

CONGRESO DE LA REPUBLICA  
GUATEMALA, C. A.

**DIRECCIÓN LEGISLATIVA**  
**- CONTROL DE INICIATIVAS -**

NUMERO DE REGISTRO

**4645**

FECHA QUE CONOCIO EL PLENO:

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR EL ORGANISMO EJECUTIVO.

ASUNTO:

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR REFORMAS AL DECRETO  
NÚMERO 57-2000 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY DE PROPIEDAD  
INDUSTRIAL.

TRAMITE:



Guatemala, 14 de enero del año 2013

**Señor Presidente:**

Atentamente me dirijo a usted, para remitirle las Iniciativas de Ley de Promoción de Inversiones y Empleo; reformas a la Ley de Propiedad Industrial, Decreto Número 57-2000 del Congreso de la República; reformas al Decreto Número 51-2007 del Congreso de la República, Ley de Garantías Mobiliarias; y Ley Marco del Sistema Nacional para la Competitividad y Productividad.

En razón de lo anterior y en ejercicio de la función que me confiere el artículo 183 literal g) de la Constitución Política de la República, remito a usted la documentación relativa a las referidas Iniciativas de Ley, para consideración y aprobación del Honorable Congreso de la República, a tenor del precepto constitucional citado.

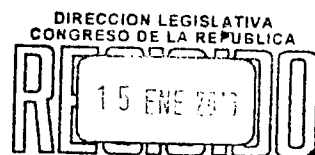
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle las muestras de mi consideración y estima.



**OTTO FERNANDO PÉREZ MOLINA**  
Presidente de la República

  
  
**Sergio de la Torre Gilmend**  
MINISTRO DE ECONOMÍA  
**Lic. Gustavo Adolfo Martínez Luna**  
SECRETARIO GENERAL  
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

**Señor**  
**Pedro Muadi Menéndez**  
**Presidente del Congreso de la República**  
**Su Despacho.**



Hora: \_\_\_\_\_ Firma: *a. Antilloin*

10:30



## MINISTERIO DE ECONOMIA

8a. Avenida 10-43, Zona 1

Guatemala, C. A.

NUM: \_\_\_\_\_

REF.: \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_

AL CONTESTAR SIRVASE MENCIONAR EL NUMERO  
Y REFERENCIA DE ESTA NOTA.

5

### PROYECTO DE REFORMAS A LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

#### EXPOSICION DE MOTIVOS

##### Descripción general

La Ley de Propiedad Industrial –Decreto 5-2000 del Congreso de la República– fue aprobada el 31 de agosto de 2000. A partir de su vigencia el 1 de noviembre de ese año se constituyó en la reunión normativa sobre 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 para reprimir la competencia desleal, sustituyendo la materia hasta entonces tratada por el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial –que fue dejado sin efecto por los países miembros– y por el Decreto Ley 153-85, derogado por la Ley de Propiedad Industrial.

Si bien la Ley en referencia ha sido objeto de varias reformas, después de diez años del inicio de su aplicación nuevamente se presenta la oportunidad de su revisión y, con ello, de adaptarla en cuanto a varios aspectos que la experiencia acumulada justifica plenamente. La reciente firma el pasado mes de junio del año en curso, del Acuerdo de Asociación entre los países Centroamericanos y la Unión Europea que trae aparejada la introducción de una nueva regulación en cuanto a las Indicaciones Geográficas atañe –fundamentalmente basada en el registro de las mismas–, ha dado lugar precisamente a la posibilidad de introducir algunas reformas que permitan asegurar la solidez estructural de la formulación legislativa en materia de Propiedad Industrial.

De esa cuenta se somete al Organismo Legislativo un anteproyecto de reformas a la Ley de Propiedad Industrial, que consta de un total de 35 artículos, incluyendo uno que contiene un mandamiento de actualización reglamentaria, uno que crea el Boletín del Registro de la Propiedad Intelectual, dos artículos transitorios, uno derogatorio y el último sobre su vigencia).



## MINISTERIO DE ECONOMIA

8a. Avenida 10-43, Zona 1

Guatemala, C. A.

NUM: \_\_\_\_\_  
REF.: \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_

AL CONTESTAR SIRVASE MENCIONAR EL NUMERO  
Y REFERENCIA DE ESTA NOTA.

6

Cabe agrupar las reformas que sobre la materia se proponen en tres grupos: el Primero, sobre la reformulación total del capítulo VIII del título II de la Ley en materia de indicaciones geográficas y denominaciones de origen, el Segundo relacionado con las marcas y el Tercero sobre patentes de invención.

### Indicaciones geográficas y denominaciones de origen

El Primer grupo propone la sustitución total de la actual previsión normativa sobre Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen. En cuanto ambas la protección jurídica partirá de su inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual con independencia de si son nacionales o extranjeras; es decir, se llevará a un nivel mayor la tutela actualmente vigente sobre indicaciones geográficas, que como se sabe se basa en ciertas prohibiciones cuya inobservancia da lugar actualmente a acciones para reprimir la competencia desleal y se equiparará a la de las denominaciones de origen, cuya inscripción únicamente es viable hoy por hoy si se trata de nacionales.

Para tal efecto es necesario ajustar las definiciones de ambos signos distintivos en cuanto identificadores del origen de ciertos productos, lo que se realiza en el artículo 1 del anteproyecto de reforma. Asimismo, se hace necesario por razones de estructura de la Ley, el modificar la identificación del capítulo correspondiente.

Tratándose de la inscripción de nacionales, en el anteproyecto se legitima para presentar la solicitud de reconocimiento y posterior inscripción, a cualquier persona –en lo individual o junto con otras, organizadas o no en un ente con personalidad jurídica- que desempeñe su actividad productiva o transformadora en el lugar a que hace referencia el signo. A la vez, la norma determina la información que deberá contener la solicitud que se presentará ante el Registro de la Propiedad Intelectual. El siguiente artículo impone la obligación de adjuntar a la solicitud un pliego de condiciones relativo al signo, especificando la información pertinente que debe incluirse.

Se propone lo que deviene atinente al caso de los signos extranjeros, a los cuales obviamente no les será aplicable lo exigido para el caso de las nacionales, sino esencialmente el acreditar que se encuentra reconocido como indicación geográfica o denominación de origen en su país de origen, la



## MINISTERIO DE ECONOMIA

8a. Avenida 10-43, Zona 1

Guatemala, C. A.

NUM: \_\_\_\_\_

REF.: \_\_\_\_\_ 3 \_\_\_\_\_

AL CONTESTAR SIRVASE MENCIONAR EL NUMERO  
Y REFERENCIA DE ESTA NOTA.

7

información sobre la fecha de su autorización y la identificación de la autoridad que lo dispuso, todo respaldado con la documentación respectiva.

En el anteproyecto de propone el procedimiento a ser aplicado a toda solicitud, el que se basa fundamentalmente en lo previsto en la Ley para el caso de solicitudes de inscripción de signos como marcas con las necesarias variables: por ejemplo, si la solicitud adolece de alguna deficiencia, se brindará al o solicitantes la oportunidad de subsanarlas en el plazo de dos meses, prorrogables por una sola vez por el mismo período; el edicto a publicar sobre la solicitud debe aparecer una sola vez en el Diario Oficial; la oposición a la solicitud únicamente será admitida si es presentada por una persona con interés legítimo, prescribiendo la propia norma los supuestos en que tal interés se presume como tal; la resolución sobre la procedencia o no del reconocimiento debe emitirse en un plazo de tres meses siguientes a vencido el período para oponerse, o bien, desde que finalizó el procedimiento derivado de las oposiciones presentadas.

Se introduce lo relativo a los efectos de la inscripción del signo, a que sobre el mismo no se registra titularidad alguna pues no es necesario en tanto que todas las personas que lo utilizan conforme lo dispuesto en la Ley se encuentran facultados para ejercer su tutela, ello habida cuenta de la particular naturaleza de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen y la función identificadora que cumplen; asimismo, la necesidad de publicar un nuevo edicto en que se haga público el reconocimiento y, a partir del día siguiente, la efectividad de la tutela que aplica al signo.

En el anteproyecto se propone la obligación de los interesados en presentar al Registro de la Propiedad Intelectual dentro de los seis meses siguientes al reconocimiento del signo, un proyecto de normativa de uso y administración, que constituye sobre la indicación geográfica o denominación de origen protegida la normativa particular sobre su uso, sobre las autorización particulares de utilización y sobre el órgano de administración y su conformación por personas designadas a tal efecto por los propios productores o transformadores agrupados en una asociación civil sin fines de lucro.



## MINISTERIO DE ECONOMIA

8a. Avenida 10-43, Zona 1

Guatemala, C. A.

NUM: \_\_\_\_\_  
REF.: \_\_\_\_\_ 4 \_\_\_\_\_

AL CONTESTAR SIRVASE MENCIONAR EL NUMERO  
Y REFERENCIA DE ESTA NOTA.

8

Se propone la reforma para establecer el alcance de la protección que se conferirá a los signos una vez reconocidos como tal, en cuyo desarrollo se incluyen las disposiciones prohibitivas actualmente vigentes y otras que sobre el particular son pertinentes, legitimando para ejercer las acciones judiciales a que haya lugar no solo al órgano de administración de las indicaciones geográficas o denominaciones de origen locales, sino a cualquier persona afectada con la conducta que representa una afrenta a la tutela que se dispensa al signo, entendiéndose como tal afectado al productor o transformador que realiza su actividad en la zona geográfica determina y que lo hace respetando las disposiciones aplicables y, asimismo, ha solicitado la autorización correspondiente ante el órgano de administración.

En el anteproyecto que se propone lo relativo a los casos de excepción, es decir, aquellos supuestos en que no puede invocarse la protección jurídica para impedir ciertas conductas de terceros originadas con anterioridad o bien relativas a vinos y bebidas espirituosas.

Complementan lo anterior, la reforma que propone determinar los casos en que no es viable acceder a la tutela del signo como una indicación geográfica o como una denominación de origen (aquel que no se ajuste a las definiciones, el que sea contrario a las buenas costumbres, moral o al orden público, el que se haya convertido en un nombre genérico, el que pudiera dar lugar a conflicto con una variedad vegetal, el que pueda dar lugar a conflicto con una marca registrada o previamente solicitada como tal o con una marca notoriamente conocida).

Asimismo, cabe tomar en cuenta que se propone la regulación del supuesto de signos homónimos y aquel que concurre cuando, con posterioridad a la solicitud de reconocimiento del signo, se presenten solicitudes de inscripción como marcas de signos que representen un conflicto.

Como se puede advertir, la normativa propuesta en el anteproyecto representa una evolución importante en cuanto a la tutela de los signos que condensan información sobre el origen geográfico de los productos y las características o cualidades o reputación de éstos, en tanto que valor agregado que resulta importante trasladar al consumidor pero con la seguridad y certeza para éste en cuanto que se trata de signos verdaderos y no falsos o engañosos.



## MINISTERIO DE ECONOMIA

8a. Avenida 10-43, Zona 1

Guatemala, C. A.

NUM: \_\_\_\_\_

REF.: \_\_\_\_\_ 5 \_\_\_\_\_

AL CONTESTAR SIRVASE MENCIONAR EL NUMERO  
Y REFERENCIA DE ESTA NOTA.

De hecho, la modalidad de tutela que se propone basada fundamentalmente en el registro o inscripción permitirá incentivar la labor de quienes se dedican a la actividad productiva o transformadora en el país, respecto de productos agrícolas y, a la vez, permitirá que productos extranjeros pueden incorporarse al mercado nacional con la garantía que representará el establecimiento de un mecanismo de protección jurídica particular y muy similar al que rige en sus países de origen.

Finalmente, en cuanto a indicaciones geográficas y denominaciones de origen se refiere, se proponen dos artículos transitorios, uno, relacionado con aquellas que han sido incorporadas en el Acuerdo de Asociación suscrito con la Unión Aduanera y, el otro, sobre la adaptación al nuevo régimen de las denominaciones de origen actualmente reconocidas y protegidas como tal en el ámbito nacional.

### **Marcas**

En cuando a marcas se refiere, el anteproyecto propone en su artículo 1 modificar la definición de esta categoría de signo distintivo, puesto que la actual adolece de la limitante que representa la exigencia que el signo pueda ser objeto de representación gráfica, principalmente en el caso de las marcas sonoras y las olfativas.

Resulta también necesario, derivado de la eliminación de la indicada limitación, reformar el contenido de otras disposiciones en la materia. Por ello, se propone la modificación del contenido del artículo 16 de la Ley relacionado con los signos que pueden consistir en una marca registrable; la modificación del artículo 22 de la Ley, relativo a los requisitos de la solicitud de inscripción, entre los cuales, para el caso de sonidos o de olores, será suficiente que el interesado brinde una descripción suficientemente clara, inteligible y objetiva de tales signos; el artículo que propone modificar el 23 de la Ley que especifica los documentos que deben anexarse a la solicitud; el que propone la reforma del inciso e) del artículo 26 de la Ley en cuanto a uno de los requisitos que debe contener el edicto a ser publicado; y el artículo que propone la reforma del artículo 30 sobre la información que debe ser consignada en la inscripción.



## MINISTERIO DE ECONOMIA

8a. Avenida 10-43, Zona 1

Guatemala, C. A.

NUM: \_\_\_\_\_  
REF.: \_\_\_\_\_ 6 \_\_\_\_\_

AL CONTESTAR SIRVASE MENCIONAR EL NUMERO  
Y REFERENCIA DE ESTA NOTA.

10

Por otra parte, en el anteproyecto se estima importante introducir otra reforma para hacer más práctico el desenvolvimiento de la primera etapa del procedimiento de inscripción de marcas. Se trata de la fase de examen de forma y fondo. Esta reforma tendría el efecto de modificar el contenido actual del artículo 25 de la Ley, con el fin de asegurar que el citado examen se realice conjuntamente, es decir, que a la vez que se establezca la necesidad de suplir deficiencias de forma en la solicitud se realice el examen de fondo, de manera que en una misma resolución se notificarían al interesado las eventuales objeciones que pudiera tener el Registro de la Propiedad Intelectual.

Asimismo, se propone la reforma de los artículos 35 y 35 bis, con el fin de superar algunos equívocos en cuanto a terminología que se presentan en ambas normas desde la última reforma, la contenida en el Decreto 11-2006 del Congreso de la República.

La oportunidad de esta reforma, también es propicia para reformar el artículo 38 en cuanto a los elementos que no son protegibles en el caso de marcas complejas, posibilitando que cuando el solicitante no haya formulado en el formulario la renuncia del caso, el Registro le requiera cumplir con ello; a la vez, se modifica el contenido del artículo 167 para establecer que, cuando como consecuencia de la vigencia de una nueva versión o edición de alguna de las clasificaciones que el Registro aplica, pueda el interesado gestionar la modificación del registro para su actualización.

Cabe aquí acotar que se propone en el artículo 30 del anteproyecto la creación del Boletín del Registro de la Propiedad Intelectual, como un medio en el cual puedan realizarse las publicaciones de edictos y avisos que ordena la ley en materia de signos distintivos, a excepción de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen. El acceso al mismo podrá ser incluso por medios electrónicos mediante la suscripción que los interesados podrán gestionar en el propio Registro.

### Patentes

En cuando al procedimiento de patentes, no han sido pocos los casos en que ante la imposibilidad de cumplir en el plazo actualmente previsto en la Ley, para





## MINISTERIO DE ECONOMIA

8a. Avenida 10-43, Zona 1

Guatemala, C. A.

NUM: \_\_\_\_\_  
REF.: \_\_\_\_\_ 7

AL CONTESTAR SIRVASE MENCIONAR EL NUMERO  
Y REFERENCIA DE ESTA NOTA.

presentar la es complementaria que es requerida por el Registro a los fines del examen de fondo, la consecuencia ha sido que se declare el abandono de solicitudes presentadas por inventores o titulares del derecho a patentar extranjeros. Por ello, con la reforma que se propone al 118 de la Ley se espera permitir a los representantes en Guatemala cumplir con los mencionados requerimientos, fundamentalmente cuando la documentación debe ser remitida desde el extranjero y ser objeto de traducciones.

Se propone reformar el 126 bis de la Ley, para superar lo inconveniente que resultaba la previsión en cuanto que la restauración del plazo de patente, cuando se incurra en demora en otorgar la autorización de comercialización de un producto farmacéutico, procedía si tal demora era mayor a tres meses contados desde la fecha de presentación de la solicitud de patente, cuando lo correcto es iniciar tal cómputo desde la fecha de presentación de la solicitud de autorización de comercialización ante la autoridad sanitaria.



# MINISTERIO DE ECONOMIA

8a. Avenida 10-43, Zona 1

Guatemala, C.A.

NUM: \_\_\_\_\_  
REF.: \_\_\_\_\_

AL CONTESTAR SIRVASE MENCIONAR EL NUMERO  
Y REFERENCIA DE ESTA NOTA.

**REFORMA A LA  
LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL  
DECRETO NÚMERO \_\_\_\_\_  
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA**

**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 signo 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.



# MINISTERIO DE ECONOMIA

8a. Avenida 10-43, Zona 1

Guatemala, C.A.

NUM: \_\_\_\_\_  
REF.: \_\_\_\_\_

AL CONTESTAR SIRVASE MENCIONAR EL NUMERO  
Y REFERENCIA DE ESTA NOTA.

## POR TANTO

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

## DECRETA

Las siguientes

### **Reformas a la Ley de Propiedad Industrial,**

### **Decreto 57-2000 del Congreso de la República**

**Artículo 1.** Se reforma el artículo 4, únicamente en cuanto a las definiciones de "denominación de origen", "indicación geográfica" y "marca", 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



# MINISTERIO DE ECONOMIA

8a. Avenida 10-43, Zona 1

Guatemala, C.A.

NUM: \_\_\_\_\_

REF.: \_\_\_\_\_

AL CONTESTAR SIRVASE MENCIONAR EL NUMERO  
Y REFERENCIA DE ESTA NOTA.

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”.

**Artículo 2.** Se reforma el primer párrafo del artículo 16, 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 reforma el artículo 21, el cual queda así:

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

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca o una expresión de publicidad comercial registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos o similares productos o servicios, o para



## MINISTERIO DE ECONOMIA

8a. Avenida 10-43, Zona 1

Guatemala, C.A.

NUM: \_\_\_\_\_  
REF.: \_\_\_\_\_

AL CONTESTAR SIRVASE MENCIONAR EL NUMERO  
Y REFERENCIA DE ESTA NOTA.

productos o servicios diferentes cuando pudieran causar confusión o crear un riesgo de asociación con esa marca o expresión de publicidad comercial;

- b) Si el signo puede causar confusión por ser idéntico o similar a un nombre comercial o un emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior, en una empresa o establecimiento que negocie normalmente con mercancías o preste servicios iguales o similares a los que se pretende identificar con la marca, o que pueda debilitar o afectar su distintividad;
- c) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de una marca notoria de un tercero, aunque no esté registrada en el país, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales el signo se aplique, si su uso y registro fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo, o que debilite o afecte su fuerza distintiva;
- d) Si el signo afecta el derecho de la personalidad de un tercero, en especial tratándose del nombre, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen o retrato de una persona distinta de la que solicita el registro, salvo que se acredite la autorización de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes hayan sido declarados legalmente sus herederos;
- e) Si el signo afecta el nombre, la imagen o el prestigio de una colectividad local, regional o nacional, salvo que se acredite la autorización expresa de la autoridad competente de esa colectividad;
- f) Si el signo constituye una reproducción o imitación, total o parcial, de una marca de certificación protegida;
- g) Si el signo es idéntico, similar, o constituye una traducción de una indicación geográfica o denominación de origen protegida en el país y puede causar confusión o un riesgo de asociación;



## MINISTERIO DE ECONOMIA

8a. Avenida 10-43, Zona 1

Guatemala, C.A.

NUM: \_\_\_\_\_  
REF.: \_\_\_\_\_

AL CONTESTAR SIRVASE MENCIONAR EL NUMERO  
Y REFERENCIA DE ESTA NOTA.

- h) Si el signo infringe un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial de un tercero; y
- 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 reforma el artículo 22, el cual queda así:

“Artículo 22. Solicitud de registro. La solicitud de registro de una marca contendrá:

- a) Datos generales del solicitante o de su representante legal, acreditando dicha representación;
- b) Lugar de constitución, cuando el solicitante fuese una persona jurídica;
- c) La marca cuyo registro se solicita y una reproducción de la misma cuando se trate de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color; si se tratare de una marca sonora u olfativa, una descripción suficientemente clara, inteligible y objetiva de las mismas;
- d) Una traducción simple de la marca, cuando estuviese constituida por algún elemento denominativo y éste tuviese significado en un idioma distinto del español;
- e) Una enumeración de los productos o servicios que distinguirá la marca, con indicación del número de la clase;
- f) Las reservas o renunciaciones especiales; y
- g) El país de origen del signo.



## MINISTERIO DE ECONOMIA

8a. Avenida 10-43, Zona 1

Guatemala, C.A.

NUM: \_\_\_\_\_  
REF.: \_\_\_\_\_

AL CONTESTAR SIRVASE MENCIONAR EL NUMERO  
Y REFERENCIA DE ESTA NOTA.

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; y 3) el número de la solicitud prioritaria, si se le hubiese asignado.”

**Artículo 5.** Se reforma el artículo 23, el cual queda así:

“Artículo 23. Documentos anexos. Con la solicitud 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, 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.”



# MINISTERIO DE ECONOMIA

8a. Avenida 10-43, Zona 1

Guatemala, C.A.

NUM: \_\_\_\_\_  
REF.: \_\_\_\_\_

AL CONTESTAR SIRVASE MENCIONAR EL NUMERO  
Y REFERENCIA DE ESTA NOTA.

**Artículo 7.** Se reforma el inciso e) del artículo 26, 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 del inciso c) del artículo 30, 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 los incisos b) y c) del artículo 35, los 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:





## MINISTERIO DE ECONOMIA

8a. Avenida 10-43, Zona 1

Guatemala, C.A.

NUM: \_\_\_\_\_  
REF.: \_\_\_\_\_

AL CONTESTAR SIRVASE MENCIONAR EL NUMERO  
Y REFERENCIA DE ESTA NOTA.

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 artículo 35 bis, el cual queda así:

“Artículo 35 *bis*. Uso, aplicación o colocación indebidos. Para efectos de lo dispuesto en la literal c) del artículo 35 de la presente 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 la presente ley;
- 2) Importar, exportar, almacenar o transportar dichos productos; y



## MINISTERIO DE ECONOMIA

8a. Avenida 10-43, Zona 1

Guatemala, C.A.

NUM: \_\_\_\_\_  
REF.: \_\_\_\_\_

AL CONTESTAR SIRVASE MENCIONAR EL NUMERO  
Y REFERENCIA DE ESTA NOTA.

- 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.”

**Artículo 11.** Se reforma el artículo 38 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 la identificación del capítulo VIII del Título II de la ley, la que queda así:

### “CAPITULO VIII

#### INDICACIONES GEOGRAFICAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN”

**Artículo 13.** Se reforma el artículo 78, 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.”



## MINISTERIO DE ECONOMIA

8a. Avenida 10-43, Zona 1

Guatemala, C.A.

NUM: \_\_\_\_\_  
REF.: \_\_\_\_\_

AL CONTESTAR SIRVASE MENCIONAR EL NUMERO  
Y REFERENCIA DE ESTA NOTA.

**Artículo 14.** Se reforma el artículo 79, 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 aprobados 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 15.** Se reforma el artículo 80, 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



## MINISTERIO DE ECONOMIA

8a. Avenida 10-43, Zona 1

Guatemala, C.A.

NUM: \_\_\_\_\_  
REF.: \_\_\_\_\_

AL CONTESTAR SIRVASE MENCIONAR EL NUMERO  
Y REFERENCIA DE ESTA NOTA.

- 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 o denominación 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 16.** Se adiciona un artículo 80 bis, el cual queda así:

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



## MINISTERIO DE ECONOMIA

8a. Avenida 10-43, Zona 1

Guatemala, C.A.

NUM: \_\_\_\_\_  
REF.: \_\_\_\_\_

AL CONTESTAR SIRVASE MENCIONAR EL NUMERO  
Y REFERENCIA DE ESTA NOTA.

**Artículo 17.** Se reforma el artículo 81, 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. En el caso de una indicación geográfica o denominación de origen extranjera, la solicitud la presentará la entidad legitimada conforme el país de origen o su representante. El escrito de solicitud contendrá, además de los requisitos generales aplicables, 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 18.** Se reforma el artículo 82, 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 lo siguiente:

- a) El nombre del producto con la indicación geográfica o denominación de origen, según el caso;



## MINISTERIO DE ECONOMIA

8a. Avenida 10-43, Zona 1

Guatemala, C.A.

NUM: \_\_\_\_\_  
REF.: \_\_\_\_\_

AL CONTESTAR SIRVASE MENCIONAR EL NUMERO  
Y REFERENCIA DE ESTA NOTA.

- 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 se trata de una denominación de origen;
- g) Los mecanismos de control para verificar el cumplimiento de lo indicado en el pliego de condiciones;
- h) La referencia a las normas de producción o de etiquetado que deba cumplir el producto para poder ser identificado con la indicación geográfica o la denominación de origen; y
- 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. Una vez aprobada la modificación del pliego de condiciones, se hará la inscripción respectiva en la normativa de uso y administración.”

**Artículo 19.** Se reforma el artículo 83, el cual queda así:

“Artículo 83. Indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras. Las indicaciones geográficas o denominaciones de origen



## MINISTERIO DE ECONOMIA

8a. Avenida 10-43, Zona 1

Guatemala, C.A.

NUM: \_\_\_\_\_  
REF.: \_\_\_\_\_

AL CONTESTAR SIRVASE MENCIONAR EL NUMERO  
Y REFERENCIA DE ESTA NOTA.

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.

La solicitud deberá contener los requisitos establecidos en el artículo 81; además, deberá contener la 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 y copia de la normativa de uso o regulación aplicable. 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.”

**Artículo 20.** Se reforma el artículo 84, 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 el de la prórroga requerida, se tendrá



## MINISTERIO DE ECONOMIA

8a. Avenida 10-43, Zona 1

Guatemala, C.A.

NUM: \_\_\_\_\_  
REF.: \_\_\_\_\_

AL CONTESTAR SIRVASE MENCIONAR EL NUMERO  
Y REFERENCIA DE ESTA NOTA.

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) la ausencia 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





## MINISTERIO DE ECONOMIA

8a. Avenida 10-43, Zona 1

Guatemala, C.A.

NUM: \_\_\_\_\_  
REF.: \_\_\_\_\_

AL CONTESTAR SIRVASE MENCIONAR EL NUMERO  
Y REFERENCIA DE ESTA NOTA.

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 a dos meses. Con o sin la contestación del solicitante, el Registro resolverá la solicitud en un plazo no mayor a tres meses.”

**Artículo 21.** Se reforma el artículo 85, 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.



# MINISTERIO DE ECONOMIA

8a. Avenida 10-43, Zona 1

Guatemala, C.A.

NUM: \_\_\_\_\_  
REF.: \_\_\_\_\_

AL CONTESTAR SIRVASE MENCIONAR EL NUMERO  
Y REFERENCIA DE ESTA NOTA.

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 cambiare 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 22.** Se reforma el artículo 86, 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 periodo adicional de tres meses, por una sola vez, a pedido de los solicitantes.

Una vez que la normativa de uso y administración sea aprobada por el Registro, este 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 estas 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



## MINISTERIO DE ECONOMIA

8a. Avenida 10-43, Zona 1

Guatemala, C.A.

NUM: \_\_\_\_\_  
REF.: \_\_\_\_\_

AL CONTESTAR SIRVASE MENCIONAR EL NUMERO  
Y REFERENCIA DE ESTA NOTA.

conste tal información en el expediente y en la inscripción correspondiente. Cualquier sustitución de las personas que integren el órgano de de administración deberá comunicarse al Registro en un plazo no mayor de los quince días siguientes a su designación.

Quienes estuvieren autorizados para hacer uso de una indicación geográfica o una denominación de origen nacional registrada, la emplearán junto con la expresión "INDICACION GEOGRAFICA 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 23.** Se reforma el artículo 87, el cual queda así:

"Artículo 87. Protección. Las indicaciones geográficas o denominaciones de origen no podrán ser consideradas genéricas en tanto se mantengan protegidas. 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, el órgano de administración podrá accionar ante la



# MINISTERIO DE ECONOMIA

8a. Avenida 10-43, Zona 1

Guatemala, C.A.

NUM: \_\_\_\_\_  
REF.: \_\_\_\_\_

AL CONTESTAR SIRVASE MENCIONAR EL NUMERO  
Y REFERENCIA DE ESTA NOTA.

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 y puede causar confusión o crear un riesgo de asociación;
- b) la utilización de cualquier medio que, en la designación o presentación de un producto, indique o sugiera que éste proviene de un área geográfica distinta del verdadero lugar de origen, si de ello deriva inducir al público a error en cuanto al verdadero origen geográfico del producto;
- c) la utilización de la indicación geográfica o de la denominación de origen protegida para los mismos productos que no sean originarios del lugar designado por ella, incluso si se indica el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como "estilo", "tipo", "imitación", "como" u otras similares;
- d) cualquier otra práctica que induzca al público a error en cuanto al verdadero origen del producto, o bien, cualquier otra utilización del signo que constituya un acto de competencia desleal en los términos enunciados en esta ley."

**Artículo 24.** Se reforma el artículo 88, 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



## MINISTERIO DE ECONOMIA

8a. Avenida 10-43, Zona 1

Guatemala, C.A.

NUM: \_\_\_\_\_  
REF.: \_\_\_\_\_

AL CONTESTAR SIRVASE MENCIONAR EL NUMERO  
Y REFERENCIA DE ESTA NOTA.

funden o se relacionen con una marca previamente inscrita de buena fe para los mismos productos.”

**Artículo 25.** Se reforma el artículo 89, 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 o su traducción, 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 26.** Se reforma el artículo 90, 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 esta ley. En este caso la acción de nulidad se planteará ante un juez de primera instancia del



## MINISTERIO DE ECONOMIA

8a. Avenida 10-43, Zona 1

Guatemala, C.A.

NUM: \_\_\_\_\_  
REF.: \_\_\_\_\_

AL CONTESTAR SIRVASE MENCIONAR EL NUMERO  
Y REFERENCIA DE ESTA NOTA.

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 27.** Se reforma el último párrafo del artículo 118, 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 (3) 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, 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 la 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 (5) años a partir de la fecha de presentación de la solicitud de la patente, o en un plazo superior a tres (3) 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 tres (3) meses a partir de la



## MINISTERIO DE ECONOMIA

8a. Avenida 10-43, Zona 1

Guatemala, C.A.

NUM: \_\_\_\_\_  
REF.: \_\_\_\_\_

AL CONTESTAR SIRVASE MENCIONAR EL NUMERO  
Y REFERENCIA DE ESTA NOTA.

fecha de presentación de la solicitud de la autorización de comercialización.

El ajuste del plazo de la patente debe ser equivalente al tiempo por el que se excedió el plazo establecido en los párrafos anteriores. Tratándose de la causal contemplada en la literal a) que antecede, el Registro resolverá la solicitud dentro de un plazo no mayor a tres meses; tratándose de la causal establecida en 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 167, adicionando un párrafo final, así:

“Cuando como consecuencia de la aplicación de una Clasificación de las referidas en los artículos 164, 165 y 166, 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 30.** Boletín. Se crea el Boletín 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 asimismo lo referente a la suscripción al Boletín así



NUM: _____
REF.: _____

AL CONTESTAR SIRVASE MENCIONAR EL NUMERO  
Y REFERENCIA DE ESTA NOTA.

## MINISTERIO DE ECONOMIA

8a. Avenida 10-43, Zona 1

Guatemala, C.A.

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 toca 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 partir del 1 de julio del 2013.

**Artículo 31. 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 a propuesta del Ministerio de Economía deberán ser aprobadas por el Ejecutivo dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de vigencia de este Decreto.

**Artículo 32. 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 33. Transitorio II.** Las denominaciones de origen nacionales 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





## MINISTERIO DE ECONOMIA

8a. Avenida 10-43, Zona 1

Guatemala, C.A.

NUM: \_\_\_\_\_  
REF.: \_\_\_\_\_

AL CONTESTAR SIRVASE MENCIONAR EL NUMERO  
Y REFERENCIA DE ESTA NOTA.

modificación respecto de la titularidad de las denominaciones de origen protegidas, en aplicación de lo establecido en este decreto.

**Artículo 34. Derogatorio.** Se derogan la literal k) del artículo 20 y los textos siguientes, que leen así: "Sección Uno. Indicaciones Geográficas" y "Sección Dos. Denominaciones de Origen", contenidos en el capítulo VIII del Título II de la Ley de Propiedad Industrial.

**Artículo 35. Vigencia.** El presente decreto empezará a regir el día siguiente de su publicación en el Diario de Centro América.

