
Reforma la Ley de Propiedad Industrial Decreto 57-2000 del Congreso de la República

DECRETO NÚMERO 3-2013

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política de la República reconoce la libertad de industria y comercio, cuyo ejercicio se encuentra íntimamente relacionado con la creatividad intelectual y el uso de signos distintivos, cuya protección se encuentra desarrollada en la Ley de Propiedad Industrial vigente desde el 1 de noviembre de 2000.

CONSIDERANDO:

Que la producción y la distribución de diversos productos, incluidos entre otros, los agrícolas y alimenticios, ocupan un lugar importante en la economía guatemalteca y en economías con las que Guatemala interactúa; que la promoción de los productos que presenten determinadas características en atención a un vínculo con un lugar determinado puede sumar beneficios, en particular, en zonas rurales; y, que los consumidores conceden cada vez más especial importancia a la calidad de los productos, la que en muchos casos está relacionada de forma directa con el origen geográfico de los mismos.

CONSIDERANDO:

Que la propiedad intelectual es un elemento esencial para la facilitación del comercio y el logro de objetivos de desarrollo, lo que hace aconsejable la actualización de disposiciones en la legislación vigente.

POR TANTO:

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

DECRETA:

Las siguientes:

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

Artículo 1. Se reforma parcialmente el artículo 4 del Decreto Número 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial en cuanto a las definiciones sobre “denominación de origen”, “indicación geográfica”, “marca” y “signo distintivo”, las cuales quedan así:

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

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

Marca: todo signo que sea apto para distinguir los productos o servicios producidos, comercializados o prestados por una persona individual o jurídica, de otros productos o servicios idénticos o similares que sean producidos, comercializados o prestados por otra.

Signo distintivo: cualquier signo que constituya una marca, un nombre comercial,

un emblema, una expresión o señal de publicidad, una indicación geográfica o una denominación de origen.”

Artículo 2. Se reforma el primer párrafo del artículo 16 del Decreto Número 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial, el cual queda así:

“Las marcas podrán consistir en palabras o conjuntos de palabras, letras, cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, grabados, viñetas, orlas, líneas y franjas y combinaciones y disposiciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Pueden también consistir en sonidos y olores, en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos, sus envolturas o empaque, en el medio de expendio de los productos o los servicios correspondientes y otros que a criterio del Registro tengan o hayan adquirido aptitud distintiva.”

Artículo 3. Se reforman las literales g) y h) y se adiciona una literal i) así como un párrafo final al artículo 21 del Decreto Número 57-2000 del Congreso de la República, el cual queda así:

“g) Si el signo es idéntico, similar o constituye una traducción de una indicación geográfica o denominación de origen protegida en el País y pueda causar confusión o un riesgo de asociación;

h) Si el signo infringe un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial de un tercero; e,

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

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

Artículo 4. Se reforman las literales c), f), g), y se derogan las literales h) e i) del artículo 22 del Decreto Número 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial, el cual queda así:

“c) La marca cuyo registro se solicita y una reproducción de la misma cuando se trate de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color; si se tratare de una marca sonora u olfativa, una descripción suficientemente clara, inteligible y objetiva de las mismas;

f) Las reservas o renunciaciones especiales; y,

g) El país de origen del signo.”

Artículo 5. Se reforma el artículo 23 del Decreto Número 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial, el cual queda así:

“Artículo 23. Documentos anexos. Con la solicitud de registro deberán presentarse:

a) Los documentos o autorizaciones requeridos en los casos previstos en las literales l), m) y ñ) del párrafo uno del artículo 20, y 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 sobre adjunto, en caso ésta sea de las mencionadas en la literal c) del párrafo uno del artículo 22 de esta Ley;
- d) Tres ejemplares del soporte material en caso se trate de una marca sonora”

Artículo 6. Se reforma el tercer párrafo del artículo 25 del Decreto Número 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial, el cual queda así:

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

Artículo 7. Se reforma la literal e) del artículo 26 del Decreto Número 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial, el cual queda así:

“e) La marca tal como se hubiere solicitado, y en el caso de tratarse de una marca sonora u olfativa, se especificará tal aspecto juntamente con la descripción que hubiere proporcionado el solicitante, haciendo constar que el Registro tiene disponible para consulta de las personas interesadas, el soporte material en el caso de la primera.”

Artículo 8. Se reforman los numerales 1, 3 y 4 de la literal c) del artículo 30 del Decreto Número 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial, los cuales quedan así:

- “1. Puramente denominativa y en el caso de las marcas denominativas con grafía, forma o color especiales, una reproducción de la misma;
- 3. En el caso de marcas sonoras, se incluirá su descripción; y,
- 4. En el caso de marcas olfativas, se incluirá su descripción.”

Artículo 9. Se reforman las literales b) y c) del artículo 35 del Decreto Número 57- 2000 del Congreso de a República, Ley de Propiedad Industrial, las cuales quedan así:

“b) Oponerse al registro de una marca idéntica o semejante para identificar productos iguales o semejantes a aquellos para los cuales se registró la marca, o para productos o servicios diferentes, aún si están comprendidos en otra clase de la clasificación de productos y servicios que aplique, ello siempre que pudieren causar riesgo de confusión o impliquen un aprovechamiento indebido de una marca notoriamente conocida o puedan provocar riesgo de asociación o el debilitamiento de su fuerza distintiva, cualquiera que sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocida la marca;

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

- 1) Para identificar productos o servicios iguales o semejantes a aquellos para los cuales se ha registrado la marca, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar confusión y también sobre productos o servicios que se relacionen con los productos o servicios para los cuales se ha registrado o usado la marca, en el entendido de que en el caso del uso de una marca idéntica para productos o servicios idénticos, se presumirá que existe confusión;
- 2) Con respecto a envolturas, empaques, embalajes, botellas, latas, cajas o el acondicionamiento de dichos productos, cuando esto pudiere provocar confusión, el riesgo de asociación de la marca con ese otro producto o el debilitamiento de su fuerza distintiva; o,
- 3) Para identificar productos y servicios idénticos o semejantes a los que se identifican con una marca notoriamente conocida que esté o no registrada, cuando dicho uso pudiera causar confusión, o, en el caso de productos o servicios diferentes, cuando dicho uso pudiera indicar una asociación entre dichos productos o servicios y el titular de la marca que pudiera erosionar el interés del titular de la marca notoriamente conocida.”

Artículo 10. Se reforma el primer párrafo y el numeral 1 del artículo 35 bis del Decreto Número 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial, los cuales quedan así:

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

1. Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios comprendidos en los casos previstos en las literales c) y g) del artículo 35 de esta Ley.”

Artículo 11. Se reforma el artículo 38 del Decreto Número 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial, el cual queda así:

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

A los efectos de lo anterior, si el solicitante no hubiere renunciado expresamente a los elementos referidos, el Registro le requerirá cumplir con subsanar tal omisión de conformidad con el párrafo segundo del artículo 25 de esta Ley. En todo caso, se estará a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo.”

Artículo 12. Se reforma el artículo 78 del Decreto Número 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial, el cual queda así:

“**Artículo 78. Ámbito de aplicación.** Las disposiciones de este capítulo se aplicarán a las indicaciones geográficas y a las denominaciones de origen con independencia de si son nacionales o extranjeras, salvo cuando expresamente se haga tal distinción en una norma de esta Ley.”

Artículo 13. Se reforma el artículo 79 del Decreto Número 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial, el cual queda así:

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

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

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

Por su naturaleza, las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen no podrán ser objeto de enajenación, embargo o licencia.”

Artículo 14. Se reforma el artículo 80 del Decreto Número 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial, el cual queda así:

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

- a) No corresponda a las definiciones contenidas en el artículo 4 de esta Ley;
- b) Sea contrario a las buenas costumbres, la moral o al orden público, o pudiera inducir al público a error sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, o la aptitud para el empleo o el consumo de los respectivos productos;
- c) Sea considerado como un nombre genérico. Para tal efecto, se considerará que una indicación geográfica o denominación de origen es genérica cuando el nombre del producto, aunque se refiera al lugar o región en que dicho producto se haya producido o comercializado inicialmente, haya pasado a ser el nombre común del producto en Guatemala;

- d) Corresponda a/o entre en conflicto con el nombre de una variedad vegetal o de raza animal y, por motivo de los productos que identifica, pueda inducir a error al consumidor en cuanto al verdadero origen del producto;
- e) Sea igual o confusamente similar a una marca o a un elemento de ésta, previamente solicitada o registrada de buena fe, para productos iguales o similares; o,
- f) Sea igual o confusamente similar a una marca notoriamente conocida cuando su protección pueda inducir a error al consumidor en cuanto a la verdadera identidad del producto.

Podrá registrarse una indicación geográfica o una denominación de origen acompañada del nombre genérico del producto o de una expresión relacionada con ese producto, pero la protección no se extenderá a éstos.”

Artículo 15. Se adiciona un artículo 80 bis al Decreto Número 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial, el cual queda así:

“Artículo 80 bis. Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen Homónimas. Tratándose de indicaciones geográficas o de denominaciones de origen total o parcialmente homónimas, el Registro condicionarará la inscripción o requerirá la modificación de una inscripción, a que el etiquetado y presentación de los productos permita diferenciarlos con claridad, teniendo en cuenta los usos locales y tradicionales y asegurando que los productores reciban un trato equitativo y que no se induzca al público a error respecto del verdadero origen del producto.”

Artículo 16. Se reforma el artículo 81 del Decreto Número 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial, el cual queda así:

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

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

Artículo 17. Se reforma el artículo 82 del Decreto Número 57-2000 del Congreso del República, Ley de Propiedad Industrial, el cual queda así:

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

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

La solicitud para la modificación de una indicación geográfica o denominación de origen protegida describirá y justificará las modificaciones propuestas y cumplirá con los requisitos y el procedimiento establecido en los artículos 84 y 85 de esta Ley. Una vez aprobada la modificación del pliego de condiciones, se hará la inscripción respectiva en la normativa de uso y administración.”

Artículo 18. Se reforma el artículo 83 del Decreto Número 57-2000 del Congreso de República, Ley de Propiedad Industrial, el cual queda así:

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

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

- a) La indicación geográfica o denominación de origen que se pretende registrar.
- b) Un resumen en el que se expongan los elementos principales del pliego de condiciones:

- i) el nombre de la indicación geográfica o denominación de origen;
- ii) la descripción del producto;
- iii) una descripción concisa de la zona geográfica delimitada;
- iv) la descripción del vínculo entre el producto y el medio geográfico, especificando los elementos de la descripción del producto o del método de obtención que justifican tal vínculo; y,
- v) información relativa a la fecha de autorización, reconocimiento o registro en su País de origen y la identificación de la autoridad que lo dispuso.

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

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

Las solicitudes descritas en el presente artículo podrán ser presentadas por cualquier persona natural o jurídica siempre que represente a un grupo de personas, cualquiera que sea su forma de organización, que desempeñe su actividad productiva o transformadora en el lugar a que hace referencia una indicación geográfica o denominación de origen extranjera. Las autoridades públicas competentes podrán también solicitar el registro de una indicación geográfica o denominación de origen extranjera.”

Artículo 19. Se reforma el artículo 84 del Decreto Número 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial, el cual queda así:

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

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

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

- b) **Publicación de la Solicitud:** una vez que el Registro determine que la solicitud se ajusta a las disposiciones de esta Ley y su reglamento, ordenará la publicación de la misma en el Diario Oficial, por una sola vez, a costa del solicitante. El aviso o edicto de la solicitud contendrá la información que determine el reglamento de esta Ley. Para efectos de su conocimiento por parte de terceros el Registro pondrá a disposición la solicitud, incluso por medios electrónicos.
- c) **Oposición:** Únicamente se admitirán oposiciones presentadas por quienes tengan un interés legítimo, incluidos terceros Estados o países. Se presume que existe interés legítimo cuando la oposición esté fundada, entre otros, en:
- i) haber omitido en el resumen la descripción de una o más de las condiciones que deben reunir la indicación geográfica o la denominación de origen para ser consideradas como tales;
 - ii) la posibilidad o riesgo de inducir a error al consumidor;
 - iii) la circunstancia de que el signo solicitado afecte una indicación o denominación ya registrada, total o parcialmente homónima; o,
 - iv) la inadmisibilidad del signo conforme lo establecido en el artículo 80 de esta Ley.
- d) **Resolución:** El Registro determinará la procedencia de la solicitud en un plazo que no exceda de los tres meses siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para presentar oposición o, en su caso, del plazo para responder de la oposición presentada. Si lo estimare necesario, el Registro podrá solicitar la opinión técnica de las entidades públicas o privadas que considere conveniente, a costa del solicitante. Las opiniones solicitadas deberán ser presentadas al Registro dentro del mes siguiente a su requerimiento, salvo que la entidad consultada solicite un plazo adicional que en ningún caso podrá ser mayor a dos meses. El plazo concedido para recabar las opiniones técnicas no se computará en los tres meses que se establecen al inicio de este párrafo.
- e) **Modificaciones al pliego de condiciones:** Si como resultado del estudio efectuado a las solicitudes nacionales se encuentra necesario efectuar modificaciones al pliego de condiciones, el Registro lo notificará al solicitante para que éste se pronuncie y, si lo considera procedente, efectúe los ajustes correspondientes, en un plazo no mayor de dos meses. Con o sin la contestación del solicitante, el Registro resolverá la solicitud en un plazo no mayor de tres meses.

Artículo 20. Se reforma el artículo 85 del Decreto Número 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial, el cual queda así:

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

requisitos que establezca el reglamento de esta Ley.

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

La inscripción tendrá vigencia indefinida y estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron. La inscripción respectiva podrá ser modificada en cualquier tiempo, cuando cambie la información contenida en el pliego de condiciones aprobado. La solicitud de modificación devengará la tasa fijada, y se sujetará a lo establecido en este capítulo y en lo que corresponda a las disposiciones previstas en esta Ley respecto a las marcas.”

Artículo 21. Se reforma el artículo 86 del Decreto Número 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial, el cual queda así:

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

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

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

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

El nombramiento de los miembros del órgano de administración, con el que acreditarán su personería

ante las instancias judiciales o extrajudiciales en donde les corresponda actuar, se hará constar en acta notarial, se inscribirá en el libro que para el efecto se lleve en el Registro y será razonado por el Registrador.

Quienes estuvieren autorizados para hacer uso de una indicación geográfica o una denominación de origen nacional registrada, la emplearán junto con la expresión “Indicación Geográfica Protegida” o “Denominación De Origen Protegida”. Tales leyendas son independientes de la marca que identifique al producto de que se trate.

El usuario estará obligado a utilizarla tal y como aparezca protegida, atendiendo todas las regulaciones aplicables a la misma y de forma que no amenace desprestigiarla. El órgano de administración podrá suspender o cancelar definitivamente la autorización en los supuestos previstos en la normativa de uso y administración o en el reglamento de esta Ley. El uso por quien no cumpla con el pliego de condiciones y normativa de uso, así como el uso a pesar de la suspensión o cancelación de una autorización, dará lugar a que el órgano de administración pueda hacer valer las acciones procesales correspondientes.”

Artículo 22. Se reforma el artículo 87 del Decreto Número 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial, el cual queda así:

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

- a) El registro de una marca que sea igual, similar o constituya una traducción de la indicación geográfica o denominación de origen protegida;
- b) La utilización de cualquier medio que, en la designación o presentación de un producto, indique o sugiera que éste proviene de un área geográfica distinta del verdadero lugar de origen, si de ello deriva inducir al público a error en cuanto al verdadero origen geográfico del producto;
- c) La utilización de la indicación geográfica o de la denominación de origen protegida para los mismos productos que no sean originarlos del lugar designado por ella, incluso si se indica el

verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como “estilo”, “tipo”, “clase”, “manera”, “imitación”, u otras similares;

- d) Cualquier otra práctica que induzca al público a error en cuanto al verdadero origen del producto, o bien, cualquier otro acto de competencia desleal en los términos enunciados en esta Ley.”

Artículo 23. Se reforma el artículo 88 del Decreto Número 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial, el cual queda así:

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

Artículo 24. Se reforma el artículo 89 del Decreto Número 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial, el cual queda así:

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

Artículo 25. Se reforma el artículo 90 del Decreto Número 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial, el cual queda así:

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

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

Procederá la nulidad de la inscripción, si ésta se obtuvo en contravención de lo dispuesto en el

artículo 80 de esta Ley. En este caso la acción de nulidad se planteará ante un Juez de Primera Instancia del Ramo Civil, por cualquier persona. No podrá declararse la nulidad del registro por causales que hayan dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad,”

Artículo 26. Se reforma el artículo 117 del Decreto Número 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial, el cual queda así:

“Artículo 117. Examen de fondo. “Transcurridos tres meses después de la fecha de publicación del edicto, o de notificadas al solicitante de la patente las observaciones presentadas, si fuese el caso, el Registro procederá a fijar la tasa correspondiente para cubrir el examen de fondo, la cual deberá hacerse efectiva dentro del mes siguiente a la fecha de la notificación al solicitante de la orden de pago respectiva, pues de lo contrario la solicitud se tendrá por abandonada.

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

El examen podrá realizarse por personal del Registro, por técnicos independientes o por entidades públicas o privadas. Los técnicos independientes o las entidades públicas o privadas que realicen el examen a solicitud del Registro pueden ser nacionales o extranjeros.

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

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

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

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

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

Artículo 27. Se reforma el último párrafo del artículo 118 del Decreto Número 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial, el cual queda así:

“Si del examen de fondo resultare que previo al otorgamiento de la patente es necesario completar la documentación presentada, corregir, modificar o dividir la solicitud, el Registro lo notificará al solicitante para que dentro de los tres meses siguientes, cumpla con lo requerido o presente los comentarios o documentos que convinieran en sustento de la solicitud. A solicitud del interesado se concederá una prórroga por tres meses adicionales. Vencido el plazo o su prórroga, habiendo o no respondido el solicitante, el Registro resolverá sobre la solicitud de patente conforme lo establecido en esta Ley.”

Artículo 28. Se reforma el artículo 126 bis del Decreto Número 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial, el cual queda así:

“**Artículo 126 bis. Ajuste del Plazo.** Una vez que la patente haya sido otorgada, su titular puede solicitar que el Registro ajuste el plazo de la vigencia establecido en el artículo anterior, si concurre cualquiera o ambos de los casos siguientes y se deba a causas no atribuibles al solicitante:

- a) Cuando durante el trámite de solicitud de la patente, el Registro sufra un atraso injustificado. Para el efecto, existirá un atraso injustificado cuando el Registro emita la patente en un plazo superior a cinco años a partir de la fecha de presentación de la solicitud de la patente, o en plazo superior a tres años a partir de la fecha en la que la parte interesada solicitó el examen de fondo, la que sea posterior; o,
- b) Cuando la patente se refiera a un producto farmacéutico y la autoridad administrativa correspondiente emita la autorización para comercializar el producto dentro de un plazo superior a un año a partir de la fecha de presentación de la solicitud de la autorización de comercialización.

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

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

Artículo 29. se reforma el Artículo 160 del Decreto Número 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial, el cual queda así:

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

Artículo 30. Se adiciona un párrafo final al artículo 167 del Decreto Número 57- 2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial, el cual queda así:

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

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

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

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

Toda referencia en esta Ley o en su reglamento a “Diario Oficial”, en lo que respecta al registro de marcas, nombres comerciales, emblemas y expresiones o señales de publicidad se entenderá sustituida por Boletín Oficial del Registro de la Propiedad Intelectual, el que podrá abreviarse BORPI. Se ordena al Registro de la Propiedad Intelectual implementar el citado Boletín, para que el mismo inicie su distribución a más tardar dentro de los seis meses siguientes de la entrada en vigencia de esta Ley.”

Artículo 32. Reglamento. El reglamento de la Ley de Propiedad Industrial deberá ser objeto de las reformas necesarias para adecuarlo a lo previsto en las disposiciones anteriores, por lo que el

Organismo Ejecutivo a propuesta del Ministerio de Economía deberá reformar el mismo dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de vigencia de este Decreto. Hasta que entre en vigencia el referido reglamento, el Registro de la Propiedad Intelectual quedará facultado para aplicar analógicamente los procedimientos, resoluciones o actos administrativos que sean necesarios en el trámite de registro de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

Artículo 33. Transitorio I. Las indicaciones geográficas o denominaciones de origen extranjeras para las que se haya solicitado protección en virtud de las disposiciones de un tratado firmado por el Estado de Guatemala, se registrarán por el procedimiento establecido en la Ley de Propiedad Industrial,

Artículo 34. Transitorio II. Las denominaciones de origen nacional que se encuentran actualmente inscritas y protegidas, deberán adaptar su inscripción a lo dispuesto en el presente Decreto con relación a la normativa de uso y administración y la conformación del órgano de administración. Para tal efecto, quien o quienes hubieren obtenido la protección deberán presentar la solicitud correspondiente al Registro, sin que le sea aplicable el pago de tasa alguna. Concluida la adaptación referida en este artículo, el Registro hará también la modificación respecto de la titularidad de las denominaciones de origen protegidas, en aplicación de lo establecido en este Decreto.

Artículo 35. Derogatorio. Se derogan la literal k) del artículo 20 y los títulos siguientes “Sección Uno. Indicaciones Geográficas” y “Sección Dos, Denominaciones de Origen”, contenidos en el Capítulo VIII del Título II, del Decreto Número 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial.

Artículo 36. Vigencia. El presente Decreto fue aprobado de urgencia nacional con el voto favorable de más de las dos terceras partes del total de Diputados que integran el Congreso de la República y entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial.

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN.

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL TRECE DE JUNIO DE DOS MIL TRECE.

Pedro Muadi Menéndez
Presidente

José Alfredo Cojtí Chiroy
Secretario

Manuel de Jesús Barquín Durán

Secretario

PALACIO NACIONAL: Guatemala, veinticuatro de junio del año dos mil trece.

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

PÉREZ MOLINA

Sergio de la Torre Gimeno
Ministro de Economía

Gustavo Adolfo Martínez Luna
Secretario General
de la Presidencia de la República