca, ni como elemento de la misma, un signo cuando ello afecte algún derecho de tercero. En y 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 este 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.

SECCION DOS

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE MARCAS

ARTICULO 22.- REFORMADO por el Art. 36 del DECRETO No. 11-2006 del CONGRESO de la REPUBLICA, de fecha 18 de Mayo de 2006, el cual queda así:

"Solicitud de registro. La solicitud de registro de una marca contendrá:

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

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

i) El país de origen del signo.

Si el solicitante invoca prioridad deberá indicar

1. El nombre del país o de la oficina regional en la cual se presentó la solicitud prioritaria;

2. La fecha de presentación de la solicitud prioritaria;

3. El número de la solicitud prioritaria, si se le hubiese asignado."

ARTICULO 23.- REFORMADO por el Art. 37 del DECRETO No. 11-2006 del CONGRESO de la REPUBLICA de fecha 18 de Mayo de 2006, el cual queda así:

"Documentos adjuntados. Con la solicitud deberán presentarse:

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

b) El comprobante de pago de la tasa establecida;

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

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

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

ARTICULO 24.- REFORMADO por el Art. 38 del DECRETO No. 11-2006 del CONGRESO de la REPUBLICA de fecha 18 de Mayo de 2006, el cual queda así:

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

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

a) Que contenga información que permita identificar al solicitante o su representante e indique dirección para recibir notificaciones en el país;

b) Que indique la marca cuyo registro se solicita o,

1. Tratándose de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color, se debe acompañar de una reproducción de la marca;

2. Tratándose de marcas sonoras o auditivas, se acompañará de una copia de su reproducción en material de apoyo; y

3. Si se trata de marcas olfativas, deberá acompañarse de material de apoyo que puede incluir copia de la fórmula química o procedimiento.

c) Que indique los nombres de los productos o servicios para los cuales se usa o se usará la marca; y

d) Que acompañe el comprobante de pago de la tasa establecida."

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

ARTICULO 26.- REFORMADO por el Art. 39 del DECRETO No. 11-2006 del CONGRESO de la REPUBLICA de fecha 18 de Mayo de 2006, el cual queda así:

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

El edicto deberá contener:

- a) El nombre y domicilio del solicitante;
- b) El nombre del representante del solicitante, cuando lo hubiese;
- c) La fecha de presentación de la solicitud;

d) El número de la solicitud o expediente;

e) La marca tal como se hubiere solicitado, y en el caso de una marca sonora o auditiva, su descripción gráfica, haciendo constar que el Registro tiene disponible, para las partes interesadas, un ejemplar del material de apoyo de su reproducción para su consulta, si se tratare de una marca olfativa, la descripción gráfica, haciendo constar que el Registro tiene a disposición de los interesados, un ejemplar del material de apoyo para su consulta;

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTICULO 28.- REFORMADO por el Art. 40 del DECRETO No. 11-2006 del CONGRESO de la REPUBLICA de fecha 18 de Mayo de 2006, el cual queda así:

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

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

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

ARTICULO 29.- Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, nulidades y/o anulaciones se tomará en cuenta, entre otras, las reglas que se indican a continuación:

a) Deberá en todo caso darse preferencia al signo ya protegido sobre el que no lo está;

- b) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate;
- c) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- d) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- e) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que se 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 puedan 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 obra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.

ARTICULO 30.- REFORMADO por el Art. 41 del DECRETO No. 11-2006 del CONGRESO de la REPUBLICA, de fecha 18 de Mayo de 2006, el cual queda así:

"Inscripción de marca y sus efectos. La inscripción de la marca podrá realizarse manualmente o por un medio electrónico o informático adecuado, y deberá contener:

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

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

- c) La marca registrada si ésta es:
 - 1. Puramente denominativa, y en el caso de las marcas denominativas con grafía, forma o color especiales; o

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SECCION TRES

VIGENCIA, RENOVACION Y MODIFICACION DEL REGISTRO

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

ARTICULO 32.- Procedimiento de renovación. La renovación del registro de una marca deberá solicitarse al Registro, dentro del año anterior a la expiración de cada período. También podrá presentarse dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento, debiendo en tal caso pagarse además de la tasa de renovación correspondiente el recargo que se establezca. Durante el plazo de gracia el registro mantendrá su vigencia plena.

La solicitud de renovación deberá contener:

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

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

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

ARTICULO 33.- División del registro. El titular de un registro podrá pedir en cualquier momento que se divida el mismo, a fin de separa 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 fórmula 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 unificarse con un número distinto, pero en la inscripción deberá hacerse referencia al registro original. El Registro extenderá al titular de la marca, un certificado por cada uno de los registros fraccionarios.

ARTICULO 34.- Corrección y limitación del registro. El titular de un registro podrá pedir en cualquier momento que se modifique su inscripción para corregir algún error. No se admitirá la corrección si la misma implica una ampliación de la lista de productos o servicios cubiertos por el registro, o bien, un cambio en la marca, salvo que estos

fueren necesarios para rectificar un error imputable al Registro, en cuyo caso no procederá el pago de tasa alguna.

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

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

SECCION CUATRO

DERECHOS, LIMITACIONES Y OBLIGACIONES

ARTICULO 35.- REFORMADO por el Art. 42 del DECRETO No. 11-2006 del CONGRESO de la REPUBLICA de fecha 18 de Mayo de 2006, el cual queda así:

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

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

los cuales se ha registrado la marca, o para productos o servicios diferentes, aún si están comprendidos en otra clase de clasificación de marcas, cuando pudieren causar confusión o riesgo de asociación con esa marca o impliquen un aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca o puedan provocar el debilitamiento de su fuerza distintiva, cualquiera que sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocida la marca;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTICULO 35 BIS.- ADICIONADO por el Art. 43 del DECRETO No. 11-2006 del CONGRESO de la REPUBLICA de fecha 18 de Mayo de 2006, el cual queda así:

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

- 1) Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios comprendidos en los casos previstos en las literales c) y g) de este artículo;
- 2) Importar, exportar, almacenar o transportar dichos productos; y
- 3) Usar la marca en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente de los medios en que se realice, si produce un efecto comercial dentro del país, sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables"

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

- a) Su nombre o dirección, o los de sus establecimientos mercantiles;
- b) Indicaciones o informaciones sobre las características de sus productos o servicios, entre otras las referidas a su cantidad, calidad, utilización, origen geográfico o precio; y
- c) Indicaciones o informaciones sobre disponibilidad, utilización, aplicación o compatibilidad de sus productos o servicios, en particular con relación a piezas de recambio o accesorios.

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

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

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

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

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

ARTICULO 40.- Indicación de procedencia de productos. Todos los productos que se comercialicen en el país deberán indicar claramente en idioma español el lugar de producción o de fabricación del producto, el nombre del productor o fabricante, y el vínculo o relación entre dicho productor o fabricante y el titular de la marca que se usa

sobre el producto, cuando no fuesen la misma persona, sin perjuicio de las normas sobre etiquetado o información al consumidor que fuesen aplicables.

SECCION CINCO

ENAJENACION, CAMBIO DE NOMBRE DEL TITULAR Y LICENCIA DE USO

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

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

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

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

a) El nombre, razón social o denominación del titular registrado y del nuevo titular o el nuevo nombre, razón social o denominación del titular y sus direcciones;

b) La marca o marcas afectados por el traspaso o cambio de nombre e indicación de sus registros o del número de expediente en que se tramitan; y

c) Título en virtud del cual se efectúa el traspaso o el cambio de nombre.

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

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

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

ARTICULO 45.- REFORMADO por el Art. 44 del DECRETO No. 11-2006 del CONGRESO de la REPUBLICA de fecha 18 de Mayo de 2006, el cual queda así:

"Licencia de uso de marca. El titular del derecho sobre una marca registrada puede conceder la licencia a un tercero para usar la marca. El contrato de licencia debe constar por escrito; si es otorgado en idioma distinto al español, el documento deberá ser debidamente legalizado y contar con traducción jurada.

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

a) El licenciatarario tendrá derecho a usar la marca durante toda la vigencia de su registro, incluidas sus renovaciones, en todo el territorio del país y con respecto a todos los productos o servicios para los cuales estuviere registrada la marca;

b) La licencia no podrá ser cedida por el licenciatarlo, quien tampoco podrá otorgar sublicencias y no será exclusiva, pudiendo el titular otorgar otras licencias;

c) El licenciatarlo exclusivo podrá ejercer en nombre propio las acciones legales de protección de la marca, como si fuera el titular de la misma; y

d) Cuando la licencia se hubiese concedido como exclusiva, el titular no podrá conceder otras licencias en el país para la misma marca, para los mismos productos o servicios, ni podrá usar por sí mismo la marca en el país respecto de esos productos o servicios."

ARTICULO 46.- REFORMADO por el Art. 45 del DECRETO No. 11-2006 del CONGRESO de la REPUBLICA de fecha 18 de Mayo de 2006, el cual queda así:

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

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

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

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

d) Indicación de si la licencia es exclusiva o no, y las condiciones, pactos o restricciones convenidas con respecto al uso de la marca; y

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

A la solicitud deberá acompañarse una copia del contrato de licencia o un resumen del mismo, firmado por las partes, que contenga la información a que se refiere el párrafo

anterior, y el comprobante de pago de la tasa correspondiente. Si el contrato de licencia o el resumen del mismo no hubiere sido otorgado en Guatemala, el documento deberá estar debidamente legalizado y con traducción jurada al español, si fuere el caso.

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

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

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

ARTICULO 47.- REFORMADO por el Art. 46 del DECRETO No. 11-2006 del CONGRESO de la REPUBLICA de fecha 18 de Mayo de 2006, el cual queda así:

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

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

MARCAS COLECTIVAS

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

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

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

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

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

ARTICULO 52.- Cambios en el reglamento de empleo. El titular de una marca colectiva comunicará al Registro todo cambio introducido en el reglamento de empleo

de la marca colectiva. Dichos cambios serán inscritos en el Registro previo pago de la tasa establecida y surtirán efectos a partir de la fecha de presentación.

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

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

CAPITULO III

MARCAS DE CERTIFICACION

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPITULO IV

EXTINCION DEL REGISTRO DE LA MARCA

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

- 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.

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

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

ARTICULO 65.- Cancelación por generización de la marca. A pedido de cualquier persona interesada, la autoridad judicial competente podrá ordenar la cancelación del registro de una marca o limitar su alcance cuando su titular hubiese provocado o tolerado que ella se convierta en el nombre genérico de uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada.

Se entenderá que una marca se ha convertido en nombre genérico cuando en los medios comerciales y para el público dicha marca haya perdido su carácter distintivo como

indicación del origen empresarial del producto o servicio al cual se aplica. Para estos efectos deberán concurrir los siguientes hechos con relación a esa marca:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Si el registro se obtuvo en contravención a lo dispuesto en el artículo 20, o si el registro ha sido obtenido de mala fe, este adolecerá de nulidad absoluta y en consecuencia ser 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 obtuvo con base en datos falsos o inexactos, proporcionados por el solicitante;
- b) Si el solicitante fuere o hubiere sido agente, representante, cliente, usuario o distribuidor, o tenga o hubiere mantenido cualquier otra relación con la persona que en otro país hubiere registrado, o solicitado con anterioridad el registro del signo de que se trate, u otro semejante y confundible, salvo autorización del titular legítimo;
- c) Si el signo afecta a una marca notoria u otro signo notoriamente conocido, conforme lo previsto en la literal c) del artículo 21 de esta ley; y

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

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

CAPITULO V

EXPRESIONES O SEÑALES DE PUBLICIDAD

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

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

- a) Están comprendidos en alguna de las prohibiciones contenidas en el artículo 20 de esta ley;
- b) Es igual o similar a otra que ya estuviese registrada o solicitada para registro por un tercero;
- c) Incluye un signo distintivo ajeno, o uno similar a éste, sin la debida autorización;

d) Es susceptible de causar confusión respecto de los productos, servicios, empresa o establecimiento de un tercero; y

e) Están comprendidos en alguna de las prohibiciones detalladas en las literales c), d), e), f), g) y h) del artículo 21 de esta ley.

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

CAPITULO VI

NOMBRES COMERCIALES

ARTICULO 71.- REFORMADO por el Art. 47 del DECRETO No. 11-2006 del CONGRESO de la REPUBLICA de fecha 18 de Mayo de 2006, el cual queda así:

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

ARTICULO 72.- Nombres comerciales inadmisibles. Será inadmisibile para su registro un nombre comercial que:

a) No pueda diferenciarse suficientemente de otro nombre comercial usado anteriormente por otro empresario dedicado al mismo giro o actividad mercantil;

b) Consista, total o parcialmente, en una designación u otro signo ajeno o que sea contrario a la moral o al orden público;

c) Sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto relativo a la empresa o al establecimiento identificado con el mismo; y

d) Sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios que la empresa produce o comercializa.

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

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

ARTICULO 74.- Registro del nombre comercial. El titular de un nombre comercial podrá solicitar su inscripción en el Registro y la misma se efectuará sin perjuicio de mejor derecho de tercero. El registro tendrá carácter declarativo y vigencia indefinida, pero se extinguirá en los casos establecidos en el artículo 71 de esta ley. El registro también podrá ser cancelado en cualquier tiempo a pedido de su titular.

La inscripción será cancelada por el Registro, al comprobarse alguna de las situaciones mencionadas en el artículo 71 de esta ley. La solicitud de cancelación sólo podrá ser

promovida por tercero interesado en cualquier tiempo, de conformidad con el procedimiento que establece esta ley para el caso de oposición al registro de una marca.

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

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

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

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

CAPITULO VII

EMBLEMAS

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

CAPITULO VIII

INDICACIONES GEOGRAFICAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN

SECCION UNO

INDICACIONES GEOGRAFICAS

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

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

ARTICULO 80.- Indicaciones relativas al comerciante. Todo comerciante puede indicar su nombre y su domicilio sobre los productos que venda, aún cuando estos 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.

SECCION DOS

DENOMINACIONES DE ORIGEN

ARTICULO 81.- REFORMADO por el Art. 48 del DECRETO No. 11-2006 del CONGRESO de la REPUBLICA de fecha 18 de Mayo de 2006, el cual queda así:

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

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

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

ARTICULO 82.- REFORMADO por el Art. 49 del DECRETO No. 11-2006 del CONGRESO de la REPUBLICA de fecha 18 de Mayo de 2006, el cual queda así:

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

- a) Que no corresponda a la definición de denominación de origen contenida en el artículo 4 de esta Ley;
- b) Que sea contraria a las buenas costumbres, la moral o al orden público, o que pudiera inducir a error sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, o la aptitud para el empleo o el consumo de los respectivos productos;

- c) Que constituya la denominación común o genérica de algún producto, estimándose común o genérica una denominación cuando los concedores de ese tipo de producto o servicio la consideren como tal;
- d) Que pueda ser confusamente semejante a una marca solicitada antes de buena fe y que se encuentre en proceso de ser registrada;
- e) Que pueda ser confusamente semejante a una marca previamente registrada y que esté en vigencia de conformidad con esta ley; o
- d) Que pueda ser confusamente semejante a una marca que se ha vuelto notoriamente conocida en Guatemala antes de la fecha para la que se busca protección de la denominación de origen.

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

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

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

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

a) Datos generales del solicitante o de su representante legal;

REFORMADO por el Art. 50 del DECRETO No. 11-2006 del CONGRESO de la REPUBLICA de fecha 18 de Mayo de 2006, el cual queda así:

"b) Si el solicitante es persona jurídica, indicación de las actividades a las que se dedica y el lugar en donde se encuentran sus establecimientos, cuando se dediquen a la producción o fabricación del producto designado por la denominación de origen."

c) La denominación de origen cuyo registro se solicita;

d) La zona geográfica de producción, que comprenda a la denominación de origen;

e) Una descripción detallada del productos 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.

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

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

REFORMADO por el Art. 51 del DECRETO No. 11-2006 del CONGRESO de la REPUBLICA de fecha 18 de Mayo de 2006, el cual queda así:

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

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

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

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

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

ARTICULO 90.- REFORMADO por el Art. 52 del DECRETO No. 11-2006 del CONGRESO de la REPUBLICA de fecha 18 de Mayo de 2006, el cual queda así:

"Derecho de Utilización de una denominación de origen. Para poder usar una denominación de origen nacional, deberá obtenerse la correspondiente autorización del órgano de administración, conforme a la normativa que para la misma se hubiera 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 y los establecidos en la normativa de uso de la denominación de origen de que se trate, para lo cual se pueden tomar en consideración los siguientes criterios:

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

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

c) Que el solicitante acredite que ha ejercido la actividad productiva o artesanal de que se trate, en la región o localidad que abarque la denominación de origen como mínimo durante los dos (2) años anteriores a su solicitud.

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

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

TITULO III
INVENCIONES, MODELOS DE UTILIDAD
Y DISEÑOS INDUSTRIALES

CAPITULO I
INVENCIONES

SECCION UNO
PROTECCION DE LAS INVENCIONES

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

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

ARTICULO 92.- Materia excluida de patentabilidad. No son patentables:

- a) Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales;
- b) Una invención cuya explotación sería contraria al orden público o a la moral, entendiéndose que la explotación no se considerará contraria al orden público o a la moral solamente por razón de estar prohibida, limitada o condicionada por alguna disposición legal o administrativa; y
- c) Una invención cuya explotación comercial fuese necesario impedir para preservar la salud o la vida de las personas, animales o plantas o el medio ambiente.
- d) LITERAL d) adicionada por el artículo 1 del DECRETO No. 76-2002, del CONGRESO, vigente desde el (11 de Febrero de 2003), la cual queda así:

"Los medicamentos y productos químicos hasta el 31 de diciembre del año dos mil cuatro".

ARTICULO 93.- Requisitos de patentabilidad. 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.

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

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

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

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

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

ARTICULO 96.- REFORMADO por el Art. 53 del DECRETO No. 11-2006 del CONGRESO de la REPUBLICA de fecha 18 de Mayo de 2006, el cual queda así:

"Aplicación industrial. Una invención se considera susceptible de aplicación industrial cuando su objeto pueda ser producido o utilizado y tenga una utilidad específica, sustancial y creíble en cualquier tipo de industria o actividad productiva."

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

La novedad se pierde:

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

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

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

El derecho a la patente es transferible por cualquier título.

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

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

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

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

En caso que el patrono notificara su interés por la invención, el trabajador tendrá derecho a una remuneración equitativa teniendo en cuenta el valor económico estimado

de la invención, o bien a una participación en las ganancias, regalías o rentas producto de la comercialización de la invención, según se establezca contractualmente entre las partes. En defecto de acuerdo entre las partes, la remuneración será fijada por un juez competente de trabajo por la vía de los incidentes.

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

SECCION DOS

PROCEDIMIENTO DE CONCESION

ARTICULO 103.- REFORMADO por el Art. 54 del DECRETO No. 11-2006 del CONGRESO de la REPUBLICA de fecha 18 de Mayo de 2006, el cual queda así:

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

- a) Los datos generales del solicitante o de su representante legal, acreditando dicha representación;
- b) Lugar de constitución cuando se trate de una persona jurídica; y
- c) El nombre de la invención y del inventor y su dirección.

Pueden reconocerse los efectos derivados de la presentación de una solicitud internacional cuando estén establecidos en un tratado o convenio del que la República

de Guatemala sea parte. En ese caso, el examen de forma, la publicación de la solicitud y cualquier otro aspecto del procedimiento deben quedar regidos por lo establecido en el tratado o convenio y por los Reglamentos específicos que emita el Organismo Ejecutivo a sugerencia del Ministerio de Economía."

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

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

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

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

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

Lo 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 materia que requieren los artículos 105, 106 y 107 de esta ley.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTICULO 108.- REFORMADO por el Art. 55 del DECRETO No. 11-2006 del CONGRESO de la REPUBLICA de fecha 18 de Mayo de 2006, el cual queda así:

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

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

en la fecha de presentación de su solicitud, o por lo menos en la fecha de presentación de la solicitud prioritaria."

ARTICULO 109.- REFORMADO por el Art. 56 del DECRETO No. 11-2006 del CONGRESO de la REPUBLICA de fecha 18 de Mayo de 2006, el cual queda así:

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

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

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

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

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

ARTICULO 111.- Reivindicaciones. Las reivindicaciones definirán la invención que se desea patentar, en forma clara 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.

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

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

ARTICULO 113.- REFORMADO por el Art. 57 del DECRETO No. 11-2006 del CONGRESO de la REPUBLICA de fecha 18 de Mayo de 2006, el cual queda así:

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

ARTICULO 114.- Publicación de la solicitud. Al cumplirse el plazo de dieciocho meses contados 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 la 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.

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

- a) El número de la solicitud;
- b) La fecha de presentación de la solicitud;
- c) El nombre y domicilio del solicitante y del inventor;
- d) El nombre del representante del solicitante, si lo hubiese;
- e) El país u oficina, fecha y número de cada solicitud cuya prioridad se hubiese reclamado;
- f) El símbolo o símbolos de clasificación, cuando se hubiesen asignado;
- g) El nombre de la invención;

- h) El resumen, de conformidad con el artículo 112 de esta ley;
- i) Un dibujo representativo de la invención, si lo hubiere, seleccionado por el Registro;
y
- j) Fecha y firma del Registrador o del funcionario del Registro que éste designe para tal efecto.

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

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

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

ARTICULO 117.- REFORMADO por el Art. 58 del DECRETO No. 11-2006 del CONGRESO de la REPUBLICA de fecha 18 de Mayo de 2006, el cual queda así:

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

Posteriormente, procederá a efectuar el examen de fondo de la solicitud, previa presentación por el solicitante del comprobante del pago de la tasa fijada. Dicho examen

tendrá por objeto determinar si la invención reivindicada se ajusta a lo que; disponen los artículos 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 107, 108, 109, 110 y 111 de esta ley así como lo que establece el artículo 104, cuando fuere pertinente.

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

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

- a) El alcance y contenido del estado de la técnica;
- b) Las diferencias entre el estado actual de la técnica y la reivindicación;
- c) El nivel de destreza común en la técnica pertinente; y
- d) Factores secundarios apropiados como el éxito comercial, necesidades largamente sentidas pero no resueltas, el fracaso de otros y resultados inesperados."

ARTICULO 118.- REFORMADO por el Art. 59 del DECRETO No. 11-2006 del CONGRESO de la REPUBLICA de fecha 18 de Mayo de 2006, el cual queda así:

"Otros documentos. Para los efectos del examen de fondo, el Registro podrá requerir al solicitante que presente, dentro de un plazo de tres (3) meses contados a partir de la

notificación respectiva, prorrogable a un mes más en casos calificados por el Registro, una copia sin legalización y con traducción simple de cualquier material contenido en un expediente administrativo o judicial del extranjero relacionado con la solicitud en trámite, incluyendo entre otras.

- a) La propia solicitud;
- b) Los resultados de los exámenes de novedad o patentabilidad;
- c) La patente u otro título de protección que se hubiese concedido;
- d) Toda resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado, denegado u otorgado la solicitud de patente; y
- e) Toda resolución o fallo en que la patente u otro título de protección concedido haya sido revocado, anulado, invalidado o cancelado.

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

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

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

ARTICULO 119.- REFORMADO por el Art. 60 del DECRETO No. 11-2006 del CONGRESO de la REPUBLICA de fecha 18 de Mayo de 2006, el cual queda así:

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

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

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

La inscripción debe contener:

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