

DECRETO NUMERO 57-2000

artículo 4. Terminología.

A los efectos de esta ley se entenderá por:

Denominación De Origen:	usada para designar un producto originario de un país, sus características se deben, esencialmente, al medio geográfico en el cual se produce.
Diario Oficial:	lo constituye el medio de publicación oficial del Estado.
Diseño Industrial:	Comprende los modelos industriales. Los primeros deben entenderse como toda combinación de figuras, líneas o colores, que se incorporen a un producto industrial o artesanal, con fines que den una apariencia particular y propia; que le dé un aspecto especial y que no tenga fines funcionales técnicos.
Emblema	identifica y distingue a una empresa o entidad.
Expresión o señal De publicidad	Se emplea con el fin de atraer la atención de los consumidores sobre los productos, servicios o establecimientos, puede ser anuncio, frase etc., siempre que sea original y característico.
Indicación geográfica	Signo que designa o evoca un país, un grupo de países, una región, una localidad o un lugar determinado.
Invencción	Toda creación humana que permita transformar la materia, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas.
Marca	Cualquier signo perceptible visualmente, que sea apto para distinguir los productos o servicios de una persona individual o jurídica de los de otra.

Marca Colectiva	Aquella cuyo titular es una persona jurídica que agrupa a personas autorizadas por el titular a usar la marca.
Marca de certificación	Se aplica a productos cuya calidad han sido controladas y certificadas por el titular de la marca.
Modelo de utilidad	Innovación en la forma que le proporcione algún efecto técnico en su fabricación, funcionamiento o uso.
Patente	Es el título que otorga el estado que ampara el derecho del inventor, cuyos efectos y alcances están determinados por la ley.
Procedimientos	Con relación a la materia patentable, cualquier método, operación o conjunto de operaciones o aplicación o uso de un producto.
Producto	significa, entre otros, cualquier substancia, composición, material, máquina u otro tangible o una parte de ellos.
Secreto empresarial	cualquier información no divulgada que una persona individual o jurídica posea, que puede usarse en alguna actividad productiva
Signo distintivo	cualquier signo que constituya una marca de propaganda o una denominación de origen.
Notoriamente conocido	cualquier signo que es conocido por el sector pertinente del público, como identificativo de determinados productos y que ha adquirido ese conocimiento por su uso en el país o cualquiera que sea la manera por la que haya sido conocido.
Registro	Registro de la Propiedad Intelectual.

TITULO II

DE LAS MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

CAPITULO I

DE LAS MARCAS

SECCION UNO

NORMAS GENERALES

artículo 16. Signos que pueden constituir marcas.

pueden consistir en conjuntos de palabras, cifras, monogramas, etc. Asimismo, pueden consistir en la forma o acondicionamiento de los productos de envoltura de los productos o servicios correspondientes y otros a criterio del Registro tengan aptitud distintiva.

Las marcas podrán consistir en indicaciones geográficas nacionales o extranjeras, siempre que sean suficiente arbitrarias y distintivas respecto al servicio o producto.

Si se le aplica la marca al producto no será obstáculo para registro de la marca.

No será necesario probar uso previo para solicitar el registro de una marca para el empleo o comercialización del producto.

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

artículo 17. Adquisición del derecho

La calidad de bienes muebles, propiedad de las mismas se adquiere por su registro se conformidad con esta ley u se prueba con el certificado extendido por el Registro.

Obtener el registro de una marca se rige por la fecha y hora de presentación de la solicitud de inscripción en el registro.

El titular de una marca protegida en un país extranjero, tendrá los derechos y de las garantías que esta ley otorga siempre que haya sido registrada en Guatemala,

artículo 18. Derecho de prioridad.

El solicitante podrá invocar la prioridad basada en una solicitud de registro anterior, presentado en algún estado de Guatemala, esta deberá presentarse por escrito indicando fecha y país. En esta misma pueden pedirse prioridades múltiples o parciales.

Este tendrá un plazo de seis meses contando a partir del día siguientes de que se presente la solicitud. Podrá invocarse un nuevo derecho de prioridad hasta dentro de un plazo que no sobrepase de tres meses a la fecha de vencimiento. Una solicitud de registro para la cual se invoque el derecho de prioridad no será denegada por razón de hechos ocurridos durante el plazo de prioridad, realizados por el propio solicitante o por un tercero.

La prioridad se regirá por las disposiciones del convenio correspondiente.

artículo 19. Cotitularidad

Registros relativos a marcas se regirá, cuando no hubiese acuerdo en contrario, por las disposiciones del Código Civil sobre la copropiedad.

artículo 20. Marcas inadmisibles por razones intrínsecas

No podrá ser registrado como marca un signo que este comprendido por algo de los siguiente:

- a) Que no tenga distintiva con respecto al producto al cual se aplique
- b) Que consista en la forma usual del producto al cual se aplique o en una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del producto se que trate
- c) Que consista en una forma que de una ventaja funcional al producto que se aplique
- d) Que consista exclusivamente en un signo en el lenguaje corriente sea una designación común o usual del producto que se trate
- e) Que consista exclusivamente en un signo que pueda servir en el comercio para calificar alguna característica del producto.
- f) Que consista en un color aisladamente considerado;
- g) Que consista en una letra, salvo que se presente de forma especial y distintiva;
- h) Que sea contrario a la moral o al orden público;
- i) Que comprenda un elemento que ofenda o ridiculice a personas, ideas, religiones o símbolos nacionales de cualquier país o de una entidad internacional;
- j) Que pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica o cultural, el modo de fabricación, etc., del producto que se trate
- k) Que consista en una indicación geográfica que no se ajuste a lo dispuesto en el artículo 16 párrafo dos de esta ley
- l) Que reproduzca o imite, total o parcialmente, el escudo, bandera, símbolo, emblema, sigla, denominación o abreviación de denominación de cualquier Estado u organización internacional, sin autorización de la autoridad competente del Estado

- m) Que reproduzca o imite, total o parcialmente, un signo oficial de control o de garantía adoptado por un Estado o una entidad pública, sin autorización de la autoridad competente de ese Estado
- n) Que reproduzca monedas o billetes de curso legal en el territorio de cualquier país, títulos valores u otros documentos mercantiles.
- o) Que incluya medallas, premios u otros elementos de galardones con respecto al producto correspondiente, salvo que tales galardones hayan sido otorgados al solicitante del registro.
- p) Que consista en la denominación de una variedad vegetal, protegida en el país o en algún país del extranjero.
- q) Que sea o haya sido una marca de certificación cuyo registro fue anulado a menos que hayan transcurrido por lo menos diez años desde la anulación.

Sin perjuicio de lo establecido en los literales a), d), e), f) y g) del párrafo anterior, podrá admitirse para su trámite el registro de la marca, o podrá renovarse una ya registrada, cuando a criterio del Registro y conforme a las pruebas que sobre el particular presente el solicitante.

artículo 21. Marcas inadmisibles por derechos de terceros.

No podrá ser registrado nada que afecte los derechos de terceros. En vía enunciativa se mencionan los siguientes casos.

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca comercial solicitada y registrada anteriormente por terceros, igual para los productos cuando pudieran causar confusión o crear riesgo de asociación con esta marca.
- b) Si el signo puede causar confusión por ser idéntico a un nombre comercial o un emblema ya usado en el país por terceros anteriormente que afecte poder distinguirlos
- c) Si el signo constituye una imitación de una marca notoria de un tercer, aunque no esté registrada en el país.
- d) Si el signo afecta el derecho de la personalidad de un tercero, en especial tratándose del nombre de una persona distinta que hubiese fallecido.
- e) Si el signo afecta el nombre o la imagen de una colectiva regional, nacional solo si tiene autorización previa.
- f) Si el signo constituye una reproducción o imitación de una marca certificada protegida.
- g) Si el signo infringe un derecho de autor industrial de un tercero
- h) Si el registro del signo pudiera servir para perpetrar un acto de competencia desleal.

SECCION DOS PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE MARCAS

artículo 22. Solicitud de registro.

La solicitud de registro de una marca contendrá:

- a) Datos generales del solicitante
- b) Lugar de constitución
- c) La marca que se solicita, con forma, color específicas.
- d) Traducción simple de la marca, cuando esta con algún elemento denominativo y tuviese significados en un idioma que no sea español.
- e) Enumeración de los productos que distinguirán la marca
- f) Reservas especiales, relativas a tipos de letras, colores y sus combinaciones.

Si el solicitante invoca prioridad deberá indicar:

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

En una solicitud podrá incluirse productos en una clase. Si desea mas clases deberá presentar una por cada clase.

artículo 23. Documentos anexos

- a) autorizaciones requeridas en los casos previstos en las literales l) y m) del párrafo uno del artículo 20, y en las literales d) y e) del artículo 21, ambos de esta ley, cuando fuese pertinente.
- b) El comprobante de pago de la tasa establecida
- c) Cuatro reproducciones de la marca.
- d)

artículo 24. fecha de presentación de la solicitud

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

Requisitos:

- a) Que contenga información que permita identificar al solicitante y dirección para recibir notificaciones del país

- b) Que indique la marca cuyo registro se solicita con grafía, forma o color específico se acompañe de una reproducción de la marca.
- c) Que indique nombres de los productos
- d) Que acompañe el comprobante de pago de la tasa establecida

artículo 25. Examen de forma y fondo

El Registro procederá a examinar primero si la solicitud cumple con los requisitos establecidos en los artículos 5, 22 y 23 de esta ley, si la marca solicitada se encuentra en alguno de los casos de inadmisibilidad comprendidos en los artículos 20 y 21 de la misma.

el Registro estableciera que la solicitud no cumple con alguno de los requisitos establecidos en los artículos 5, 22 y 23 de esta ley, la dejará en suspenso y requerirá al solicitante que cumpla. Si al efectuar el examen el Registro encontrare que la marca solicitada está comprendida en alguno de los casos de inadmisibilidad establecidos en esta ley, notificará al solicitante las objeciones que impiden acceder a la admisión y le dará un plazo de dos meses para pronunciarse al respecto

artículo 26. Publicación de la solicitud

Una vez hecho el examen del artículo anterior sin obstáculos la solicitud el registro publicara en el diario tres veces en un plazo de 15 días

El edicto deberá contener:

- a) El nombre y domicilio del solicitante;
- b) El nombre del representante del solicitante;
- c) La fecha de presentación de la solicitud;
- d) El número de la solicitud
- e) La marca como se solicito
- f) La clase a que corresponden los productos que distinguen a la marca
- g) La fecha y firma del Registrador.

artículo 27. Oposición al registro

Cualquier persona podrá presentar oposición contra la solicitud de registro de la marca dentro del plazo de dos meses contados desde la primera publicación del edicto. El opositor debe presentar los fundamentos y en el derecho en el que se basa ofreciendo pruebas que lo sustenten y cumplir el artículo 5 de esta ley.

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

Artículo 28. Resolución.

el registro lo resolverá junto con la solicitud de forma razonada, teniendo en cuenta las pruebas, si se recibió más de una oposición el registro las resolverá todas juntas de manera razonable. Si la resolución estuviere firme y fuere favorable a la solicitud, el registro ordenará que previo pago de la tasa respectiva, se inscriba la marca y se emita el certificado de registro.

Artículo 29. Reglas para calificar semejanza

Las reglas se indican a continuación:

- a) En todo caso deberá darse preferencia al signo ya protegido sobre el que no lo esta
- b) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión grafica
- c) E caso de marcas que tienen radicales genéricos el examen comparativo debe hacerse concentrado e los elementos no genéricos
- d) Debe darse más importancia a las semejanzas que a la diferencia de los signos.
- e) Los signos deben examinarse en el modo en que se venden los productos, tomando en cuenta la distribución, puesto de venta etc.
- f) Para que exista confusión no solo los signos tienen que ser semejantes también los productos sean similares y se pueda asociar con otra marca
- g) No es necesario que ocurra una confusión simplemente con que pueda existir la posibilidad de dicho error, teniendo en cuenta las características
- h) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara para diferenciarlas, para evitar el aprovechamiento indebido del prestigio

Artículo 30. Inscripción de marca y sus efectos

La inscripción deberá contener:

- a) Datos generales, nacionalidad del titular y lugar de constitución
- b) Nombre del representante del titular
- c) La marca registrada si esta dominativa con grafía, etc., se adhiere una reproducción de la misma.
- d) Una lista de productos que distingan la marca.
- e) La reserva especial relativa, colores y sus combinaciones
- f) Las fechas que fue publicado en el diario oficial
- g) Si hubiese invocado prioridad, la fecha de presentación y numero

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

El registro entregará el titular certificado de la marca, el que será una fotocopia certificada de la inscripción. Una copia del certificado de registro debe agregarse al expediente respectivo. El registro de una marca se hará sin perjuicio del mejor derecho de tercero y bajo la exclusiva responsabilidad del solicitante de la misma.