

➤ **Artículo 4: Terminología**

Denominación de origen: se usa para designar de qué lugar proviene cada producto.

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

Diseño industrial: comprende dibujos y modelos industriales. Los primeros se entienden como la combinación de líneas, figuras y colores; y los segundos son toda forma en tercera dimensión que sirva de patrón.

Emblema: signo y/o dibujo que distingue a una empresa de las demás.

Expresión o señal de publicidad: cualquier leyenda, anuncio, combinación y/o juego de palabras exclusivos de una marca o empresa, también llamado “eslogan”.

Indicación geográfica: es cualquier nombre geográfico del producto, ya sean figuras, nombres, banderas, etc.

Invencción: todo lo que el humano ha inventado que permita transformar la materia para aprovecharla de mejor manera.

Marca: cualquier signo visible que sirva para diferenciar un producto de los demás, ya sea logotipo o nombre.

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 los productos a los cuales sus características y calidad ya han sido controladas y/o evaluadas.

Modelo de utilidad: se le llama así a cualquier mejora que surta un efecto técnico en la producción, fabricación y funcionamiento de algún producto.

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

Patente: es un título otorgado por el Estado al inventor de alguna marca u objeto, y este le brinda exclusividad y propiedad de este al inventor.

Procedimiento: es cualquier método que se utiliza en la fabricación de algún producto.

Producto: cualquier sustancia, material y/o invento ya patentado.

Secreto empresarial: cualquier información no divulgada que una persona individual o jurídica posea, que puede usarse en alguna actividad productiva, industrial, comercial o de servicios, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero.

Signo distintivo: cualquier signo que constituya una marca, un nombre comercial, un emblema, una expresión o señal de propaganda o una denominación de origen.

Signo distintivo conocido: cualquier signo de la empresa ya conocido por el público o los círculos empresariales.

➤ **Artículo 16: Signos que pueden constituir marcas:**

Las marcas consistirán en palabras o conjuntos de palabras, letras, cifras numéricas, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, viñetas, orlas, líneas y franjas, y combinaciones y disposiciones de colores. También pueden consistir en la forma en que se realicen sus productos (latas, frascos, botes, etc.)

También pueden consistir en puntos geográficos del país o extranjeras siempre que sean arbitrarias en forma arbitraria y se distinga del resto de productos o servicios que se apliquen.

➤ **Artículo 17: Adquisición del derecho:**

Las marcas podrán tener la calidad de bienes muebles, la propiedad de estas se adquiere por su registro de conformidad con la ley.

El titular de una marca protegida por un país del extranjero, podrá gozar de los derechos y de las garantías que la ley les otorga siempre que la misma haya sido registrada en Guatemala.

➤ **Artículo 18: Derecho de prioridad:**

El solicitante del registro de una marca puede invocar la prioridad basada en una solicitud del registro anterior, que estará presentada en regla con algún Estado que sea parte de un tratado o convenio en el que esté vinculado el país.

El derecho de prioridad tendrá vigencia de seis meses contados empezando el día siguiente de la presentación de la solicitud.

Toda prioridad que se invoque se regirá en todo lo demás por las disposiciones del convenio.

➤ **Artículo 19: Cotitularidad:**

Exceptuando las disposiciones especiales que contiene esta ley, la cotitularidad de las solicitudes o de los registros relativos a dichas marcas, se regirán por las disposiciones del Código Civil, sólo cuando no hubiese un acuerdo en contrario.

➤ **Artículo 20: Marcas inadmisibles por razones intrínsecas:**

No se podrán registrar tal como marca, ni como elemento de esta, un signo que esté comprendido en alguno de estos casos:

- a) Que no tenga suficiente aptitud distintiva con respecto al producto o al servicio al cual se aplique;
- b) Que consista en la forma usual o corriente del producto o del envase al cual se aplique o en una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del producto o del servicio de que se trate;
- c) Que consista en una forma que dé una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplique;
- d) Que consista exclusivamente en un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente, técnico o científico, o en los usos comerciales del país, sea una designación común o usual del producto o del servicio de que se trate;
- e) Que consista exclusivamente en un signo, una indicación o un adjetivo que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o del servicio de que se trate, su traducción a otro idioma, su variación ortográfica o la construcción artificial de palabras no registrables;
- f) Que consista en un simple color aisladamente considerado;

- g) Que consista en una letra o un dígito aisladamente considerado, salvo que se presente en una forma especial y distintiva;
- h) Que sea contrario a la moral o al orden público;
- i) Que comprenda un elemento que ofenda o ridiculice a personas, ideas, religiones o símbolos nacionales de cualquier país o de una entidad internacional;
- j) Que pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica o cultural, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o del servicio de que se trate;
- k) Que consista en una indicación geográfica que no se ajuste a lo dispuesto en el artículo 16 párrafo dos de esta ley;
- l) Que reproduzca o imite, total o parcialmente, el escudo, bandera, símbolo, emblema, sigla, denominación o abreviación de denominación de cualquier Estado u organización internacional, sin autorización de la autoridad competente del Estado o de la organización internacional de que se trate;
- m) Que reproduzca o imite, total o parcialmente, un signo oficial de control o de garantía adoptado por un Estado o una entidad pública, sin autorización de la autoridad competente de ese Estado;
- n) Que reproduzca monedas o billetes de curso legal en el territorio de cualquier país, títulos valores u otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o especies fiscales en general;
- ñ) Que incluya o reproduzca medallas, premios, diplomas u otros elementos que hagan suponer la obtención de galardones con respecto al producto o servicio correspondiente, salvo que tales galardones hayan sido verdaderamente otorgados al solicitante del registro o a su causante y ello se acredite al tiempo de solicitar el registro;
- o) Que consista en la denominación de una variedad vegetal, protegida en el país o en algún país del extranjero, y con relación a los productos que identifica la variedad de que se trate; y
- p) Que sea o haya sido una marca de certificación cuyo registro fue anulado, o que hubiere dejado de usarse por disolución o desaparición de su titular, a menos que hayan transcurrido por lo menos diez años desde la anulación, disolución o desaparición, según el caso.

➤ **Artículo 21: Marcas inadmisibles por derechos de terceros:**

Las marcas tampoco podrán ser registradas como tal, cuando ello afecte algún derecho de terceros, como en estos casos:

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

- f) Si el signo constituye una reproducción o imitación, total o parcial, de una marca de certificación protegida;
- g) Si el signo infringe un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial de un tercero; y
- h) Si el registro del signo pudiera servir para perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal.

➤ **Artículo 22: Solicitud de registro:**

La solicitud para que una marca pueda ser registrada, debe contener:

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

Si el que solicita invoca a prioridad, debe indicar lo siguiente:

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

➤ **Artículo 23: Documentos anexos:**

Con la solicitud debe presentar:

- a) Los documentos o autorizaciones requeridos en los casos previstos en las literales l) y m) del párrafo uno del artículo 20, y en las literales d) y e) del artículo 21, ambos de esta ley, cuando fuese pertinente;
- b) El comprobante de pago de la tasa establecida; y
- c) Cuatro reproducciones de la marca en caso ésta sea de las mencionadas en la literal c) del párrafo uno del artículo 22 de esta ley.

➤ **Artículo 24: Fecha de presentación de la solicitud:**

Una vez que se presente la solicitud, el Registro anotará la fecha y hora de la presentación, se le asignará un número de expediente y se le entregará al solicitante un recibo de la solicitud y de los documentos que presentó.

Se tendrá como fecha de presentación de la solicitud a la fecha en que el Registro la recibió, siempre que al tiempo de haberse recibido, la misma hubiera contenido al menos los siguientes requisitos:

- a) Que contenga información que permita identificar al solicitante o su representante e indique dirección para recibir notificaciones en el país;
- b) Que indique la marca cuyo registro se solicita o, tratándose de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color, se acompaña una reproducción de la marca;

- c) Que indique los nombres de los productos o servicios para los cuales se usa o se usará la marca; y
- d) Que acompañe el comprobante de pago de la tasa establecida.

➤ **Artículo 25: Examen de forma y fondo:**

El Registro examinará primero si la solicitud cumple con los requisitos que establecen los artículos 5, 22 y 23 de esta ley, y si la marca solicitada se encuentra en alguno de los casos que la ley no admite comprendidos en los artículos 20 y 21 de esta.

Si al efectuar el examen el Registro encuentra que la marca solicitada está comprendida en alguno de los casos inadmisibles que la ley establece, la ley le notificará al solicitante las objeciones que le impidan acceder a la admisión y le dará un plazo de dos meses para hablar al respecto.

➤ **Artículo 26: Publicación de la solicitud:**

Ya que se ha presentado el examen al que se refiere el artículo anterior, si no se encuentra obstáculo a la solicitud, o ya superado estos, el Registro emitirá el edicto correspondiente el que deberá publicar en el diario oficial tres veces en 15 días.

El edicto deberá contener.

- a) El nombre y domicilio del solicitante;
- b) El nombre del representante del solicitante, cuando lo hubiese;
- c) La fecha de presentación de la solicitud;
- d) El número de la solicitud o expediente;
- e) La marca tal como se hubiere solicitado;
- f) La clase a que corresponden los productos o servicios que distinguirá la marca; y
- g) La fecha y firma del Registrador o el funcionario del Registro que éste designe para el efecto.

➤ **Artículo 27: Oposición al registro:**

Cualquier persona que se interese puede presentar oposición contra la solicitud del registro de una marca en un plazo de dos meses contados, empezando por la fecha de la primera publicación del edicto. El opositor deberá indicar los fundamentos de hecho y de derecho en el que se basan.

Se dará audiencia al solicitante de la marca por el plazo de dos meses.

➤ **Artículo 28: Resolución:**

Dentro del mes siguiente que se haya vencido el plazo para contestar a quién se opuso o del período de prueba, según se considere, el Registro la resolverá junto con la solicitud, valorando las pruebas que se aportaron.

Si la resolución sigue firme y fuere favorable a la solicitud, el registro ordenará que previo pago de la tasa, se inscriba a la marca.

➤ **Artículo 29: Reglas para calificar semejanza:**

Ya sea para la realización del examen de fondo o para la resolución de oposiciones, nulidades y/o anulaciones, se tomarán en cuenta las reglas que se indican a continuación:

- a) Deberá en todo caso darse preferencia al signo ya protegido sobre el que no lo está;
- b) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate;
- c) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- d) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- e) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
- f) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;
- g) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; y
- h) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.

➤ **Artículo 30: Inscripción de marca y sus efectos:**

La inscripción de una marca puede realizarse a mano o por cualquier medio, ya sea, mecánico, electrónico o informático adecuado y deberá contener lo siguiente:

- a) Nombre, domicilio y nacionalidad del titular y lugar de constitución, si fuere persona jurídica;
- b) Nombre del representante del titular, cuando fuese el caso;
- c) La marca registrada si ésta es puramente denominativa y, cuando se trate de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color, se adherirá una reproducción de la misma;
- d) Una lista de los productos o servicios que distingue la marca, con indicación del número de la clase;
- e) Las reservas o renunciaciones especiales relativas a tipos de letras, colores y sus combinaciones;
- f) Las fechas en que se publicó el edicto en el diario oficial;
- g) Si se hubiere invocado prioridad, el nombre del país o de la oficina regional en la cual se presentó la solicitud prioritaria, su fecha de presentación y número, si se le hubiese asignado; y
- h) El número de registro, fecha y la firma del Registrador.