

**UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA  
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES**

The seal of the University of San Carlos of Guatemala is a circular emblem. It features a central figure, likely a saint or scholar, seated and holding a book. The figure is surrounded by architectural elements like columns and arches. The Latin motto "SIBIS CONSPICUA CAROLINA ACQUODITA COCOTHEMATENSIS INTER" is inscribed around the perimeter of the seal.

**CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE LA VIOLACIÓN DEL SECRETO EMPRESARIAL  
DE PATENTES FARMACÉUTICAS POR LA COMPETENCIA DESLEAL DE  
LABORATORIOS COPISTAS EN GUATEMALA**

**GREEGH ARÉVALO MARINI**

**GUATEMALA, NOVIEMBRE DE 2021**

**UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA  
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES**

**CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE LA VIOLACIÓN DEL SECRETO EMPRESARIAL  
DE PATENTES FARMACÉUTICAS POR LA COMPETENCIA DESLEAL DE  
LABORATORIOS COPISTAS EN GUATEMALA**



**TESIS**

Presentada a la Honorable Junta Directiva

de la

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

de la

Universidad de San Carlos de Guatemala

Por

**GREEGH ARÉVALO MARINI**

Previo a conferírsele el grado académico de

**LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES**

Guatemala, noviembre de 2021

**HONORABLE JUNTA DIRECTIVA  
DE LA  
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES  
DE LA  
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**

DECANO: M. Sc. Henry Manuel Arriaga Contreras  
VOCAL I: Licda. Astrid Jeannette Lemus Rodríguez  
VOCAL III: Lic. Helmer Rolando Reyes García  
VOCAL IV: Br. Denis Ernesto Velásquez González  
VOCAL V: Br. Abidán Carias Palencia  
SECRETARIA: Licda. Evelyn Johanna Chevez Juárez

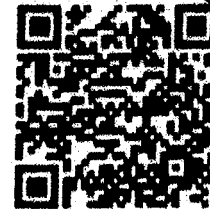
**RAZÓN:** “Únicamente el autor es responsable de las doctrinas sustentadas en la tesis”. (Artículo 43 de Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público).



FACULTAD DE CIENCIAS  
JURÍDICAS Y SOCIALES

UNIDAD DE ASESORIA DE TESIS  
PRIMER NIVEL EDIFICIO 8-8

REPOSICIÓN POR: Corrección de ~~datos~~  
FECHA DE REPOSICIÓN: 28/10/2020



Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Unidad de Asesoría de Tesis. Ciudad de Guatemala, 23 de junio del año 2020

Atentamente pase al (a) profesional **VILMA KARINA RODAS RECINOS**, para que proceda a asesorar el trabajo de tesis del (a) estudiante **Greogh Arévalo Marini**, con carné **199922088** intitulado **CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE LA VIOLACIÓN DEL SECRETO EMPRESARIAL DE PATENTES FARMACÉUTICAS POR LA COMPETENCIA DESLEAL DE LABORATORIOS COPISTAS EN GUATEMALA**. Hago de su conocimiento que está facultado (a) para recomendar al (a) estudiante, la modificación del bosquejo preliminar de temas, las fuentes de consulta originalmente contempladas; así como, el título de tesis propuesto.

El dictamen correspondiente se debe emitir en un plazo no mayor de 90 días continuos a partir de concluida la investigación, en este debe hacer constar su opinión respecto del contenido científico y técnico de la tesis, la metodología y técnicas de investigación utilizadas, la redacción, los cuadros estadísticos si fueren necesarios, la contribución científica de la misma, la conclusión discursiva, y la bibliografía utilizada, si aprueba o desaprueba el trabajo de investigación. Expresamente declarará que no es pariente del (a) estudiante dentro de los grados de ley y otras consideraciones que estime pertinentes.

Adjunto encontrará el plan de tesis respectivo.



**Lic. Gustavo Bonilla**  
**Jefe de la Unidad de Asesoría de Tesis**

Fecha de recepción: 29 / 10 / 2020

**Asesor(a)**  
**(Firma y Sello)**





VILMA KARINA RODAS RECINOS  
ABOGADA Y NOTARIA  
10 Calle 9-59 zona 1, Guatemala, C. A.  
Tel. 54901278



Guatemala, 16 de mayo de 2021.

Señores Unidad de tesis  
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales,  
Universidad de San Carlos de Guatemala.  
Su Despacho.



Estimados Señores:

Por este medio tengo el agrado de dirigirme a usted, con el objeto de hacer de su conocimiento, que en virtud de la resolución de fecha 23 de junio de 2020, emitida por la UNIDAD DE ASESORÍA DE TESIS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, en la cual se me nombró como asesora en el trabajo de tesis del estudiante **GREEGH ARÉVALO MARINI**, intitulado **"Consecuencias jurídicas de la violación del secreto empresarial de patentes farmacéuticas por la competencia desleal de laboratorios copistas en Guatemala"**, carné 199922088, me permito hacer las consideraciones siguientes, en estricta observancia y bajo la directriz del Artículo 31 y 32 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público:

I. El contenido científico de esta tesis estriba en la regulación existente y las consecuencias jurídicas que conlleva la violación del secreto empresarial y registros administrativos en patentes farmacéuticas fomentado por la competencia desleal en Guatemala; siendo un tema importante dentro de la rama mercantil, propiedad industrial, derecho registral, administrativo, internacional y penal, al generar un análisis jurídico con aportes novedosos que buscan la aplicación, interpretación e integración de los principios fundamentales mercantiles, registrales y administrativos del sistema jurídico guatemalteco y, como resultado de la investigación se establece la necesidad del garantizar los derechos y ejecución de las obligaciones y sanciones que se deriven.

II. Al darle lectura a este trabajo de tesis, se percibe que la metodología de la investigación se realizó lo deductivo e inductivo, estudia las instituciones jurídicas relacionadas al tema desde lo general a lo particular y viceversa; permitió la producción de conocimiento y la obtención de criterios válidos. Asimismo se utilizó el método analítico y sintético, al ilustrarse y descomponer el todo en sus partes y viceversa, cada una de las instituciones jurídicas relevantes; permitiendo la generación de conocimiento significativo en la investigación. Se utilizó la técnica bibliográfica para la recolección de datos de una forma adecuada, según estudios previo realizado para conocer la percepción y condiciones de los titulares de las patentes conforme el plan de investigación.

III. La redacción utilizada por el autor ARÉVALO MARINI, en el desarrollo de esta tesis, ha sido la correcta, en virtud de que siempre se observó la misma línea, guardando correlación en todo

VILMA KARINA RODAS RECINOS  
ABOGADA Y NOTARIA  
10 Calle 9-59 zona 1, Guatemala, C. A.  
Tel. 54901278



momento en cada capítulo, empleando lenguaje eminentemente técnico y jurídico. El estudiante aportó ideas y opiniones que fortalecieron el contenido de la investigación.



IV. Con la investigación realizada existe contribución a la materia mercantil: propiedad industrial, secreto empresarial y licencias contractuales. Además al derecho administrativo, registral y penal que requieren mayor estudio y análisis para la regulación, aplicación, interpretación e integración de los principios fundamentales y garantías en beneficio de la gestión del conocimiento, desarrollo e innovación en nuestro país; el desarrollo de la presente idea representa un tópico que sirve de base para fortalecer el análisis y discusión de las patentes con argumentos legales, por lo que se propone la regulación en beneficio de la invención y creatividad del área farmacéutica y la transferencia de tecnología, la promoción de la actividad científica en concordancia con los principios constitucionales e internacionales reconocidos por el Estado de Guatemala, entre ellos la seguridad jurídica, y fomentar la producción y calidad de productos y servicios.

V. Como producto final de la investigación el estudiante elaboró la conclusión discursiva; identificó cuáles son los problemas concretos y consecuencias de la falta de aplicación, integración e interpretación de los principios constitucionales en el régimen mercantil, propiedad industrial, administrativo, penal y registral para garantizar el derecho a la invención, creatividad e innovación con miras a fortalecer el desarrollo científico nacional.

VI. El apartado de la bibliografía, utilizó diferentes fuentes bibliográficas especializadas, tanto nacionales como extranjeras, en soporte físico y electrónico, por lo que hace que la presente tesis fundamente cada una de las aseveraciones.

En atención a cada uno de los numerales antes expuestos, y que no poseo con el estudiante parentesco alguno dentro de los grados de ley, a mi consideración el trabajo de investigación del bachiller ARÉVALO MARINI llena los requisitos establecidos en el Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público, a la investigación se le formularon algunas recomendaciones, por lo que habiendo observado en cada una de las revisiones las correcciones emitidas por mi persona, confiero **DICTAMEN FAVORABLE DEL PRESENTE TRABAJO DE TESIS.**

Sin otro particular, me suscribo de usted deferentemente.

  
Licda. VILMA KARINA RODAS RECINOS  
Colegiada 9121  




**USAC**  
**TRICENTENARIA**  
Universidad de San Carlos de Guatemala



**Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Unidad de Asesoría de tesis.  
Ciudad de Guatemala, diecisiete de junio de dos mil veintiuno.**

Atentamente pase al Consejero de Comisión de Estilo **MSc. ANDREA VALERIA CONDE GUZMÁN**, para que proceda a revisar el trabajo de tesis del (a) estudiante **GREEGH ARÉVALO MARINI**, con carné **199922088**.

Intitulado **“CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE LA VIOLACIÓN DEL SECRETO EMPRESARIAL DE PATENTES FARMACÉUTICAS POR LA COMPETENCIA DESLEAL DE LABORATORIOS COPISTAS EN GUATEMALA”**

Luego de que el estudiante subsane las correcciones, si las hubiere, deberá emitirse el dictamen favorable de Comisión de Estilo, conforme lo establece el artículo 32 del normativo para la Elaboración de Tesis de la Licenciatura de Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público.

**“ID Y ENSEÑAD A TODOS”**

  
**Licda. Astrid Jeannette Lomus Rodríguez**  
**Vocal I en sustitución del Decano**



AJLR/jptr

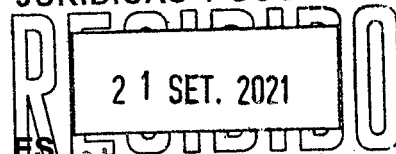




Guatemala, 30 de agosto de 2021.

**DR. CARLOS EBERTITO HERRERA RECINOS**  
**JEFE DE UNIDAD DE ASESORÍA DE TESIS**  
**FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES**  
**UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**

**FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES**



UNIDAD DE ASESORIA DE TESIS  
Firma: *[Handwritten Signature]*

Estimado Doctor:

Respetuosamente a usted informo que procedí a revisar la tesis del bachiller **GREEGH ARÉVALO MARINI**, la cual se titula **CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE LA VIOLACIÓN DEL SECRETO EMPRESARIAL DE PATENTES FARMACÉUTICAS POR LA COMPETENCIA DESLEAL DE LABORATORIOS COPISTAS EN GUATEMALA.**

Le recomendé al bachiller algunos cambios en la forma, estilo, gramática y redacción de la tesis, por lo que habiendo cumplido con los mismos emito **DICTAMEN FAVORABLE** para que se le otorgue la correspondiente orden de impresión.

Atentamente,

**"ID Y ENSEÑAD A TODOS"**

MSc. Andrea Valeria Conde Guzmán  
Docente Consejera de la Comisión de Estilo





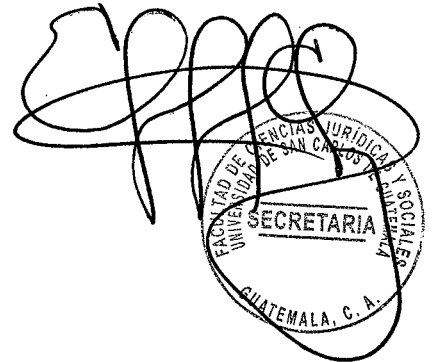
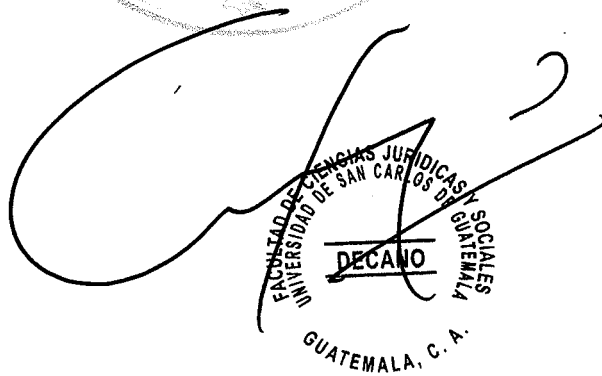
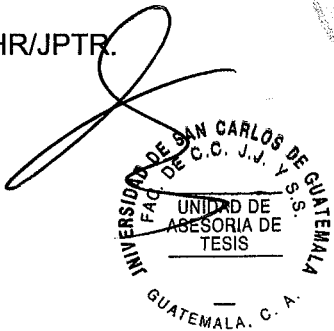
**USAC**  
**TRICENTENARIA**  
 Universidad de San Carlos de Guatemala



Decanatura de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ciudad de Guatemala, once de octubre de dos mil veintiuno.

Con vista en los dictámenes que anteceden, se autoriza la impresión del trabajo de tesis del estudiante GREEGH ARÉVALO MARINI, titulado CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE LA VIOLACIÓN DEL SECRETO EMPRESARIAL DE PATENTES FARMACÉUTICAS POR LA COMPETENCIA DESLEAL DE LABORATORIOS COPISTAS EN GUATEMALA. Artículos: 31, 33 y 34 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público.

CEHR/JPTR.





## DEDICATORIA

- A DIOS:** Por representar el bien.
- A MIS PADRES:** Por darme la vida.
- A MI HERMANO:** Rhett Arévalo Marini, por entrepreneur, innovador, trabajar duro y no caer nunca.
- A MI TÍO Y MENTOR:** Sr. Rodolfo Gutiérrez Machado, por su aprecio e instruirme en medios de comunicación, investigaciones de mercado, campañas publicitarias, marcas y slogans.
- A MI AMIGO Y MENTOR:** Sr. Alfonso Fernández Córdova Garín, por su aprecio, por las horas utilizadas en conversaciones amenas e interesantes, y gracias a él conocí la propiedad industrial en la industria farmacéutica.
- A MI AMIGA:** Licda. María Ana Mayén Enriquez, por su amistad, belleza, cariño, nobleza, paciencia, comprensión, consejos. ¡Gracias por todo!
- A MI ASESORA DE TESIS:** Licda. Vilma Karina Rodas Recinos, por su apoyo y dirección.
- A:** Universidad de San Carlos de Guatemala.



## PRESENTACIÓN

El presente trabajo de investigación es de tipo cualitativa, se basa en acontecimientos que suceden en la actualidad debido a que por el poco conocimiento y poca cultura de propiedad intelectual en el país, las empresas copistas violan el secreto empresarial de las patentes farmacéuticas, dando como consecuencias daños y perjuicios al titular de la patente.

La materia de estudio pertenece al derecho mercantil en virtud de la necesidad de proteger los derechos de la propiedad industrial. El objeto de que exista una protección jurídica eficiente de las patentes farmacéuticas, es para que las compañías farmacéuticas que innovan confíen del sistema jurídico guatemalteco. Con lo cual, compartan por medio de licencias sus conocimientos, técnicas y desarrollo tecnológico.

Las empresas farmacéuticas nacionales carecen de investigación y desarrollo (I+D) para crear productos innovadores. Por esto, no necesitan proteger un secreto empresarial, ni registran patentes, y tienen poco conocimiento o nulo sobre los derechos que la propiedad industrial da a los titulares de invenciones. Lo cual, conlleva a daños y perjuicios al titular, por la falsificación o contrabando de sus productos.

Por lo anterior, esta investigación constituye un aporte doctrinario y jurídico sobre propiedad industrial en la industria farmacéutica, por la necesidad de que exista una protección jurídica eficiente que dé certeza jurídica para proteger la investigación y desarrollo (I+D). También que se pueda iniciar una cultura en propiedad intelectual tanto a nivel público como privado, que asegure la protección de los derechos del titular.



## HIPÓTESIS

La violación del secreto empresarial de patentes farmacéuticas por la competencia desleal de laboratorios copistas en Guatemala, causa daños y perjuicios al titular. Esto es debido a la débil protección de la propiedad intelectual. La ineficaz protección jurídica de las patentes, conlleva a que las compañías farmacéuticas que innovan, no confíen en la certeza del sistema jurídico guatemalteco.

El resguardo jurídico ineficiente a la propiedad intelectual, deriva en que la industria farmacéutica creadora no comparta por medio de licencias, sus conocimientos, técnicas y desarrollo tecnológico, esto perjudica a la industria guatemalteca, y a la población, porque no se tiene acceso a medicamentos que por la investigación y desarrollo (I+D) que poseen, son más seguros y efectivos.

Para evitar la violación de la propiedad intelectual, se deben crear instituciones públicas o privadas especializadas en vigilar la tecnología patentada, realizando investigaciones de mercado, reforzando las medidas de frontera, así evitar el contrabando de productos farmacéuticos, también el impartir conferencias para capacitar las empresas farmacéuticas nacionales, porque al no haber investigación y desarrollo (I+D) en el país, no existe cultura en propiedad industrial. Por ello, conocen poco de los actos que causan daños y perjuicios al titular de la invención, pero al ser instruidas se espera que disminuya la violación del secreto empresarial de las patentes.





## COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS

Para la comprobación de la hipótesis de la presente investigación se utilizó el método hipotético deductivo, el cual consiste en proponer hipótesis para deducir de ellas consecuencias directamente verificables en la realidad, lo que confronta esas consecuencias con los hechos, así verificar si las hipótesis son o no sostenibles.

La hipótesis se realizó a partir de hechos conocidos sobre la violación de la propiedad industrial en materia de patentes de invención y el secreto empresarial por los laboratorios copistas, para así explicar hechos existentes y pronosticar otros nuevos y desconocidos sobre el tema.

Se considera válida la hipótesis planteada, debido a que las instituciones nacionales que deben de proteger los derechos de propiedad intelectual, no son eficientes en la protección del secreto empresarial y las patentes de invención de las farmacéuticas que invierten en investigación y desarrollo (I+D) para crear nuevos productos, técnicas y tecnología. Por ello, se debe de contratar bufetes especializados en la materia, ya que las instituciones públicas no son efectivas para defender los derechos del titular, y también por la falta de conocimiento por parte de las empresas farmacéuticas guatemaltecas sobre este tema, no existiendo cultura en propiedad intelectual.



## ÍNDICE

**Pág.**  
i

Introducción.....	i
-------------------	---

### CAPÍTULO I

1. El derecho de propiedad intelectual.....	1
1.1. Propiedad.....	1
1.1.1. Características.....	2
1.1.2. Teorías que justifican la propiedad privada.....	2
1.2. Antecedentes de la propiedad intelectual.....	3
1.3. Definición de propiedad intelectual.....	7
1.4. Naturaleza jurídica del derecho de propiedad intelectual.....	9
1.5. Principios del derecho de propiedad intelectual.....	10
1.6. Ramas del derecho de propiedad intelectual.....	11
1.6.1. Propiedad industrial.....	12

### CAPÍTULO II

2. Patentes de invención en la legislación guatemalteca.....	17
2.1. Patente de invención.....	26
2.2. Elementos de las patentes.....	29
2.2.1. Novedad.....	29
2.2.2. Actividad inventiva.....	31
2.2.3. Resultado industrial.....	32
2.3. Protección que ofrece registrar una patente.....	35
2.4. Derechos del titular de una patente.....	37
2.5. Estándares de protección de patentes a nivel internacional.....	41
2.6. Concesión de la patente de invención en Guatemala.....	54
2.7. Alcance y limitaciones al derecho de patente.....	58



### CAPÍTULO III

3. La propiedad industrial y su relación con el derecho penal.....	63
3.1. Delitos contra el derecho de propiedad industrial en el derecho penal.....	64
3.1.1. Delitos que violan el secreto empresarial.....	67
3.1.2. Delitos que violan la patente de invención.....	73
3.1.3. Sanciones y multas.....	74
3.2. Indemnizaciones por violación a la propiedad industrial en Guatemala....	75
3.2.1. Daños.....	76
3.2.2. Perjuicios.....	77
3.3. Acciones procesales para proteger la propiedad industrial en Guatemala.	78
3.3.1. Acciones civiles.....	80
3.3.2. Acciones penales.....	84

### CAPÍTULO IV

4. Consecuencias jurídicas de la violación del secreto empresarial de patentes farmacéuticas por la competencia desleal de laboratorios copistas en Guatemala.....	89
4.1. Licencias contractuales.....	91
4.2. Actos de competencia desleal en materia de propiedad industrial.....	102
4.3. Actos desleales relativos a los secretos empresariales.....	108
4.4. Consecuencias jurídicas que surgen por violar la propiedad industrial.....	115
<b>CONCLUSIÓN DISCURSIVA.....</b>	<b>133</b>
<b>ANEXOS.....</b>	<b>135</b>
<b>BIBLIOGRAFÍA.....</b>	<b>139</b>



## INTRODUCCIÓN

Los mercados han tenido que evolucionar por la cantidad de productos que el ser humano requiere para su subsistencia, entre los productos que más necesitan los seres humanos están los fabricados por el sector farmacéutico, que producen medicamentos, cosméticos, productos de higiene personal, productos de higiene del hogar, materiales de curación y médico quirúrgicos, reactivos de laboratorio, plaguicidas de uso doméstico, productos y equipo odontológico entre otros.

Las empresas farmacéuticas producen productos esenciales para la humanidad, estas se mantienen en constante actualización y renovación, no sólo de los productos, sino también de sus instalaciones, equipo, técnicas y métodos para poder producirlos, y cumplir con los altos estándares requeridos por las instituciones internacionales para poder comercializarlos. Por ello, como invierten en investigación y desarrollo (I+D), crean información que es secreto empresarial y *know how*, los cuales estas empresas innovadoras protegen patentándolos, obteniendo derechos exclusivos establecidos en la ley de propiedad industrial.

Esta investigación tiene como objeto de estudio lo importante que es la protección del secreto empresarial y patentes de invención de la industria farmacéutica, específicamente porque los productos de esta industria constituyen un recurso necesario e indispensable para la vida de los seres humanos; también para demostrar que el Estado debe garantizar la protección de los derechos del titular en materia de propiedad industrial.

La hipótesis confirma que no existe una protección eficiente de la propiedad industrial, y que la creación de instituciones públicas y privadas expertas en el tema, son necesarias para resguardar los derechos del titular del secreto empresarial y de las patentes de invención.



En este sentido, este estudio se realizó con el objeto de crear procedimientos institucionales expertos en la materia, que garanticen la protección de los derechos que la propiedad industrial otorga a las farmacéuticas, evitando que los laboratorios copistas falsifiquen o contrabandeen, con lo cual violan los derechos del titular.

Esta investigación se desarrolla en cuatro capítulos: El capítulo I, establece que es la propiedad intelectual, su naturaleza jurídica, principios y sus ramas; el capítulo II, desarrolla el tema de patentes de invención en la legislación de Guatemala, que protección se les ofrece, que derechos se le dan al titular, que proceso se realiza para conceder la patente, y que limitaciones y alcance trae la patentabilidad; el capítulo III desarrolla la propiedad industrial y su relación con el derecho penal, estableciendo las acciones que se deben de realizar cuando fue y está siendo violado el derecho del titular; para finalizar el capítulo IV, desarrolla qué consecuencias jurídicas conlleva la violación del secreto empresarial de patentes farmacéuticas por la competencia desleal de laboratorios copistas en Guatemala.

El método utilizado para elaborar esta tesis fue el hipotético deductivo, este método consiste en proponer una o varias hipótesis para luego deducir de ella o de ellas, consecuencias directamente verificables en la realidad, finalmente, confronta esas consecuencias con los hechos, para ver si las hipótesis son o no sostenibles. Como también las técnicas e instrumentos de investigación documental: Documentales; también de las técnicas de investigación social de campo: Observación directa, observación estructurada, y la entrevista.

La elaboración de esta investigación constituye un aporte doctrinario y jurídico en materia de propiedad industrial, y un instrumento de consulta para los estudiantes y profesionales, ya que en virtud de la misma se evidencia la falta de eficacia para proteger los derechos del titular, y que es una necesidad crear instituciones especializadas en proteger los derechos que otorga la propiedad industrial.



## CAPÍTULO I

### 1. El derecho de propiedad intelectual

Este apartado, comprende sobre lo relativo al derecho de propiedad intelectual y todo lo referente a su surgimiento, incluyendo que es la propiedad, de la cual surge el proteger los derechos del titular establecidos por esta ciencia jurídica.

#### 1.1. Propiedad

El Artículo 464 del Código Civil guatemalteco establece: “La propiedad es el derecho real de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones que establecen las leyes”.

La propiedad se define también como: “El derecho de gozar y disponer de las cosas del modo más absoluto, con tal de que no se haga de ellas un uso prohibido por las leyes y reglamentos, de esa cuenta nadie puede ser obligado a ceder su propiedad, a no ser por causa de utilidad pública y previa justa indemnización”.<sup>1</sup>

Asimismo, la propiedad es la: “Facultad legítima de gozar y disponer de una cosa con exclusión del arbitrio ajeno y de reclamar su devolución cuando se encuentra indebidamente en poder de otro”.<sup>2</sup>

Tomando en cuenta las definiciones anteriores, la propiedad es el derecho real, en virtud del cual, se goza de una cosa que es objeto del dominio del propietario, protegido por las leyes estatales, con lo cual pueda reivindicar la posesión ante la sociedad cuando no se respeten los derechos jurídicamente establecidos sobre cosas muebles o inmuebles tomadas por un tercero. Quiere decir que es un derecho real sobre el cual el propietario de la cosa puede actuar y disponer a su voluntad, pudiendo donar, enajenar, poner en usufructo, prenda, hipotecar, rentar, heredar o legar, sin más límites que los establecidos por la Ley.

<sup>1</sup> Vásquez Ortiz, Carlos. *Derecho Civil II*. Pág. 37.

<sup>2</sup> Ossorio, Manuel. *Diccionario de ciencias jurídicas políticas y sociales*. Pág. 784.

### 1.1.1. Características

La propiedad tiene las siguientes características:

- “Es un derecho absoluto: Es decir, el propietario ejercía su derecho de manera omnímoda, arbitraria e ilimitada. Esto era el *ius abutendi* de los romanos, se podía pues, a luz de esta concepción, abusar del derecho.
- Es un derecho exclusivo: La exclusividad reside en que el propietario puede rechazar la participación de terceras personas en el uso y disfrute del bien.
- Es un derecho perpetuo: Por cuanto que el mismo no conlleva una razón de caducidad”.<sup>3</sup>

Con estas características, se señala que la propiedad es ejercida sólo por el propietario de manera exclusiva e ilimitada, esto para evitar que terceras personas quieran tener derechos sobre el bien, salvo que se haya otorgado licencia o autorización sobre este. Por ello, puede el propietario reivindicar su derecho en cualquier momento que lo crea violado, ya que la Ley le da la potestad sobre los bienes que hacen su patrimonio, sean estos bienes muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, como en el caso de los derechos de autor, de las marcas, entre otros.

### 1.1.2. Teorías que justifican la propiedad privada

Las teorías que dan justificación a la existencia de la propiedad privada, son: “La teoría de la ocupación, la teoría del trabajo, la teoría de la convención, la teoría de la ley, la teoría moderna”.<sup>4</sup>

La teoría de la ocupación, expone el apareamiento de la propiedad privada para el hombre, pero no justifica la existencia de la propiedad. Esta surge de las cosas que no tenían dueño de la *res nullius*.

---

<sup>3</sup> Vásquez. Op. Cit. Pág. 38.

<sup>4</sup> Ibid. Pág. 40.

La teoría del trabajo, instituye que la propiedad privada se derivó del esfuerzo de trabajo del hombre. Lo cual lleva al comienzo de un derecho moral del propietario y esto conlleva a los inicios de una protección jurídica de la propiedad.

La teoría de la convención, refiere que el derecho de la propiedad privada es derivado de la convención social de los seres humanos. Esta surgió para poder garantizar los derechos sobre los bienes materiales.

El autor Mirebeau expuso la teoría de la ley. Esta se fundamenta en que sin la existencia de la ley no hubiera ningún derecho sobre la propiedad privada, por lo tanto el verdadero fundamento de la propiedad privada es la ley.

La presunción actual es la teoría moderna, este se deriva de 3 diferentes ponencias. La que establece su fundamento en la personalidad humana; la que explica la propiedad exclusivamente en atención a la utilidad o servicio que las cosas materiales dan a la sociedad; y la última indica que los bienes materiales ayudan al ser humano a desarrollarse.

De estas teorías, se instituye que la propiedad inicio cuando el hombre primitivo hizo suyos la *res nullius*: "Son las cosas de nadie o sin dueño".<sup>5</sup> Con lo que al tomar como suyos los bienes que no tenían dueño, es que surge la propiedad privada, la que después de ser trabajada se consideraba como de la propiedad de este, por lo cual las personas llegaron a convenir que tenían limitaciones sobre la propiedad ajena, como también tenían derechos sobre la propia, así evitar que fuera usurpada por un tercero, lo cual con el tiempo hizo que surgieran leyes que protegieran estos derechos.

## 1.2. Antecedentes de la propiedad intelectual

La propiedad intelectual ha sido de gran importancia a través de la historia del ser humano, ya que deriva del ingenio de la mente, lo que hace propietario de los derechos

---

<sup>5</sup> Ossorio. Op. Cit. Pág. 845.



derivados de esta, al creador o inventor; pero en épocas anteriores la protección de propiedad era ineficiente, por el poco interés que le daba la sociedad a este tema.

“En las antiguas civilizaciones, la protección al Derecho de propiedad intelectual, tuvo una restringida regulación, en el Derecho Romano por ejemplo, se promulgaron disposiciones jurídico penales que imponían severas penas a los plagiarios, principios jurídicos que servían para proteger específicamente las obras de arte, razón por la cual se les denominó Normas de Especificación. En el Derecho de los griegos, se le otorgó más relevancia a la materialidad del producto, el *corpus mechanicum*, atribuyéndosele al autor la facultad de poder publicar o transferir el Derecho a su propiedad según sus intereses”.<sup>6</sup>

En la tesis *ad gradum* la autora puntualiza: “Que en el año 500 a.C. en la ciudad griega de Sibaris, se alentaba a todos los que deben descubrir cualquier nuevo refinamiento en el lujo, los beneficios derivados de la cual se fijaron por una patente de inventor por el tiempo de un año”.<sup>7</sup>

Siendo este un derecho sobre la propiedad creada por la mente del inventor, otorgándole a este una patente, la cual lo protegía durante un año de cualquier abuso o violación por parte de un tercero. Pudiendo reivindicar su derecho sobre el transgresor de su propiedad.

Tiempo después: “El primer título que se otorgó a una invención fue en el año de 1427 el cual fue un barco fabricado por Filippo Brunelleschi y en el año de 1474 en Venecia se dicta una ley que establecía obligatoriedad para el registro de las invenciones y de igual forma otorgaba a los inventores una especie de monopolio por 10 años. Pero en 1709, la reina Ana otorgó más tiempo de protección poniéndole 14 años, convirtiéndolos también en prorrogables por otros 14 años si el inventor seguía con vida”.<sup>8</sup>

Por la importancia que el ser humano fue encontrando a los inventos que iban siendo desarrollados, los cuales copiaban otros sin haber invertido nada para poder beneficiarse

<sup>6</sup> Mazariegos Gonzales, Héctor. *Creación del registro de la propiedad intelectual, como medio eficaz de protección a los derechos de propiedad intelectual en Guatemala*. Pág. 46.

<sup>7</sup> Ordoñez Ramírez, Andrea. *Jurisprudencia en materia de derechos de propiedad industrial*. Pág. 1.

<sup>8</sup> *Ibid.* Pág. 1.



de estos, el inventor que había realizado la creación por medio de ingenio, e inversión de tiempo y de recursos económicos, comenzó a exigir derechos exclusivos sobre su invento. Por tal motivo surgió la exigencia por parte del Estado de que si el inventor quería obtener derechos sobre su creación, debería registrarla. Con la invención registrada, al inventor le era otorgado un plazo para poder explotar su invento y con ello beneficiarse de su esfuerzo e inversión.

“Con ocasión de los grandes descubrimiento y adelantos que ha experimentado la humanidad, en especial la creación de la imprenta en el siglo XV, se despliega la posibilidad de difundir las obras del intelecto o [sic] muchas personas en un menor costo, lo cual lógicamente, evidenció la necesidad de normatividad que protegiera a los creadores contra las reproducciones no autorizadas, estando en un primer término la obra literaria, dejándose la obra musical y las artes plásticas a un momento histórico más tardío”.<sup>9</sup>

La cita determina que las primeras invenciones protegidas fueron las obras literarias, luego las musicales y después las artes plásticas. También refiere el autor, que lo que evoluciono la impresión de obras del intelecto, fue la creación de la imprenta. Porque esta invención permitía la impresión de forma más rápida y eficiente. Este adelanto tecnológico benefició a la humanidad, porque las masas podían tener acceso a conocimientos por medio de los libros, los cuales, al ser producidos en grandes cantidades, tenían precios accesibles.

“Los antecedentes de la propiedad industrial comúnmente los sitúan en la revolución industrial ocurrida a mitad del siglo XVIII y a principios del siglo XIX; sin embargo, existieron los sucesos anteriormente plasmados que permiten visualizar a la propiedad industrial teniendo presencia en décadas anteriores pero que no fueron consideradas como punto de partida para la protección de los mismos, ya que la protección que se daba era mínima y no era constante”.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Mazariegos. Op. Cit. Pág. 47.

<sup>10</sup> Ordoñez. Op. Cit. Pág. 1.



La protección de la propiedad industrial, comenzó posterior a la revolución industrial, esto porque para que las industrias pudieran producir a gran escala, debían de crear adelantos en ciencias como la mecánica, la metalurgia, la química, la física, entre otras. Esto con el afán de producir de manera más eficiente y rentable para poder tener acceso a mayores mercados. Con todos los adelantos tecnológicos se favoreció a la humanidad, porque al producirse a gran escala, los precios de los productos en el mercado pueden ser más baratos y accesibles.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual menciona que: “La necesidad de protección internacional de la propiedad intelectual se hizo latente en 1873, con ocasión de la Exposición Internacional de Invenciones de Viena, a la que se negaron a asistir algunos expositores extranjeros por miedo a que les robaran las ideas para explotarla comercialmente en otros países”.<sup>11</sup>

Esto hizo de gran importancia con el tiempo, que las creaciones e invenciones en materia de propiedad intelectual fueran protegidas no sólo estatalmente, sino también internacionalmente, para que cuando un autor o inventor registrara su obra o invento en un Estado, también pudiera realizar una inscripción en otro, u otros Estados, para poder proteger y reivindicar los derechos que le fueron otorgados como titular de la obra o invento a través de la protección que le dio registrarla.

Conforme al tema de estudio: “Cuando se habla de propiedad industrial se está haciendo referencia a una categoría especial de propiedad que comprende un conjunto de derechos sobre bienes inmateriales de naturaleza industrial y comercial”.<sup>12</sup>

En Centro América: “La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual señala que los primeros pasos para la protección se dieron al momento en que Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica suscribieron el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial en 1970; dicho Convenio había sido un requisito de

---

<sup>11</sup> **Ibid.** Pág. 2.

<sup>12</sup> Machado Carballo, Helena. **La protección de la propiedad intelectual en Guatemala y su vinculación a los tratados internacionales.** Pág. 91.

[sic] debían cumplir para poder culminar un paso más hacia la integración económica centroamericana. En cuyo caso se empezó a aplicar desde 1975”.<sup>13</sup>

Con esto Guatemala inicia el proceso de introducción jurídica para la protección de la propiedad intelectual, siendo un requisito que esta observara las disposiciones centroamericanas para poder integrarse económicamente, y con ello el Estado de Guatemala estaría actualizado sobre la materia, que es de gran importancia a nivel mundial.

“La implementación del Convenio Centroamericano, la Asamblea Legislativa mediante el Decreto No. 148 del 20 de mayo de 1886 crea la primera Oficina de Patentes, que era dependencia del Ministerio de Fomento. Posteriormente cambia el nombre a Oficina de Marcas y Patentes, recibe este nombre luego que el Decreto No. 883 creado el 31 de diciembre de 1924 la nombrara así, la cual pasó a ser dependencia del Ministerio de Economía y Trabajo el 4 de diciembre de 1944 mediante el decreto 28”.<sup>14</sup>

La actualización sobre la protección de la propiedad intelectual en Guatemala, inicio con la implementación del convenio y la creación de la oficina de protección de propiedad industrial, resguardando marcas y patentes. Esta por su importancia económica, paso a ser parte del Ministerio de Economía y Trabajo. Al cumplir con los requerimientos, Guatemala se integra económicamente a Centroamérica.

### **1.3. Definición de propiedad intelectual**

Para esta investigación es de importancia conocer el concepto de lo que es la propiedad intelectual, ya que la propiedad industrial es una rama de este derecho, por lo cual es primordial conocer esta definición para entender esta tesis.

La propiedad intelectual es: “La que el autor de una obra artística, científica o literaria tiene sobre ellas y que la ley protege frente a terceros, concediéndole la facultad de

---

<sup>13</sup> Ordoñez. Op. Cit. Pág. 3.

<sup>14</sup> Ibid. Pág. 3.

disponer de ella, publicarla, ejecutarla, representarla y exponerla en público, así como de enajenarla, traducirla o autorizar su traducción y reproducción por otras personas”.<sup>15</sup>

Como se determinó, los derechos del autor y creador de una obra o creación, abarcan toda la invención que surja del intelecto humano, lo que convierte a este en titular de los derechos otorgados por las leyes nacionales e internacionales. Por lo cual, puede exigir frente a terceros que violen su derecho, que estos sean reivindicados. Entre estos, está la competencia desleal entre personas individuales o entre personas colectivas.

El autor Rafael de Pina, anota: “La propiedad intelectual es: una especie de propiedad, que se manifiesta como propiedad literaria, artística e industrial, teniendo todas ellas idéntica naturaleza y justificación”.<sup>16</sup>

Como se menciona en el párrafo anterior, todas las creaciones del hombre, como obras literarias, artísticas o industriales tienen la misma naturaleza, porque surgen de la mente del ser humano, y se consideran propiedad de su creador.

El autor José Castán Tobeñas, señala la propiedad intelectual como: “Conjunto de derechos que la ley reconoce al autor sobre la obra producto de su inteligencia, y fundamentalmente la facultad de autorizar o negar la reproducción de aquella”.<sup>17</sup>

Con esta definición se indica que la ley da derechos a los autores y creadores de obras surgidas de la inventiva y creatividad de la mente humana. Con lo cual, les da derechos como propietarios para tener potestad sobre su creación.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), determina que: “La propiedad intelectual se relaciona con las creaciones de la mente: invenciones, obras

<sup>15</sup> Ossorio. **Op. Cit.** Pág. 785.

<sup>16</sup> Gordillo Sanz-Agero, María de los Ángeles. **La propiedad industrial: El caso de las patentes de productos farmacéuticos.** Pág. 29.

<sup>17</sup> García Portillo, Anneliese. **Las licencias obligatorias sobre las patentes y los derechos de exclusividad de datos de los productos farmacéuticos en el ordenamiento jurídico guatemalteco.** Pág. 8.

literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio”<sup>18</sup>

Esto refiere que esta puede ser aplicada, a todas las creaciones de la mente, sean estas invenciones u obras literarias y artísticas, como lo son las marcas, los nombres comerciales, los símbolos, los dibujos, las patentes, los modelos de utilidad, los diseños industriales, el secreto empresarial, entre una infinidad de invenciones o creaciones humanas que puedan surgir del intelecto que puedan comercializarse y explotarse económicamente, generando con ello ganancias para el titular del derecho.

#### **1.4. Naturaleza jurídica del derecho de propiedad intelectual**

Los derechos que emanan de la propiedad intelectual son de naturaleza privada, ya que emanan de la persona creadora, la cual establece un vínculo entre él y su obra o creación. La Constitución Política de la República de Guatemala establece en el Artículo 39: “Propiedad privada, se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana, toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley.

El Estado garantiza el ejercicio de este derecho y deberá crear las condiciones que faciliten al propietario el uso y disfrute de sus bienes, de manera que se alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio de todos los guatemaltecos”.

Concerniente al tema, el Artículo 42 de la Constitución Política de la República de Guatemala, establece: “Derecho de Autor o Inventor, se reconoce el derecho de autor y el derecho de inventor. Los titulares de los mismos gozarán de la propiedad exclusiva de su obra o invento de conformidad con la ley y los Tratados Internacionales”.

Solís cita a Carlos Villamata Poschkes, quien en su obra la propiedad intelectual, expone:

<sup>18</sup> [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/450/wipo\\_pub\\_450.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf) ¿Qué es la propiedad intelectual? (Consultado: 18 de agosto de 2020).



“Este tipo de derechos, ha sido ubicado por algunos autores dentro del campo de los derechos de propiedad, pues considera que los mismos entran en un grupo que podrá llamarse derechos de propiedad inmaterial, otros tratadistas, en cambio ubican a esta clase de derechos como concesiones o privilegios dada su naturaleza temporal de vigencia, pero les niegan el carácter de propiedad o derechos reales, los bienes inmateriales producto del ingenio humano constituyen un bien jurídico de naturaleza incorpórea, especialmente protegido por una vía jurídica distinta del derecho de propiedad común sobre cosas materiales, diametralmente opuestas por su temporalidad, límites y excepciones a la estabilidad de la propiedad material inmueble, y la relativa movilidad de la propiedad mueble”.<sup>19</sup>

La propiedad privada por ser un derecho inherente a la persona humana, es garantizada por el Estado, el cual, da derecho al propietario de disponer de esta conforme sea su deseo, siempre y cuando no viole las leyes. Los derechos que concede la propiedad intelectual dan facultades similares a las establecidas para los bienes muebles e inmuebles. Los titulares de estos derechos, gozarán de la propiedad exclusiva de la obra o invento creado de conformidad con las leyes nacionales e internacionales.

Aunque este tipo de propiedad, son bienes inmateriales, fruto del ingenio e intelecto humano, se les constituyen como un bien jurídico de naturaleza intangible, y para proteger este tipo de bienes es que surgió la propiedad intelectual, que como lo refiere su nombre, protege todo lo que crea el intelecto humano, por lo cual su naturaleza es privada, pues este tipo de propiedad pertenece al patrimonio de una persona, sea individual o jurídica, la cual puede repetir contra cualquiera que transgreda sus derechos como titular.

### **1.5. Principios del derecho de propiedad intelectual**

Existen fundamentos que permiten crear las condiciones adecuadas para poder proteger a los autores e inventores, así encuadrar jurídicamente a estos dentro del derecho, en este caso al derecho de la propiedad intelectual, estos fundamentos se basan en los

<sup>19</sup> Armando Solís, Rodolfo. *La falta de política del Estado incide en el irrespeto a los derechos de propiedad intelectual*. Pág. 8.



principios de: “Originalidad, el principio de forma, el principio de novedad, el principio de creatividad y el principio de exclusividad”.<sup>20</sup>

De estos principios, se señalan las siguientes definiciones:

- Principio de originalidad: Este es la cualidad intrínseca o personal del creador o inventor de una obra original la cual desarrollo e invento, obteniendo por ello, protección jurídica, la cual le da derechos como titular a tener uso exclusivo e ilimitado de esta.
- Principio de forma: Por medio de este principio se busca explicar la forma material de una idea, cuando se lleva está a lo físico, utilizando para ello cualquier tipo de material en su fabricación; aunque también algunas producciones intelectuales no se llevan a lo físico, tales como las obras literarias, obras de teatro, obras musicales, mientras estas aún no se hallan llevado a ser grabadas en medios físicos o escritas en algún formato que pueda hacer perceptible estas obras.
- Principio de novedad: Las invenciones deben cumplir con la cualidad de ser novedosas, que no exista nada igual o parecido, para poder ser protegidas por la propiedad intelectual. También de que rigurosamente no sea una creación evidente o notoria en todas sus características físicas y técnicas.
- Principio de creatividad: La creatividad es necesaria para una nueva invención, en el desarrollo y producción de esta, debe de haberse realizado aptitudes intelectuales, como también científicas al pasar el invento u obra de lo subjetivo a lo objetivo.
- Principio de exclusividad: La exclusividad tiene una relación muy estrecha con la personalidad del sujeto que crea algo, por cuanto esa creación no es más que el reflejo de su espíritu o la exteriorización libre de su voluntad, sin que sea determinante el mérito de la obra o su fin utilitario para el creador u autor.

## **1.6. Ramas del derecho de propiedad intelectual**

<sup>20</sup> Mazariegos. Op. Cit. Pág. 50 - 52.





La propiedad intelectual está dividida en dos ramas, como lo puntualiza la Guía general del usuario propiedad intelectual, del Registro de la Propiedad Intelectual, esta: “Comprende dos ramas: a) Propiedad Industrial: Marcas y Patentes; b) Derechos de Autor y Derechos Conexos”.<sup>21</sup>

Con estas dos ramificaciones, la propiedad industrial clasifica que es lo que le compete proteger, siendo esto las invenciones de la mente del creador o inventor, las cuales son diferentes de las obras que protegen los derechos de autor y derechos conexos.

### **1.6.1. Propiedad Industrial**

#### **a. Antecedentes históricos de la Propiedad Industrial en Guatemala**

Los antecedentes históricos de la propiedad industrial en Guatemala, iniciaron cuando se hizo miembro signatario del Convenio de París el 10 de marzo de 1883, al cual estuvo adscrito pocos años, y tuvo que renunciar porque la cuota asignada resultaba demasiado onerosa y no se presentaban muchas solicitudes de registro de marcas. El 20 de mayo de 1886, por Decreto 148 de la Asamblea Legislativa se creó la primera Oficinas de Patentes, dependencia del Ministerio de Fomento, con anterioridad denominada Sección de Industrias.

Bajo el Decreto 882 del 31 de diciembre de 1924, fue creada la Oficina de marcas y patentes. Por Decreto No. 28, de fecha 4 de diciembre de 1944, dicha oficina pasa a ser parte del Ministerio de Economía y Trabajo desligándose este último el 16 de octubre de 1956, por habersele conferido atribuciones específicas al Ministerio de Economía, del cual paso a ser dependencia.

Desde el 27 de mayo de 1975, por Decreto 26-73, se aplica el Convenio Centroamericano, donde se adopta el nombre de Registro de la Propiedad Intelectual, tal y como lo establece el Artículo 164 de dicho Convenio.

---

<sup>21</sup> Registro de la Propiedad Intelectual. Guía general del usuario propiedad intelectual. Pág. 3.



“A partir del 22 de junio de 1998, por el Decreto 33-98, la institución pasa a denominarse Registro de Propiedad Intelectual, comprendiendo la propiedad industrial (Marcas y demás signos distintivos; Patentes de invención, dibujos o diseños industriales y modelos de utilidad; y por otra parte el Derecho de Autor y Derechos Conexos. El Acuerdo Gubernativo 182-2000, de fecha 12 de mayo [sic] 2000, contempla como dependencia del Ministerio de Economía al Registro de la Propiedad Intelectual”.<sup>22</sup>

La propiedad intelectual ha existido como norma legal para proteger los derechos del titular desde hace siglos, esta ha ido evolucionando, por ello se dividió en derechos de autor y derechos conexos, y en propiedad industrial. Guatemala por ser un país en desarrollo, con poca investigación y desarrollo (I+D), no ha evolucionado mucho en esta materia.

Hasta que en países desarrollados, y por organismos internacionales se creara la legislación sobre el tema, como el Convenio de París de fecha 10 de marzo de 1883, el cual trata sobre la propiedad intelectual, al cual Guatemala fue miembro signatario. Es que Guatemala empezó legislación en propiedad intelectual, pero tuvo que renunciar al convenio por lo oneroso que le resultaba mantenerse adscrito, y que existía poca inscripción de inventos nacionales, esto derivado de la escasa investigación y desarrollo (I+D) que se da en el país.

b. Definición de propiedad industrial

En la República de Guatemala se reconoce el derecho de autor y del inventor, por ello, la legislación guatemalteca en la Constitución Política de la República, establece en el Artículo 42: “Derecho de autor o inventor. Se reconoce el derecho de autor y el derecho de inventor; los titulares de los mismos gozarán de la propiedad exclusiva de su obra o invento, de conformidad con la ley y los tratados internacionales”.

Por lo tanto, la propiedad industrial está protegida en la República de Guatemala por mandato constitucional, reconociéndose el derecho del inventor, siendo el titular de este,

<sup>22</sup> Registro de la Propiedad Intelectual. Op. Cit. Pág. 4.



el que debe de gozar de la propiedad exclusiva de su invento, lo que señala que todos los frutos, como regalías, licencias, entre otros, pertenecen al creador e inventor, con lo que no sólo se le protege con la legislación nacional, sino también con los tratados internacionales sobre el tema.

El Código Civil guatemalteco conforme el Artículo 451, con epígrafe, Bienes muebles establece en el numeral 6º: "Son bienes muebles: Los derechos de autor o inventor comprendidos en la propiedad literaria, artística e industrial".

Como el tema de esta tesis es sobre propiedad industrial, es importante lo establecido en el Código Civil, el cual establece que los derechos reconocidos por la propiedad industrial son bienes muebles, con lo cual se le atribuyen todas las características que la ley guatemalteca da a este tipo de bienes. La ley de Propiedad Industrial de Guatemala, no da una definición de que es la propiedad industrial, pero esta tiene como objeto según los establece el Artículo 1, con epígrafe, Objeto de la ley, que:

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

Claramente este artículo puntualiza lo que por definición debería de proteger la propiedad industrial, ya que cita cuál es su objeto a proteger de forma jurídica, para que así en el país se estimule y fomente la creatividad intelectual de los guatemaltecos y que también se pueda dar certeza y seguridad jurídica tanto a nacionales como personas extranjeras, de que se protegerán sus intereses, sobre los derechos adquiridos, derivados de la inscripción y registro de un invento proveniente de su mente, de su capacidad creativa.

Estas invenciones provienen de apalancamientos operativos o financieros, o ambos, que el inventor invirtió para capitalizarse, para poder financiar la creación del invento, ya que

existe investigación y desarrollo (I+D) para poder ser creado, lo que origina información que es el secreto empresarial, el *know how* que posee el inventor, el cual tiene un potencial comercial. Por esto, se debe de proteger las invenciones, para que sólo el titular tenga derechos exclusivos sobre este.

El autor Alcubilla, refiere que la propiedad industrial es: “El derecho a determinadas personas para explotar exclusivamente, durante cierto número de años, las industrias objeto de él y también la facultad de usar privativamente las marcas, señales o títulos que designan la procedencia de los artículos fabricados y comerciales”.<sup>23</sup>

Por ello, la propiedad industrial provee herramientas prácticas para la protección de creaciones e innovaciones humanas. Las patentes conceden derechos a los inventores, garantizan a los titulares el goce de la propiedad exclusiva de sus creaciones, y los mecanismos coactivos contra actos de competencia desleal. Es por medio de la propiedad industrial, que se busca proteger y garantizar el derecho de libertad de industria y de comercio que tiene el inventor de la patente.

### c. Naturaleza jurídica

Concerniente a la naturaleza jurídica de la propiedad industrial se señala que: “Considerando que el mundo de la propiedad industrial, está cubierta por derechos intangibles sobre bienes inmateriales pertenecientes a su creador, al igual que la propiedad intelectual, pues la propiedad industrial, se considera estar ubicada dentro del campo del derecho privado”.<sup>24</sup>

La propiedad industrial como rama de la propiedad intelectual la cual protege el derecho privado de los autores, creadores e inventores, es también parte del derecho privado, ya que esta comprende lo relativo a la adquisición, mantenimiento y protección de bienes muebles, como son considerados los derechos de autor o inventor comprendidos en la propiedad literaria, artística e industrial. Como los bienes muebles son parte del patrimonio de las personas, sean estas individuales o jurídicas, y como la propiedad de

<sup>23</sup> Vásquez. Op. Cit. Pág. 84.

<sup>24</sup> Armando. Op. Cit. Pág. 12.

estas es materia del derecho privado, a la propiedad industrial se le atribuye ser parte de este derecho.

d. Clases de propiedad industrial

En la propiedad industrial existen varias clases que son protegidas y mantenidas por este derecho, estableciéndose que la propiedad industrial: “Estudia y desarrolla la protección de todo lo relacionado con los inventos y sus licencias, los diseños y marcas, modelos de utilidad, diseños industriales, y todas aquellas materias que se encuentran reguladas y contenidas en la Ley de Propiedad Industrial”.<sup>25</sup>

También se puntualiza que: “La propiedad industrial es comprensiva de: 1. Las patentes de invención y certificados de edición. 2. Las marcas o signos distintivos de producción y de comercio. 3. Los modelos de utilidad, los modelos, diseños y dibujos industriales. 4. Los nombres comerciales y los rótulos de los establecimientos. 5. Las películas cinematográficas”.<sup>26</sup>

La Ley de Propiedad Industrial no clasifica la propiedad industrial, pero en el Artículo 4 da las definiciones de: “Denominaciones de origen, diseño industrial, emblema, expresión o señal de publicidad, indicación geográfica, marca, marca colectiva, marca de certificación, modelos de utilidad, nombre comercial, patente, secreto empresarial, signo distintivo, signo distintivo notoriamente conocido”.

Aunque la Ley de Propiedad Industrial no clasifica la propiedad industrial, si establece la definiciones de lo que se considera comprendido en esta materia tan compleja.

---

<sup>25</sup> Ramos Godoy, Mavis. **Los efectos monopólicos de las patentes de invención de los medicamentos en la sociedad guatemalteca.** Pág. 9.

<sup>26</sup> Vásquez. **Op. Cit.** Pág. 84.



## CAPÍTULO II

### 2. Patentes de invención en la legislación de Guatemala

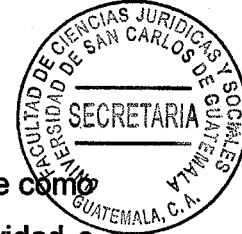
En Guatemala el marco legal que reconoce y protege al inventor y a las patentes de invención, se encuentra vigente en varias leyes, desde la Constitución Política de la República, que es la de mayor jerarquía, luego el Código Civil, el Código Penal, el Código de Comercio, la Ley de Propiedad Industrial, Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, el Decreto número 11-2006 del Congreso de la República de Guatemala, y el Decreto número 28-2011 del Congreso de la República de Guatemala. Por lo tanto, en este título se indicarán y comentarán los Artículos competentes a la materia de esta investigación.

#### – Constitución Política de la República de Guatemala

La Constitución Política de la República de Guatemala protege la propiedad privada, estableciendo en el Artículo 39: "Se garantiza la propiedad como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley.

El Estado garantiza el ejercicio de este derecho y deberá crear las condiciones que faciliten al propietario el uso y disfrute de sus bienes, de manera que se alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio de todos los guatemaltecos".

Este Artículo de orden constitucional establece que la propiedad privada es garantizada por el Estado como un derecho inherente a la persona humana. Esto determina que la propiedad es protegida para que su propietario pueda gozar de los frutos que esta le dé, y que el propietario puede disponer de sus bienes como crea conveniente, siempre y cuando lo haga dentro de los límites establecidos por la Ley, así las personas dueñas de bienes puedan desarrollarse de manera individual o colectiva con las utilidades que de su patrimonio.



El Artículo 41 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el cual tiene como epígrafe: Protección al derecho de propiedad, estableciendo: “Por causa de actividad o delito político no puede limitarse el derecho de propiedad en forma alguna. Se prohíbe la confiscación de bienes y la imposición de multas confiscatorias. Las multas en ningún caso podrán exceder de valor del impuesto omitido”.

Este artículo refiere que por cualquier actividad o delito político no se puede limitar la propiedad de una persona, tampoco se puede confiscar los bienes o imponer multas confiscatorias que sean injustas para el propietario, ya que el Estado protege el derecho de la propiedad privada, con lo cual el propietario puede sentirse seguro de que sus bienes son resguardados por el Estado.

En el Artículo 42, la Constitución Política de la República de Guatemala, con epígrafe: Derecho de autor e inventor, constituye: “Se reconoce el derecho de autor y el derecho de inventor; los titulares de los mismos gozarán de la propiedad exclusiva de su obra o invento, de conformidad con la ley y los tratados internacionales”.

Este artículo constitucional refiere, que el Estado de Guatemala reconoce como derecho constitucional de las personas el derecho de autor, como el de inventor para que estos puedan gozar de su obra o invento de conformidad con las leyes guatemaltecas, como también con los tratados internacionales en la materia.

La Constitución Política de la República de Guatemala, en el Artículo 43, con epígrafe: Libertad de industria, comercio y trabajo, establece: “Se reconoce la libertad de industria, de comercio y de trabajo, salvo las limitaciones que por motivos sociales o de interés nacional impongan las leyes”.

Con este artículo la Constitución Política de la República de Guatemala instituye que se da libertad a las personas individuales y jurídicas para realizar actos industriales, comerciales y de trabajo, siempre y cuando estos actos acaten las leyes nacionales.



En el Artículo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala, se regula sobre la preeminencia del derecho internacional, este artículo con epígrafe: Preeminencia del Derecho Internacional, constituye: “Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno”.

Este Artículo constitucional refiere que los tratados y convenciones internacionales aceptados y ratificados por Guatemala tienen preferencia sobre el derecho interno, y esto se basa en que la Constitución Política de la Republica establece los derechos del inventor como un derecho inherente a la persona humana, por lo tal, como un derecho humano, este debe de tener preeminencia sobre el derecho nacional.

Conforme lo establecido en el Artículo 46 Constitucional, citado, se refiere: “Al reconocer constitucionalmente el derecho de autor y el derecho de inventor como un derecho humano, y con fundamento en lo establecido en el artículo anteriormente citado, Guatemala debe cumplir con las disposiciones emanadas de los instrumentos internacionales de los cuales forma parte”.<sup>27</sup>

Por lo cual, la República de Guatemala debe de seguir todo lo aceptado y ratificado en los convenios y tratados internacionales. En lo referente a la protección en materia de propiedad industrial, sería lo que establecen Convenios como el Convenio de París, que trata sobre la protección de la propiedad industrial; el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT); el Arreglo de Estrasburgo, relativo a la clasificación internacional de patentes (CIP), entre otros.

El Artículo 57 de la Constitución Política de la República de Guatemala, regula sobre la preeminencia del derecho internacional. Este artículo con epígrafe: Derecho a la cultura, establece: “Toda persona tiene derecho a participar libremente en la vida cultural y artística de la comunidad, así como a beneficiarse del progreso científico y tecnológico de la Nación”.

---

<sup>27</sup> Molina Castillo de Mérida, Ana Cecilia. *La propiedad intelectual en general y la protección jurídica de las patentes de invención*. Pág. 105.





Este Artículo constitucional, refiere que como toda persona tiene derecho a participar en lo cultural y artístico, así como en la ciencia y la tecnología, y que puede beneficiarse de estos, se puede interpretar que toda persona que realice cualquier obra o invento de los reconocidos en la propiedad intelectual, puede establecer derechos sobre la propiedad de estos como titular.

La Constitución Política de la República de Guatemala, en el Artículo 63, con epígrafe: Derecho a la expresión creadora, constituye: “El Estado garantiza la libre expresión creadora, apoya y estimula al científico, al intelectual y al artista nacional, promoviendo su formación y superación profesional y económica”.

Cuando el Estado garantiza la libre expresión creadora y la apoya, y también estimula al científico, al intelectual y al artista, establece que los protegerá de cualquier obra o creación que creen o inventen, protegiéndolos como titulares de su creación, brindándoles seguridad jurídica para que puedan gozar y disfrutar de sus frutos, los cuales tienen merecidos por su esfuerzo.

En el Artículo 80, con epígrafe: Promoción de la ciencia y la tecnología, la Constitución Política de la República de Guatemala, instituye: “El Estado reconoce y promueve la ciencia y la tecnología como bases fundamentales del desarrollo nacional. La ley normará lo pertinente”.

Al promover el Estado de Guatemala la ciencia y la tecnología, este reconoce que a través del desarrollo e investigación científica, intelectual y artística surgen los ejes esenciales para el desarrollo artístico, científico, industrial y económico del país.

– Código Civil, Decreto Ley 106

En el Capítulo I titulado De las varias clases de los bienes, que se encuentra en el Título I De los bienes, que está dentro del Libro II, titulado: De los bienes de la propiedad y demás derechos reales, el cual es parte del Código Civil guatemalteco, señala que conforme el Artículo 451, con epígrafe: Bienes muebles, establece en el numeral 6º: “Son



bienes muebles: Los derechos de autor o inventor comprendidos en la propiedad literaria, artística e industrial”.

Con lo cual este Artículo refiere que todo lo que protege la propiedad industrial es considerado un bien mueble, por lo cual las patentes son bienes muebles, atribuyéndoseles todas las características que la ley guatemalteca da a este tipo de bienes.

En la clasificación de los bienes, los bienes muebles pertenecen por su existencia en el espacio y posibilidades de desplazamiento, al grupo: Por sus cualidades físicas o jurídicas. Indicándose: “Bienes muebles: son todos aquellos que sí son susceptibles de trasladarse de un punto a otro sin menoscabo de su naturaleza”.<sup>28</sup>

Con lo cual, los bienes muebles por su característica de poder movilizarse sin detrimento de su naturaleza, poseen cualidades físicas reconocidas por la Ley. Por lo tanto, las patentes de invención pueden desplazarse de un lugar a otro sin perjuicio de sus atributos.

Bien mueble significa: “El que por si propio o que mediante una fuerza externa es movable o transportable de un lado a otro, siempre que el ordenamiento jurídico no le haya conferido carácter de inmueble por accesión”.<sup>29</sup>

Esto determina que los bienes muebles son trasladables sea esto por fuerza propia o ajena de un lugar a otro. Aunque el ordenamiento legal puede otorgarles carácter de inmueble de accesión, esto señala que el propietario de estos hace suyo no sólo lo que estos producen, sino también lo que se le une o incorpora, lo cual puede ser de forma natural, por mano del hombre o industrial y de manera mixta.

– Código de Comercio, Decreto número 2-70

---

<sup>28</sup> Vásquez. Op. Cit. Pág. 21.

<sup>29</sup> Ossorio. Op. Cit. Pág. 113.



El Código de Comercio, Decreto número 2-70 establece en el numeral tercero del Artículo 4, el cual tiene como epígrafe: Cosas mercantiles, que: “Son cosas mercantiles: 3º. Las patentes de invención y de modelo, las marcas, los nombres, los avisos y anuncios comerciales”.

Con esto se refiere que todo lo perteneciente a la propiedad industrial son cosas mercantiles, siendo estas cosas parte de la empresa, y que pueden ser objeto de negocios jurídicos definitivos o temporales mediante contratos, por la característica de poder ser trasladables.

En la legislación de Guatemala, el Artículo 668 del Código de Comercio, con epígrafe: Marcas y patentes. Constituye: “Todo lo relativo a nombres comerciales, marcas, avisos, anuncios y patentes de invención, así como a los derechos que los mismos otorgan, se regirán por las leyes especiales de la materia”.

Con lo establecido en este artículo, se identifica que la ley especial en el caso de todo lo referente en materia del derecho de propiedad industrial, es el Decreto 57-2000 del Congreso de la República, que es la Ley de Propiedad Industrial. La cual trata sobre los nombres comerciales, las marcas, los avisos, los anuncios y las patentes de invención, así como a todos los derechos que estos mismos otorgan a su titular.

Sobre la Ley de la Propiedad Industrial, se refiere que: “El contenido de esta ley no es original, pues, responde a convenios y tratados [sic] que patrocinan organismos internacionales como la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)”.<sup>30</sup>

Con lo cual el autor da a entender que la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala no contiene elementos jurídicos propios de los legisladores nacionales, sino que estos tomaron disposiciones jurídicas de convenios y tratados internacionales, dictados por organismos internacionales competentes en la materia.

---

<sup>30</sup> Villegas Lara, René Arturo. **Derecho mercantil guatemalteco**. Pág. 437.



– Código Penal, Decreto número 17-73

Respecto al tema de la protección de la propiedad intelectual, el Código Penal, penaliza los actos que violen los derechos de los titulares de su obra, creación e invención, por lo que tipifica los delitos contra los derechos de autor y derechos conexos en el Artículo 274, con epígrafe: Violación a los derechos de autor y derechos conexos; y como los registros informáticos y el *software* también pertenece a estos derechos, los delitos tipificados sobre este tema esta del Artículo 274 A al 274 H.

Con referencia al tema objeto de esta investigación, los delitos tipificados sobre violación a la propiedad industrial, el Código Penal los establece en el Artículo 275, el cual tiene como epígrafe: Violación a los derechos de propiedad industrial. Instituyendo en el primer párrafo de este artículo: “Sin perjuicio de las responsabilidades civiles correspondientes, será sancionado con prisión de uno a seis años y una multa de cincuenta mil a setecientos mil quetzales quien, sin el consentimiento del titular de los derechos realice cualquiera de las siguientes acciones:...”

Con lo que determina el Código Penal en el artículo precedente, se comprende que se impondrá una multa pecuniaria y se penalizará con prisión a quien viole derechos de propiedad industrial, esto sin contar que también puede ser sancionado con responsabilidades civiles, que sean consecuencia por daños, perjuicios y costas judiciales que sufiere el titular del derecho. Los actos que son tipificados en el Artículo anterior se encuentran divididos en varias literales, que son de la literal a) a la literal p).

En estas literales se constituyen las violaciones que pueden realizarse a los signos distintivos, nombre comercial, emblemas, expresiones o señales de publicidad, productos o servicios protegidos, secreto comercial, patentes de invención, diseños industriales, indicaciones geográficas, denominaciones de origen, el falsificar cualquiera de las mercancías enunciadas, y las marcas copiadas, o a manera de imitación fraudulenta.

– Ley de Propiedad Industrial, Decreto número 57-2000



Esta ley es específica para establecer todo lo referente jurídicamente sobre la inscripción, protección, derechos, límites, entre otros temas competentes, acerca de la propiedad industrial. El Considerando primero de esta ley, señala: “Que la Constitución Política de la República reconoce y protege el derecho de libertad de industria y comercio, así como el derecho de los inventores, como derechos inherentes a las persona humana, garantizando a sus titulares el goce de la propiedad exclusiva de sus creaciones, de conformidad con la ley y los tratados internacionales de los cuales la República de Guatemala es parte”.

Este considerando refiere que es de orden constitucional la protección a los derechos de propiedad industrial que tienen los titulares de las creaciones e invenciones. Por ello reconoce que estos derechos son inherentes a la persona humana. Los titulares pueden hacer valer sus derechos como propietarios contra terceros que usurpen su derecho, también pueden utilizar de manera exclusiva en la industria y comercio de su invento, para poder obtener regalías. Lo cual, remunera la inversión efectuada por el titular en la investigación y desarrollo (I+D) que realizó para obtener la información necesaria para llevar a cabo su invención.

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

La Ley de Propiedad Industrial se creó con el propósito de proteger los derechos de los creadores e inventores, tanto nacionales como extranjeros. Con ello, se estimula a los guatemaltecos para poder realizar proyectos, con los cuales se creen productos que surjan de ideas originales del inventor. Esto beneficia el progreso científico y tecnológico de la Nación, y para proteger los derechos del inventor se realiza la inscripción de su creación en el Registro de la Propiedad Intelectual, para poder consolidar conforme la ley



los derechos de este, así en cualquier momento de ser violado su derecho, pueda reivindicar su propiedad.

Como el tema al que se refiere esta investigación es sobre las patentes de invención, el secreto empresarial, y la competencia desleal, la Ley de Propiedad Industrial se refiere a estas, de los Artículos 91 al 141, luego de los Artículos 162 al 221. Estableciendo la protección que se les da, que se incluye y no se incluye, que requisitos requieren para ser reconocidos e inscritos, el procedimiento de concesión, los derechos que se adquieren al inscribirse, el alcance y limitaciones de la protección, las licencias contractuales, la nulidad y la extinción del derecho, y las acciones procesales a realizarse cuando se viole el derecho del titular.

– Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, Acuerdo Gubernativo número 89-2002

El Gobierno de la República de Guatemala, para que pueda ser ejecutada de forma eficiente la Ley de Propiedad Industrial, creo un reglamento de la misma, emitiendo el Acuerdo Gubernativo número 89-2002, de fecha 19 de marzo de 2002, denominado Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial.

El Reglamento se emitió para aplicar los preceptos contenidos en la ley, siendo este un instrumento legal para poder ejecutar los procedimientos para inscribir los derechos en materia de propiedad industrial, y para que este ratifique como la autoridad administrativa responsable en esta materia al Registro de la Propiedad Intelectual, concediéndole todas las funciones y facultades suficientes establecidas por la Ley de Propiedad Industrial.

Lo relativo a las patentes de invención, que es el tema esencial de esta investigación, se encuentran en el Capítulo VIII, titulado: Disposiciones relativas a patentes de invención. Que abarca del Artículo 61 al 79 del Reglamento.

– Reformas Legales para la Implementación del Tratado de Libre Comercio República Dominicana – Centroamérica – Estados Unidos de América, Decreto número 11-2006



Conforme el tercer Considerando de la Ley de Propiedad Industrial, el cual establece: “Que la República de Guatemala, como miembro de la Organización Mundial del Comercio, está obligada a velar porque su legislación nacional en materia de propiedad industrial, cumpla con los estándares de protección que contempla el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio – ADPIC- (Anexo 1C del Acuerdo por el cual se crea la Organización Mundial del Comercio)”.

Por lo cual, la nueva Ley de Propiedad Industrial se creó para poder estar la legislación guatemalteca actualizada, al igual que la legislación internacional en esta materia. Guatemala como miembro de la Organización Mundial del Comercio, está obligada a velar para que su legislación nacional en materia de propiedad industrial, observe todos los estándares de protección que acepto, ratifico y firmo Guatemala como signatario del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio -ADPIC-.

La Ley de Propiedad Industrial Decreto número 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, para poder responder adecuadamente a la evolución y desarrollo industrial del comercio a nivel internacional, y poder ser competente para las nuevas tecnologías que surgen por el avance de las ciencias. El Gobierno de Guatemala creo para poder llevar acabo todo lo relacionado al Tratado de Libre Comercio República Dominicana – Centroamérica – Estados Unidos de América, Decreto número 11-2006, las reformas legales pertinentes a la Ley de Propiedad Industrial, que es el Decreto número 11-2006.

Estableciéndose las reformas y adiciones hechas a la Ley de Propiedad Industrial, en los Artículos 53 al 81 del Decreto número 11-2006.

## **2.1. Patente de invención**

El punto esencial de esta investigación son las patentes de invención de productos farmacéuticos, por esto se dará la definición de que es patente, y que es invención. La Ley de Propiedad Industrial establece ambos términos en el Artículo 4, definiendo:



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

Con esto, la ley en la materia refiere que todo aquello que surja del intelecto y la creatividad del ser humano para convertir cualquier materia o tipo de energía existente, se pueda explotar para poder utilizarse en provecho de la humanidad.

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

Con este término de patente, la ley concede al titular o inventor todos los derechos sobre la invención, siendo esta de su propiedad, lo que se establece por medio de la entrega de un título que los refiere, el cual es la patente, con esto el titular puede proteger contra terceros cualquier violación a sus derechos.

El autor Julio Cole, señala que las patentes: “Son formas especiales de propiedad inmaterial que otorgan el derecho exclusivo de controlar la producción y venta de un determinado producto”.<sup>31</sup>

La definición de patente dada en el párrafo anterior, señala que es una forma especial de propiedad inmaterial, quiere decir que es un bien intangible, sobre el cual el titular de la invención puede mantener y reivindicar su propiedad, ante cualquier persona, evitando que violen y usurpen su derecho. Con esto el titular de la patente puede dar licencia a las personas que él decida para el uso de su invención, sea para comercializar, importar, exportar, fabricar, distribuir y cualquier otro acto lucrativo que permita. Así puede vigilar explotación mercantil que se realice con su invención.

Otra definición de patente de invención es: “Documento que se confiere administrativamente a todo autor o inventor de un objeto industrial, a efectos de

---

<sup>31</sup> García. Op. Cit. Pág. 26.





garantizarles la propiedad exclusiva de su obra, invento o descubrimiento por el término que la ley determine, con el derecho consiguiente para su explotación o cesión lucrativa”.<sup>32</sup>

La definición anterior determina que la patente es un documento administrativo, el cual el Estado da al autor o inventor, por medio de un registro especial en la materia, con ello poder reconocer a este como titular de todos los derechos sobre su invención o creación. También señala que tiene los derechos como titular sólo por el tiempo que la ley establece para poder utilizar esta de forma comercial, así obtener ganancias por medio de licencias para su explotación, ceder los derechos u otro acto mercantil competente.

El tiempo que la ley establece para ser titular de los derechos de una patente es de 20 años, contado desde la fecha de presentación de la solicitud de esta. Según lo establecido en el Artículo 126 de la Ley de Propiedad Industrial.

La patente de invención se creó: “Con el objeto no sólo de proteger los inventos industriales, sino también de fomentar la industria y con ello la economía de los Estados, se creó un título que ampara estos productos de la inventiva humana”.<sup>33</sup>

La autora anota en su definición un punto no tocado por las definiciones anteriormente citadas, y es que las patentes de invención promueven la industria y con esto el desarrollo de los Estados. Esto se da cuando los Estados cuentan con una legislación vigente positiva que de seguridad jurídica a la protección de la propiedad industrial. Con esto los titulares de las patentes, comparten su investigación, desarrollo, técnicas, y tecnologías, llevando a estar actualizados a nivel industrial a los países que resguardan los derechos del inventor.

Se refiere también: “La patente: es el derecho temporal a excluir a otros de utilizar una invención nueva y útil”.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Ossorio. *Op. Cit.* Pág. 701.

<sup>33</sup> Gordillo. *Op. Cit.* Pág. 36.

<sup>34</sup> Gramajo. *Op. Cit.* Pág. 7.



Esta definición excluye a terceros que quieran violar los derechos del titular de una invención, la cual para poder ser patentada debe ser nueva y útil para la industria, e indica que los derechos que se le conceden al titular son temporales, sólo son efectivos, mientras la patente este vigente.

## **2.2. Elementos de las patentes**

Los elementos esenciales que debe de cumplir un invento para ser patentable son tres. Como lo determina el Artículo 93 de la Ley de Propiedad Industrial, con epígrafe: Requisitos de patentabilidad. Este artículo establece: “Una invención es patentable cuando tenga novedad, nivel inventivo y sea susceptible de aplicación industrial”.

Para que el inventor o creador pueda patentar una invención, es necesario que cumpla ciertos requisitos para poder inscribirla, y obtener el certificado que extiende el Registro de la Propiedad Intelectual. Esta certificación da derechos al titular, también refiere que alcance tiene, y las limitaciones al derecho de su propiedad. Estos requisitos son de suma importancia porque no sólo se puede inscribir una patente a nivel nacional, sino también internacional. Por esto, se realiza un estudio exhaustivo del invento, para poder ser entregado el certificado que concede la patente al titular.

### **2.2.1. Novedad**

El primer párrafo del Artículo 94 de la Ley de Propiedad Industrial establece: “Novedad. Se considera que una invención tiene novedad si ella no se encuentra en el estado de la técnica”.

Con esto instituye la referida ley que una invención no debe de ser fácilmente identificable por cualquier técnica competente, realizada esta, para recrear la invención por un experto en la materia.

El segundo párrafo del Artículo 94 de la Ley de Propiedad Industrial constituye: “El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al público



en cualquier lugar del mundo y por cualquier medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en el país o, en su caso, antes de la fecha de prioridad aplicable. También quedará comprendido dentro del estado de la técnica el contenido de otra solicitud de patente presentada ante el Registro, cuya fecha de presentación o, en su caso, de prioridad fuese anterior a la de la solicitud bajo consideración, siempre que aquella fuese aplicada”.

Todo lo que haya sido publicado o puesto al alcance de la población, sea impreso o digital, en cualquier parte del planeta, se tomará como dentro del estado de la técnica, y por lo tanto no es algo novedoso, por lo cual no se podría patentar una invención que no sea nueva, ya que sería otorgarle derechos exclusivos al titular, los cuales podría hacer valer contra cualquier tercero. Para esto, se toma en cuenta todo lo que haya sido publicado o puesto al alcance de la población con anterioridad a que el inventor haya ingresado el expediente para solicitar que se registre la patente de invención.

El tercer párrafo del Artículo 94 de la Ley de Propiedad Industrial refiere que: “Para determinar el estado de la técnica no se tomará en cuenta lo que se hubiese divulgado dentro del año anterior a la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la fecha de prioridad aplicable, siempre que tal divulgación hubiese resultado directa o indirectamente de actos realizados por el propio inventor o su causahabiente, o bien, de un incumplimiento de contrato por parte de un tercero o de un acto ilícito cometido contra alguna de ellos”.

El tiempo que se toma en cuenta sobre lo que haya sido publicado o puesto al alcance de la población antes que el inventor haya ingresado el expediente para solicitar que se registre la patente, debe ser mayor a un año. Toda aquella información que se haya publicado o puesto al acceso del público dentro del año anterior a la solicitud de patente, se toma como novedoso. Con la condición de que toda la información relacionada con la invención a patentar, haya sido expuesta al público por el inventor o por su beneficiario, o por persona que tenga un contrato con el inventor, o por acto realizado de mala fe por un tercero.



El cuarto párrafo del Artículo 94 de la Ley de Propiedad Industrial establece que “Tampoco se tomara en cuenta la divulgación resultante de una publicación hecha por una oficina de propiedad industrial en el extranjero, a raíz de un procedimiento de concesión de una patente, si la solicitud objeto de su publicación hubiese sido presentada por quien no tenía derecho a obtener la patente, o que la publicación se hubiese hecho por un error imputable a esa oficina de propiedad industrial”.

El último párrafo del artículo referido en este título, señala que todas las instituciones públicas o privadas que tengan acceso a la información de la invención del inventor, deben de cumplir con el secreto profesional respectivo para la protección de la información de la invención a patentar. Para que no sea afectado el inventor antes de ser inscrita la patente, como también al ser ya titular el inventor por estar registrada está a su propiedad en el registro respectivo.

### **2.2.2. Actividad inventiva**

El Artículo 95 de la Ley de Propiedad Industrial instituye: “Nivel inventivo. Se considerará que una invención tiene nivel inventivo si, para una persona capacitada en la materia técnica correspondiente, la misma no resulta obvia ni se habría derivado de manera evidente del estado de la técnica pertinente”.

Esto determina que una invención para ser patentada debe de no ser evidente de manera sencilla para un experto, o por medio del uso de técnicas comunes para cualquier experto en la materia. La invención debe de ser totalmente nueva para la materia en cuestión, ser original, para poder esta cumplir con el requisito de que tiene actividad inventiva.

En el caso de las patentes de productos farmacéuticos, se considera que esta puede ser inscrita en el Registro por tener nivel inventivo, cuando un químico farmacéutico o cualquier otro profesional con carrera afín al área de la competencia de la industria farmacéutica, no pueda de manera simple y fácil reproducir el invento, ya que este está fuera de la técnica conocida. Por lo tanto, cuando una persona adiestrada en la materia



no puede crear el invento conforme a su experiencia y habilidades de forma sencilla, el invento puede ser patentado.

La actividad inventiva es esencial: “Este es el requisito más característico a evaluar para determinar la patentabilidad de los inventos, porque contribuye a verificar si esa invención realmente aportó una nueva creación”.<sup>35</sup>

Esta es la condición más importante, para poder patentar un invento, ya que este aporta suficiente información para el proceso de evaluación de la invención, así esta sea aprobada e inscrita en el Registro de Propiedad Intelectual, con lo cual se protege y apoya al inventor, para que este sea recompensado por su esfuerzo, como también que pueda seguir inventando y aportando más creaciones.

### **2.2.3. Resultado industrial**

El Artículo 96 de la Ley de Propiedad Industrial establece el tercer requisito para que una patente pueda ser aprobada e inscrita. Por lo cual se transcribe lo constituido: “Aplicación industrial. Una invención se considera susceptible de aplicación industrial cuando su objeto pueda ser producido o utilizado y tenga una utilidad específica, sustancial y creíble en cualquier tipo de industria o actividad productiva”.

Cuando un invento es creado, para ser patentado debe de ser de importancia industrial, debe de mejorar los procesos de fabricación de productos, o ser una herramienta que por sus características agilice el procedimiento. En el caso de las patentes farmacéuticas, puede ser un nuevo procedimiento de fabricación de un medicamento o producto afín, o una nueva molécula que sirva para realizar un nuevo producto, entre otras tantas invenciones que podrían surgir y mejorar el estado de la técnica.

Este requisito puntualiza:

---

<sup>35</sup> Castro Estrada, María Alejandra. **Estudio del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y análisis de su aplicación en Guatemala.** Pág. 12.

“Que para que haya aplicación industrial, el objeto de la invención debe conducir a un producto industrial, esto quiere decir que es necesario que el invento sea un producto industrial en concreto no un material teórico”.<sup>36</sup>

Con esto se puntualiza que las teorías o descubrimientos que no se puedan aplicar industrialmente, por ser procesos, procedimientos o protocolos pertenecientes a la ciencia y profesión farmacéutica, no se pueden patentar, por no poder implementarse industrialmente.

Como el Artículo 96 transcrito, trata sobre lo relativo al resultado industrial como requisito para patentar un invento. Como industria, el Convenio de París establece en el Artículo 1 inciso 3) que: “La propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia. Se aplica no sólo a la industria y al comercio propiamente dicho, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cerveza, flores y harinas”.

Como propiedad industrial el concepto que se refiere en el Convenio de París es muy amplio, con lo que se instituye que la extensión que puede cubrir un nuevo invento abarca cualquier industria, con lo que el resultado industrial que se obtenga puede pertenecer a los diferentes tipos de manufactura que existen. Este requisito para aceptar la patentabilidad de un invento, debe ser importante para fabricar cualquier tipo de mecanismo, molécula, material orgánico e inorgánico, animales, plantas, o cualquier otro objeto que mejore en la industria el producto, la técnica, que sea nueva tecnología, o cualquier otro, sin tenerse límites.

Todo lo indicado en este título es sobre los elementos para poder inscribir una patente de invención en el Registro de Propiedad Industrial. Estos requisitos por su importancia se mencionan de nuevo, siendo estos: Novedad, que refiere que un invento debe de ser original; el otro elemento es el nivel inventivo, lo que es que debe de estar fuera del estado de la técnica, con lo cual ningún experto en la materia puede recrear este

---

<sup>36</sup> Castro. Op. Cit. Pág. 13 – 14.

utilizando los métodos y técnicas acostumbrados en la ciencia competente a la invención y por último debe de tener resultado industrial, esto es que puede explotarse comercialmente, lo que hace rentable su fabricación.

Pero también existe materia que no es patentable, esto se encuentra establecido en la Ley de Propiedad Industrial, indicando que materia no puede ser patentable. Estableciendo en el Artículo 91 de esta ley:

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

Con lo que establece la ley, se señala que lo descubierto a través de la creación del invento por parte del inventor, debe de haber sido realizado en base a principios establecidos en una ciencia, no un simple hallazgo; por ello tampoco las energías o materias que crea la naturaleza, en las cuales no interviene el hombre, tampoco se pueden patentar. Como tampoco las reacciones químicas orgánicas o inorgánicas que existen en la naturaleza, tuvo que intervenir la mano del inventor en estas, no sólo el haberlas descubierto. Pero establece un salvo sobre los procedimientos microbiológicos, pues en estos puede intervenir el inventor.

También las teorías científicas y los métodos matemáticos, ya que los procedimientos a utilizar son realizados a través de técnicas y métodos base, los cuales no los creo el inventor. Ni las obras estéticas, literarias o artísticas, ya que estas pertenecen a los derechos de autor y derechos conexos. Tampoco lo utilizado en la administración, la economía, la publicidad o en los negocios, ya que los principios de estos, han

evolucionado a través del tiempo por diferentes estudiosos en la materia, los cuales crearon las bases de estas ciencias.

Por último, los programas de ordenador, *software*, que se haya realizado de manera aislada, esto refiere que en un ordenador, un error en alguno de los programas instalados puede afectar el buen funcionamiento de la computadora, hasta el punto de dejar de arrancar o de ejecutar ordenes de forma correcta.

Sobre qué materia no es patentable: “Existe material que no es patentable como las teorías científicas, los métodos matemáticos, los descubrimientos de sustancias naturales, los métodos comerciales o métodos para el tratamiento médico”.<sup>37</sup>

Lo referido en el párrafo anterior, se encuentra detallado en el Artículo 91 de la Ley de Propiedad Industrial. Es importante que materia no puede ser patentable, para cuando el inventor quiera realizar la inscripción de un invento que crea que es original, o este empiece una investigación para obtener un invento. Este debe de conocer que materia es excluida de patentabilidad, lo cual es consecuente con los requisitos que se deben de cumplir para registrar una patente.

### **2.3. Protección que ofrece registrar una patente**

La protección de una patente, es darle al inventor el derecho exclusivo sobre el invento. Respecto el concepto de derecho exclusivo, se cita: “La facultad condicional de excluir a otros del uso de un producto particular de la mente; generalmente se define el ámbito del derecho”.<sup>38</sup>

Esto determina que el derecho exclusivo, da al inventor la propiedad de la invención que creo, al ser está inscrita en el Registro respectivo. Dándole el título de titular de la patente del invento, con lo cual este puede explotarla a voluntad, asegurándole los derechos accesorios de enajenar, dar los derechos en licencia, hipotecarlos, entre otros negocios jurídicos que pueda aplicar sobre este bien mueble.

---

<sup>37</sup> García. *Op. Cit.* Pág. 32.

<sup>38</sup> Gramajo. *Op Cit.* Pág. 9.





El Artículo 127 de la Ley de Propiedad Intelectual constituye: “Alcance de la protección. El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por las reivindicaciones”.

Con lo establecido en el artículo anterior, el titular de la patente puede recuperar contra cualquier tercero los derechos sobre su propiedad, esto quiere decir el reivindicar el dominio judicialmente. Es el recuperar el dominio de la patente, tras despojo de un tercero o de su posesión de manera ilegal.

El Artículo 127 de la Ley del Propiedad Industrial, establece que la patente esta determinada por lo que describa el inventor, y dirige al Artículo 111 de la misma ley, en el cual, el primer parrafo refiere: “Las reivindicaciones definiran la invención que se desea patentar, en forma clara, precisa, concreta y completa y deben estar enteramente sustentadas por la descripción”.

Lo que determina que toda la documentacion que se debe entregar al Registro para patentar el invento, debe contener información suficiente, la cual debe de ser especifica, clara y concisa, y respaldada por el estado de la tecnica, materias y ciencias de que trate el invento.

El Artículo 111 referido, señala que la información del invento a patentar debe ser respaldada por la descripcion del invento, y esta se establece en el primer parrafo del Artículo 108 de la referida ley, instituyendo: “La descripción deberá divulgar la invención reivindicada de manera suficientemente clara y completa de modo que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. La descripcion tambien deberá divulgar la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar la invención reivindicada”

Con estos tres Artículos que se complementan, se concluye que lo constituido en las reivindicaciones y la descripción de toda la información que contiene los documentos ingresados al Registro sobre el invento a patentar, son los que sirven para poder proteger todo lo que concierne al invento. Con esto se puede dar legitimidad al inventor de la

patente sobre su invento, ya que esta información se puede comprobar por un experto en la materia técnica correspondiente, luego de comprobada la información, todo lo referido a ella pasa a formar parte de la protección de la patente, la cual será propiedad del titular.

#### **2.4. Derechos del titular de una patente**

La ley establece al titular de la patente de invención derechos, que surgen desde los derechos inherentes a la persona humana, los cuales son de orden constitucional, y también protegidos por convenios y tratados internacionales. En este caso, la materia versa sobre propiedad intelectual, la cual vela por los bienes muebles, como son consideradas las patentes, las cuales entran en el orden de cosas mercantiles.

Las patentes por ser bienes muebles, tienen como propietario al titular de la invención inscrita, lo cual le da derechos a este sobre su propiedad. El Artículo 128 de la Ley de Propiedad Industrial, con epígrafe Derechos conferidos. Refiere: “La patente confiere a su titular el derecho de impedir que terceras personas exploten la invención patentada. A tal efecto el titular de la patente podrá actuar por los medios legales que correspondan contra cualquier persona”.

Esto refiere que el titular de la patente, cuando sin su consentimiento un tercero utilice su invención, puede utilizar los recursos legales correspondientes para impedir la violación a sus derechos.

Los actos que tipifica el Artículo 128 de la Ley de Propiedad Industrial, son:

- a) “Cuando la patente reivindica un producto:
  - i. Producir o fabricar el producto; u
  - ii. Ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo o almacenarlo para alguno de estos fines.
- b) Cuando la patente reivindica un procedimiento:
  - i. Emplear el procedimiento; o



ii. Ejecutar cualquiera de los actos indicados en la literal a) anterior respecto a un producto obtenido directamente del procedimiento”.

Esto instituye que las invenciones protegidas pueden ser un producto, este puede ser de cualquier tipo, como medicamentos, cosméticos, alimentos, químicos, entre otros. Pero también puede ser un procedimiento que se utilice para la fabricación, almacenamiento, venta o uso del producto que se está fabricando y que es protegido por una patente de invención registrada por inventor, el cual es el titular de todos los derechos reivindicados en la patente.

También el Artículo referido indica que: “Corresponde al titular de una patente los derechos establecidos en el artículo 35 de esta ley, en lo que resulten pertinentes”.

El Artículo anterior señala que ningún tercero puede disponer de la patente de invención sin haber obtenido previamente el permiso o licencia del titular, para realizar cualquier acto o negocio, que corresponda a lo comercial o a lo mercantil, que quiera efectuar con la invención registrada. Esto puede ser con el objeto ya diseñado y fabricado, con la información que surgió previo a la invención, a través de investigación y desarrollo (I+D), lo que se considera un secreto empresarial sólo de conocimiento del titular o cualquier otra persona que tenga acceso a este por su relación laboral, o por licencia otorgada legalmente por el titular.

Este secreto comercial constituye el *know how* de como producir el objeto material que establece la patente, o como es que se utiliza esta, lo que como refiere la literal b) del artículo referido, puede constituir un procedimiento.

Nadie puede producir, fabricar, comercializar, vender, importar, exportar, emplear, ejecutar, o realizar cualquier otro acto mercantil, sin la debida autorización legal del titular de la patente o del licenciataro de esta.

El Artículo consultado en este título, refiere al Artículo 35 de la Ley de Propiedad Industrial, no obstante deja claro que es en lo que resulte pertinente. Esto es porque este



Artículo establece los derechos conferidos, pero con respecto al registro de una marca. Por esto se interpretara este Artículo, acorde a todo lo que confiere a una patente de invención.

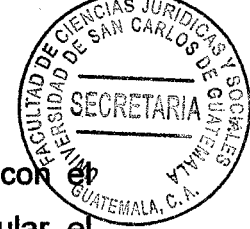
El Artículo 35 de la referida ley, tiene como epígrafe: Derechos conferidos por el registro de la marca. Sin embargo para que resulte pertinente en materia de patentes de invención, se interpretara para estas. Con lo cual, el Artículo constituye: "El registro de una marca otorgara a su titular el derecho exclusivo al uso de la misma y los derechos".

Los derechos, establecidos se indican en literales, pero sólo los que refieren a lo que resulte pertinente para patentes de invención, como lo refiere el último párrafo del Artículo 128. En las cuales se constituyen los actos que son considerados derechos adquiridos por el titular de la patente de invención.

Entre los actos instituidos como derechos están: Impedir que todos los terceros que no gocen del consentimiento del propietario, empleen en ejercicio del comercio la patente; el oponerse al registro de patente por un tercero ilegítimo de la invención; hacer cesar judicialmente el uso, la aplicación o la colocación de la patente; que las autoridades competentes prohíban o suspendan la importación o ingreso de productos basados en la patente, sin la debida autorización del titular; el resarcimiento de daños y perjuicios que se le hubieren causado por el empleo, uso, aplicación, colocación, importación o ingresos indebidos, entre otros.

Como se indicó, se debe de interpretar el Artículo, en todo lo que resulte pertinente para patentes de invención. Ya que tanto marcas como patentes, son cosas mercantiles, como lo establece el Artículo 4 del Código de Comercio, y las cuales el Código Civil, en su Artículo 451, en el numeral 6, instituye que las considera como cosas muebles. Por lo tanto, estas pueden conferir derechos similares a sus titulares, por disposición de la ley.

Con respecto al tema:



“El Artículo 128 de la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala, en armonía con el Artículo 28 del Acuerdo sobre los ADPIC, establece que la patente confiere a su titular, el derecho exclusivo de impedir que terceras personas exploten la invención sin su consentimiento”.<sup>39</sup>

Con lo cual se concluye que la idea central de la protección es que terceras personas no puedan explotar de ninguna manera la invención patentada por el inventor, el cual en el momento de registrar su invento, adquiere derechos sobre esta, y se convierte en titular de la patente.

“En términos similares, las leyes centroamericanas contemplan estos derechos exclusivos conferidos a los titulares de la patente, los cuales se encuentran contenidos en el Artículo 28 del Acuerdo sobre los ADPIC. Y que dicha regulación se encuentra en: Guatemala, Artículo 128; El Salvador, Artículo 115; Honduras, Artículo 17; Nicaragua, Artículo 14; y Costa Rica, Artículo 16”.<sup>40</sup>

Lo investigado indica que en materia de propiedad industrial, todas las leyes de los países de Centro América son muy parecidas, en lo que compete a los derechos conferidos al titular de la patente, ya que estos países son parte del Acuerdo sobre los ADPIC. Con lo que el nivel de protección en materia de propiedad industrial es uniforme en esta región.

Los países de Centro América al formar parte de un acuerdo internacional, están obligados a cumplirlo. Por ello, cuando se trata de patentes de un producto, corresponde al titular exigir legalmente la reivindicación de su derecho contra cualquier persona que sin su consentimiento, realicen actos comerciales con su invento, ya sean de fabricación, venta, importación, u otro similar; y cuando la materia de la patente sea un procedimiento, corresponde al titular, el derecho de accionar legalmente contra cualquier persona que sin su consentimiento, realice los mismos actos indicados para la patente de un producto.

---

<sup>39</sup> Molina. Op. Cit. Pág. 81.

<sup>40</sup> Ibid. Pág. 82.

## **2.5. Estándares de protección de patentes a nivel internacional**

Acorde a la investigación documental realizada a la legislación nacional en materia de propiedad industrial, como a diferentes tratados, convenios, y arreglos internacionales, así como a la legislación de varios Estados. Se ha encontrado información sobre legislación que da protección a la propiedad industrial, tanto nacional como a nivel internacional, ya que esta da derechos a los titulares de la invención.

El comercio que se mantiene en constante evolución y mejora, es activo, prospera, se expande, sobre todo a través de investigación y desarrollo (I+D), lo que crea nuevas tecnologías, que perfeccionan la industria. Lo que trajo una expansión sin precedentes al comercio fue la globalización, ya que desplegó un alto progreso industrial, comercial y nuevas tecnologías. Entre este desarrollo se encuentran los inventos, protegidos por las patentes de invención, ya que estos son importantes para contribuir al desarrollo económico de los países, por ello, la importancia de su protección jurídica.

Para adaptarse el Estado de Guatemala a la globalización, debe mantener medios jurídicos adecuados que aseguren la protección de la propiedad industrial, esto lo puede realizar con reformas de las leyes en la materia, o crear nuevas, así mantener el Estado actualizado sobre este tema, y en el estatus de protección que brindan los países desarrollados, los cuales son efectivos en la protección de patentes de invención y del secreto empresarial. Como también pasar a ser miembro de organizaciones internacionales en la materia, al ratificar y aceptar tratados, convenios, y arreglos internacionales.

Con lo indicado en el párrafo anterior, se puede prevenir y controlar la violación de los derechos de propiedad industrial y evitar las consecuencias jurídicas respectivas. Así, los titulares de patentes confiarían en dar licencias a las empresas nacionales, al encontrar que es un Estado con certeza jurídica que protege sus invenciones e información de su investigación y desarrollo (I+D), como en el caso de las patentes de productos farmacéuticos. Lo cual traería acceso a la población de nuevos productos, tecnología y técnicas, ayudando a Guatemala en su evolución a país desarrollado.



**El Artículo 39 de Constitución Política de la República de Guatemala, con epígrafe:**

**Propiedad privada. Establece: “Se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley”.**

**El primer párrafo de este artículo refiere que la propiedad es un derecho humano que debe ser protegido por el Estado, lo cual le da derechos a la persona para utilizar sus bienes con libertad, siempre y cuando este dentro del marco legal.**

**El segundo párrafo del referido artículo instituye: “El Estado garantiza el ejercicio de este derecho y deberá crear las condiciones que faciliten al propietario el uso disfrute de sus bienes, de manera que se alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio de todos los guatemaltecos”.**

**Es obligación del Estado garantizar que terceros, incluyéndose el mismo Estado, respeten la propiedad de las personas, ya que estas obtienen derechos sobre sus bienes, lo cual es un derecho humano. Esto da seguridad a la población, de que su patrimonio será respetado. Con esto, existe seguridad jurídica, con lo cual se incentiva a la población para que pueda generar bienes, a través del comercio e inversión, lo cual trae desarrollo económico al país.**

**Como en el primer párrafo del Artículo 39 se instituye: “La propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana”. El Artículo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala, determina que hay preeminencia del derecho internacional, como lo señala el epígrafe. Constituyendo: “Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno”.**

**Por lo cual, el Artículo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala, refiere que existe preeminencia del Derecho Internacional sobre Derechos Humanos, y como indica el Artículo 39 de la Constitución Política de la República de Guatemala: “Se**



garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana”. Se puede concluir conforme lo establecido en estos dos artículos, que la propiedad privada es un derecho del ser humano, protegido por los tratados y convenciones sobre derechos humanos.

Siendo los tratados y convenciones sobre derechos humanos con preeminencia sobre el derecho interno del Estado de Guatemala. Se razona con esto que como la propiedad privada es un derecho humano, y que la propiedad intelectual como parte del patrimonio del titular del derecho, es propiedad privada, entonces los arreglos, tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala en materia de propiedad industrial, como los que protegen las patentes de invención, tienen preeminencia sobre el derecho interno guatemalteco.

Como lo constituye el Considerando primero de la Ley de Propiedad Industrial, el cual establece: “Que la Constitución Política de la República reconoce y protege el derecho de libertad de industria y comercio, así como el derecho de los inventores, como derechos inherentes a la persona humana, garantizando a sus titulares el goce de la propiedad exclusiva de sus creaciones, de conformidad con la ley y los tratados internacionales de los cuales la República de Guatemala es parte”.

El Considerando referido en el párrafo anterior, es una síntesis de lo establecido en los Artículos 39, 42 y 43 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Estableciendo el Artículo 39, que la propiedad privada es un derecho inherente a la persona humana; el Artículo 42, que se reconoce el derecho del inventor y que los titulares de los mismos gozarán de la propiedad exclusiva de su invento, de conformidad con la ley y tratados internacionales; y el Artículo 43, en el cual el Estado de Guatemala reconoce la libertad de industria, de comercio y de trabajo. Esto puntualiza la importancia de la protección de la propiedad industrial.

El Considerando segundo de la Ley de Propiedad Industrial, establece:





“Que la República de Guatemala, como parte del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, texto adoptado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y su enmienda el 28 de septiembre de 1979, debe promover por medio de su legislación interna los mecanismos necesarios para tutelar adecuadamente los derechos de los inventores y creadores de modelos de utilidad y diseños industriales y los titulares de marcas de fábrica o de comercio y nombres comerciales. Asimismo, que como parte de esa protección, es necesario emitir disposiciones sobre la utilización de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen y los mecanismos de represión a los actos de competencia desleal”.

A nivel internacional, los países reconocen al Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, como el primer instrumento internacional creado para regular la protección jurídica de las patentes de invención y de todo lo referente en materia de propiedad industrial. “Adicionándose Guatemala a este Convenio el 18 de mayo de 1998, y entrando en vigor el 18 de agosto de 1998”.<sup>41</sup>

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), es la organización internacional que administra todo lo referente sobre legislación internacional en materia de propiedad intelectual. Esta Organización es en la actualidad la entidad rectora en asuntos de propiedad intelectual, y aunque esta Organización es más reciente que la creación del Convenio de París, que es una Unión Internacional “adoptado en 1883”<sup>42</sup>. La OMPI ha respetado este Convenio, permaneciendo vigente sus disposiciones.

Los países deben obedecer las disposiciones jurídicas internacionales, las cuales son de aplicación obligatoria para los Estados miembros de los diferentes instrumentos internacionales. Esto ha generado que muchos de los miembros hayan tenido que modificar su legislación interna, con el objetivo de actualizarla acorde a los lineamientos jurídicos internacionales. Realizando para esto modificaciones como sustituciones, adiciones o derogaciones, como la emisión de nuevas leyes.

<sup>41</sup> [https://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty\\_id=2](https://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty_id=2) . Partes contratantes < Convenio de París. (Consultado: 22 septiembre 2020).

<sup>42</sup> <https://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/> . Convenio de París para la protección de la propiedad industrial. (Consultado: 22 septiembre 2020).

Los países de Centroamérica, para actualizarse conforme la legislación internacional en la protección a los derechos de propiedad intelectual, realizaron reformas, como también crearon nuevas leyes. Originándose estos cambios al suscribirse al Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, conocido como el Acuerdo sobre los ADPIC, que: “Es el Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), este fue firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994”.<sup>43</sup>

La República de Guatemala como miembro de esta organización, establece en el Considerando tercero de la Ley de Propiedad Industrial, lo siguiente: “Que la República de Guatemala, como Miembro de la Organización Mundial de Comercio, está obligada a velar porque su legislación nacional en materia de propiedad industrial, cumpla con los estándares de protección que contempla el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio -ADPIC- (Anexo 1C del Acuerdo por el cual se crea la Organización Mundial del Comercio)”.

El referido Acuerdo se reconoce como el Anexo del Acuerdo de Marrakech. Este es importante a nivel internacional sobre el tema de propiedad intelectual, porque establece los estándares de protección internacional que deben realizar los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Por lo cual la República de Guatemala tuvo que actualizar su legislación para poder cumplir con las obligaciones que adquirió al aceptar y ratificar dicho Acuerdo.

Este Acuerdo determina el deseo de sus miembros para seguir lo acordado, estableciendo que: “Se creó para reducir la distorsiones del comercio internacional y los obstáculos al mismo, y teniendo en cuenta la necesidad de fomentar una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual y de asegurarse de que las medidas y procedimientos destinados a hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo”.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> [https://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file\\_id=305906](https://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=305906) . Acuerdo de la Ronda Uruguay: ADPIC Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. (Consultado: 22 septiembre 2020).

<sup>44</sup> *Ibid.*



Con este acuerdo se busca que no haya ninguna circunstancia que entorpezca el comercio internacional en materia de propiedad intelectual, esto es en agilizar los procedimientos que se dan en los derechos de autor y derechos conexos, como en la propiedad industrial. Protegiendo todo lo referente a estos temas es que acordaron los países miembros el establecer regulaciones pertinentes, que hagan eficaz la protección a estos derechos.

Al ser miembros de la OMC y de adherirse al Acuerdo ADPIC, los países Centroamericanos realizaron actualizaciones en sus leyes, siendo estas: “Guatemala, en noviembre de 2000, con la emisión de la Ley de Propiedad Industrial, la que aún sigue vigente; Honduras, en diciembre de 1999; y Nicaragua, en septiembre de 2000. El Salvador conservó su ley de 1993; y Costa Rica modificó en el 2000 su ley que data de 1983”.<sup>45</sup>

Al realizar la emisión de nuevas leyes en materia de propiedad intelectual, los países Centroamericanos estaban cumpliendo con los requisitos establecidos, a los cuales estaban obligados, al ser miembros de la OMC y ser signatarios del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). El cual se creó por la necesidad de nuevas normas que fueran aplicables a los principios básicos del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1994, entre otros Acuerdos o Convenios Internacionales en materia de propiedad intelectual.

La Ley de Propiedad Industrial ha tenido dos reformas, la primera en el año 2004, ya que la República de Guatemala por ser parte de la OMC, y firmante de la Declaración de Doha, en Qatar el 14 de noviembre de 2004, relativo al Acuerdo ADPIC y la Salud Pública. La que establece que los países firmantes deberán aplicar los ADPIC para proteger la salud pública y para que promuevan el acceso a medicamentos para toda la población. Esto según lo establecido en el segundo considerando del Decreto Número 34-2004 del Congreso de la República de Guatemala.

---

<sup>45</sup> Molina. Op. Cit. Pág. 102.



El Decreto Número 34-2004 del Congreso de la República de Guatemala, establece reformas a los Artículos 177 y 177 bis de la Ley de Propiedad Industrial, que tratan sobre la protección a los datos de prueba de productos farmacéuticos y de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas, cuando las autoridades competentes necesiten esta información para aprobar la comercialización de estos productos. Con esto se busca la no divulgación de estos datos para evitar el comercio desleal.

La segunda reforma surgió por el Tratado de Libre Comercio que suscribieron los países centroamericanos y República Dominicana con Estados Unidos de Norte América (TLC ó CAFTA-DR), en 2004. La firma de este Tratado, obligo a los Estados firmantes a reformar sus leyes sobre la materia. La República de Guatemala creo el Decreto 11-2006 del Congreso de la República, el cual reformaba la Ley de Propiedad Industrial. Esto lo realizo para poder actualizarse e integrarse a las nuevas normativas que el TLC implementaba, sobre todo por los cambios realizados en el comercio por la globalización.

Estas reformas a la Ley de Propiedad Industrial, buscan actualizar la legislación nacional en la materia, como también el que se desarrolle la creatividad intelectual de la población, que pueda haber mayor inversión en el comercio y en la industria, así poder estimular el desarrollo económico y tecnológico de Guatemala.

Para poder ejecutar lo establecido en la Ley de Propiedad Industrial, se emitió el 19 de marzo de 2002, el Reglamento de esta ley, mediante el Acuerdo Gubernativo 89-2002. En esta se establecen los procedimientos que se deben seguir para la inscripción de los derechos de propiedad industrial en el registro pertinente, el cual es el Registro de la Propiedad Intelectual, el cual es dependiente del Ministerio de Economía de Guatemala. Este reglamento ha tenido reformas, las cuales son los Acuerdos Gubernativos números 03-2005, 15-2005, 242-2006, 95-2014.

Las disposiciones reglamentarias relativas a patentes de invención en el Reglamento de la referida ley, están contenidas en el Capítulo VIII, de los Artículos 61 al 79.

– Arreglos, Tratados y Convenios en materia de propiedad intelectual

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, es el foro mundial que tiene como función: "Servicios, políticas, cooperación e información en materia de propiedad intelectual (P.I.). Es un organismo de las Naciones Unidas, autofinanciado, que cuenta con 193 Estados miembros".<sup>46</sup> Esta Organización de las Naciones Unidas establece todo lo referente sobre la propiedad intelectual, esto es sobre derechos de autor y derechos conexos, como también sobre propiedad industrial. Con lo cual esta Organización: "Administra 26 tratados incluyendo el Convenio de la OMPI".<sup>47</sup>

### Tratados y Convenios en materia de derechos de autor y derechos conexos

En estos Tratados y Convenios se legislo a nivel internacional sobre derechos de autor y derechos conexos, y propiedad industrial, para que los Estados puedan mantener una protección legal al mismo nivel, con lo cual, se dé seguridad jurídica a los derechos de los titulares de obras, creaciones, e inventos.

En materia de derechos de autor y derechos conexos, los cuales son parte de lo que compete a la propiedad intelectual, pero como no son parte de la propiedad industrial, sólo se mencionaran los tratados y convenios en esta materia, sin embargo no se adentrara en estos, por ser el objeto de esta investigación sobre el tema de propiedad industrial.

"LA OMPI administra 26 tratados incluyendo el Convenio de la OMPI".<sup>48</sup> De estos 8 son sobre derecho de autor y derechos conexos. Siendo estos:

- a. El Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales.
- b. El Convenio de Berna para la Protección de la Obras Literarias y Artísticas.
- c. El Convenio de Bruselas sobre la distribución de señales portadoras de programas transmitidas por satélite.
- d. El Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso.

<sup>46</sup> <https://www.wipo.int/about-wipo/es/> La OMPI por dentro. (Consultado: 23 septiembre 2020).

<sup>47</sup> <https://www.wipo.int/treaties/es/?> Tratados administrados por la OMPI. (Consultado: 23 septiembre 2020).

<sup>48</sup> Ibid. (Consultado: 23 septiembre 2020).

- e. El Convenio para la protección de los productores de fonogramas contra reproducción no autorizada de sus fonogramas.
  - f. La Convención de Roma sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión.
  - g. El Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT).
  - h. El Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT).
- Arreglos, Tratados y Convenios en materia de propiedad industrial

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), administra tratados y convenios en materia de propiedad industrial, pero en esta investigación no se adentrara en estudiar acerca de los arreglos, tratados y convenios sobre marcas, denominaciones de origen, dibujos y diseños industriales, circuitos integrados, modelos de utilidad. Porque aunque estos temas sean parte de la propiedad industrial, la investigación tiene por objeto estudiar el tema de patentes, en este caso, de patentes de productos farmacéuticos, por lo cual sólo se mencionaran los tratados y convenios sobre este tema.

“LA OMPI administra 26 tratados incluyendo el Convenio de la OMPI”.<sup>49</sup> De estos 12 son Arreglos, Tratados y Convenios en materia de propiedad industrial que versan sobre marcas, denominaciones de origen, dibujos y diseños industriales, circuitos integrados, modelos de utilidad, siendo estos:

- a. Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia [sic] falsas o engañosas en los productos.
- b. Tratado de Nairobi sobre la protección del Símbolo Olímpico.
- c. Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas.
- d. Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT).
- e. Tratado de Washington sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados (IPIC).
- f. Arreglo de La Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales.
- g. Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional.

---

<sup>49</sup> Ibid. (Consultado: 23 septiembre 2020).



- h. Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas.
- i. Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas.
- j. Arreglo de Locarno que establece una Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales.
- k. Arreglo de Niza a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.
- l. Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificación Internacional de los elementos figurativos de las Marcas.

Los Arreglos, Tratados y Convenios que versan sobre el tema de patentes de invención, el cual es el objeto de esta investigación. Los cuales son administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI), son 6. Estos serán descritos brevemente por su importancia, por ser las patentes el fondo de este trabajo. Estos, son los siguientes:

a. Convenio de París

A nivel internacional, los países reconocen al Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, como el primer Instrumento internacional creado para regular la protección jurídica de las patentes de invención y de todo lo referente en materia de propiedad industrial. Adicionándose Guatemala a este Convenio el 18 de mayo de 1998, y entrando en vigor el 18 de agosto de 1998.

El primer Instrumento internacional creado, para la protección de la propiedad industrial fue el Convenio de París, adoptado en 1883. El cual, contiene preceptos amplios para el resguardo de las patentes, las marcas, los dibujos y modelos industriales, los modelos de utilidad, las marcas de servicio, los nombres comerciales, las indicaciones geográficas y a la represión de la competencia desleal. El Convenio de París, fue el primer acuerdo internacional importante para salvaguardar los derechos de los creadores sobre sus creaciones e invenciones en otros países.

b. Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT)

Este Tratado fue adoptado en el año 2000, y tiene por objeto agilizar los procedimientos relacionados con las solicitudes de inscripción y registro de patentes, tanto a nivel nacional como regional. Con esto se hace más eficiente y simple para los interesados el proceso administrativo de inscripción. Este Tratado establece la lista de requisitos máximos que deben de solicitar las oficinas de patentes para el trámite de registro al titular o interesado; siempre respetando para ello la fecha de presentación del expediente. Aunque los interesados no podrán crear obligaciones que superen el máximo determinado.

c. Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de patentes

“El Tratado de Budapest aborda un aspecto específico del procedimiento internacional en materia de patentes: los microorganismos”.<sup>50</sup> Por esto los Estados que son partes de este Tratado deben reconocer como parte del procedimiento en materia de patentes de microorganismos, el depósito de estos ante una autoridad internacional de depósito, el cual es independiente del lugar donde se encuentre, y lo que evita el depositar el microorganismo en cada Estado en el cual se desea registrar la patente, y obtener con ello la protección de los derechos del titular. Este Tratado fue adoptado en 1977.

El Artículo 109 de la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala, establece la protección sobre este tipo de patentes, como material biológico, estableciendo que la documentación del expediente para registrar la patente se complementará con la descripción, y esta incluirá el depósito de una muestra de dicho material, que en este caso, también como material biológico se puede considerar un microorganismo.

d. Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)

<sup>50</sup><http://www.wipo.int/treaties/es/registration/budapest/> Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes. (Consultado: 22 septiembre 2020).





Este Tratado, señala la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que “Permite buscar protección por patente para una invención en muchos países al mismo tiempo mediante la presentación de una solicitud internacional de patente”.<sup>51</sup> Para solicitar la protección de la patente, este Tratado indica que en un Estado miembro, puede realizar la solicitud un nacional o un residente, ante la oficina nacional competente en materia de patentes, o también puede ser realizada la inscripción de la patente, directamente en la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

e. Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes (CIP)

Este Arreglo establece la Clasificación Internacional de Patentes, también denominado por sus siglas CIP. Esta clasificación es importante, pues se utiliza para poder recobrar los documentos de patente durante la búsqueda en el estado de la técnica. Con lo cual se pueda analizar las patentes que se quieran registrar, en base a esta clasificación preexistente. Este Arreglo: “Divide la tecnología en ocho secciones que contienen aproximadamente 70,000 subdivisiones”.<sup>52</sup>

Con lo que establece este Arreglo, existe suficiente información para establecer el estado de la técnica. Lo cual realizan las oficinas que se encargan de la concesión de las patentes de invención, los servicios que se dedican a la investigación y desarrollo, los inventores, y demás partes interesadas en la aplicación o en desarrollar nuevas tecnologías.

f. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) refiere: “Acuerdo de la Ronda Uruguay: ADPIC Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. El Acuerdo sobre los ADPIC es el Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el

<sup>51</sup> <https://www.wipo.int/treaties/es/registration/pct/> **Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)**. (Consultado: 22 septiembre 2020).

<sup>52</sup> <https://www.wipo.int/treaties/es/classification/strasbourg/> **Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes**. (Consultado: 22 septiembre 2020).

que se establece la Organización Mundial del Comercio, firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994<sup>53</sup>.

Por este Acuerdo algunos miembros de la Organización Mundial de comercio (OMC) tuvieron que emitir nuevas leyes en materia de propiedad intelectual, así contar con normas aplicables a los principios básicos del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), entre otros Acuerdos o Convenios internacionales en la materia. Por ello, cuando Guatemala firmo este Acuerdo tuvo que crear su Ley de Propiedad Industrial, y luego reformarla en el 2004 al firmar la Declaración de Doha, la cual es relativa al Acuerdo ADPIC y la salud pública, esto para promover acceso de medicamentos a la toda la población.

La salud es importante para la población mundial, por lo cual las organizaciones internacionales competentes buscan a través de Acuerdos, Arreglos, Convenios y Tratados internacionales proteger esta. Para esto se convienen organizaciones de salud con otras de diferentes materias, como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la cual al normar sobre los asuntos de patentes de invención, como las de productos farmacéuticos, dentro de los cuales se encuentran medicamentos, cosméticos, alimentos, bebidas, material biológico y microorganismos, entre otros. Siendo estas relevantes para la salud mundial.

Las normativas a nivel mundial han evolucionado desde que surgió el fenómeno de la globalización, la cual trajo grandes cambios al comercio, exigiendo a los Estados el actualizarse e integrarse a las nuevas normativas que serían necesarias para poder enfrentar los nuevos retos y cambios emergentes. Sobre todo en materia de propiedad intelectual, por el desarrollo de nuevas tecnologías, las cuales requerirían de protección sobre derechos de autor y derechos conexos, como también de propiedad industrial, siendo importante la protección de las patentes como del secreto empresarial.

---

<sup>53</sup> [https://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file\\_id=305906](https://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=305906) Acuerdo de la Ronda Uruguay: ADPIC Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. (Consultado: 22 de septiembre 2020).

Estas reformas en materia de propiedad industrial, buscan actualizar las legislaciones de los países, para que así se desarrolle la creatividad intelectual de la población, que haya mayor inversión en el comercio y en la industria, así estimular el desarrollo económico y tecnológico, sobre todo de los países en desarrollo. Pero aunque surgen Acuerdos, Arreglos, Convenios y Tratados, estos siguen respetando los principios básicos establecidos por el Convenio de París, para la protección de la propiedad industrial.

El Convenio de París, por ser el primer Instrumento internacional creado para regular la protección jurídica de todo lo referente en materia de propiedad industrial, contiene preceptos amplios para el resguardo y la represión de la competencia desleal de esta materia. Por ende en esta investigación no se refiere derecho comparado, porque la mayoría de países son partes de la Organización Mundial del Comercio (OMC), por ello han reformado sus legislaciones en la materia, para ser acorde a lo establecido internacionalmente, por tanto, se sujetan en materia de propiedad industrial a la legislación internacional.

## **2.6. Concesión de la patente de invención en Guatemala**

El derecho para solicitar el derecho a la patente de invención le corresponde al inventor. También puede ser solicitada por otras personas, como lo instituye el Artículo 99 de la Ley de Propiedad Industrial, estableciendo en el segundo párrafo: "Si la invención se hubiese realizado por dos o más personas conjuntamente, el derecho a patentarla les pertenece en común". Lo que señala que ambos pasan a ser titulares del derecho de la invención registrada.

También el presente Artículo constituye en el tercer párrafo: "El derecho a la patente es transferible por cualquier título". En este caso refiere que puede transferirse por cualquier acto o contrato que el derecho mercantil establece.

En el cuarto párrafo el Artículo referido instituye: "Si dos o más personas crearen la misma invención independientemente unas de otras, tendrá mejor derecho quien primero



presente la solicitud de patente o quien invoque la prioridad de fecha más antigua, siempre que esa solicitud no sea abandonada ni denegada”.

Este párrafo establece el derecho de prioridad que tiene el solicitante que inicie el trámite de registro con anterioridad. Lo que no sólo se da en base al año, mes y día, sino también en qué hora y minutos se realizó. Este derecho se brinda, sólo si la solicitud de registro no ha sido abandonada ni denegada durante el trámite.

A nivel internacional, las patentes son concedidas para registro por una Oficina Nacional de Patentes, o por una oficina regional que tiene competencia en varios Estados. Entre estas oficinas está la Oficina Europea de Patentes, entre otras. El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), el cual es administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Tratado en el cual se establece que se puede presentar una única solicitud, la cual abarca a nivel internacional el registro de la patente, teniendo el mismo efecto de las solicitudes nacionales presentadas en los países seleccionados para registrar el invento.

Las condiciones establecidas, se pueden dar, siempre y cuando los países seleccionados sean signatarios del Tratado referido. La República de Guatemala se adhirió al Tratado PCT el 14 de octubre de 2006, dando a Guatemala la competencia a través del Registro de la Propiedad Intelectual para cuando se solicita un registro de patente, esta pueda tener efectos en los diferentes Estados que sean miembros.

El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), instituye que: “Permite buscar protección por patente para una invención en muchos países al mismo tiempo mediante la presentación de una solicitud “internacional” de patente”.<sup>54</sup> Para solicitar la protección de la patente, este Tratado determina que en un Estado miembro, puede realizar la solicitud un nacional o un residente, ante la oficina nacional competente, o puede ser realizada la inscripción directamente en la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

---

<sup>54</sup> <https://www.wipo.int/treaties/es/registration/pct/> Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). (Consultado: 22 septiembre 2020).



El Artículo número 1 del Tratado PCT, constituye en el numeral primero: “Los Estados parte en el presente Tratado (denominados en adelante «los Estados contratantes») crean una Unión para la cooperación en la presentación, búsqueda y examen de solicitudes de protección de las invenciones, y para la prestación de servicios técnicos especiales. Esta unión se denominará Unión Internacional de Cooperación en Materia de Patentes”.

La creación del Tratado PCT a llevado a que los Estados contratantes formen una Unión, la cual tiene como propósito, que estos cooperen entre sí para que la presentación, búsqueda y examen que el inventor realiza al solicitar una patente de invención sea eficiente, para lo cual también se innovo en la creación de la prestación de servicios técnicos especializados en la materia, para cualquier duda que surgiera al inventor durante el trámite de registro del invento en el Registro respectivo, así al momento de ser inscrito en un Estado, también pueda serlo en los demás Estados contratantes elegidos.

El numeral segundo, establece: “No se interpretará ninguna disposición del presente Tratado en el sentido de que disminuye los derechos establecidos en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial para los nacionales o domiciliados en cualquier país parte en dicho Convenio”.

El Tratado PCT no contraviene las disposiciones establecidas en el Convenio de París, porque en materia de protección de la propiedad industrial, este Convenio es el base para todo lo relativo al tema, es el eje central, y a pesar que fue el primer instrumento realizado sobre la protección de este tema, este ha sido efectivo, ya que abarco muy bien las áreas necesarias para una protección eficiente, por tal motivo, en la actualidad sigue siendo válido y vigente.

El Artículo 3 del Tratado PCT, el cual tiene como epígrafe: Solicitud internacional. Instituye: “Se podrán presentar solicitudes para la protección de las invenciones en cualquier Estado contratante como solicitudes internacionales en virtud del presente Tratado”.



Con lo referido sobre solicitud internacional para registrar una patente, para que esta tenga efecto, el Estado en el cual se realice la solicitud, debe ser parte de la Unión Internacional de Cooperación en Materia de Patentes, al igual que los demás Estados elegidos, donde se quiere que también tenga efectos la protección de la patente a registrar.

A nivel centroamericano: "El trámite previsto en cada una de estas leyes está regulado de la misma forma, con ciertas ligeras variantes de forma, es decir en cuanto a redacción, o bien en ubicación de los requisitos. El fondo es igual en todas las leyes".<sup>55</sup> Con esto se concluye que los cinco Estados Centroamericanos cuentan con leyes similares para la solicitud y registro de patentes de invención, que debe de seguir el solicitante para poder ser el titular de la patente.

El derecho de prioridad es un beneficio que tiene el solicitante del registro de la invención, sin embargo es esencial que el inventor para poder obtener el título de titular de la patente, y el cual no pierda ese privilegio por el cual ha invertido tiempo en investigación y desarrollo (I+D), realice el trámite lo más pronto posible, máxime si término la invención y tiene conocimiento que terceras personas están trabajando para crear una invención con las mismas características, en este caso las mismas reivindicaciones, sino será concedida la invención al primero que llegue a solicitar el registro, no importando quien creo primero el invento.

Lo indicado en el párrafo que precede es válido, siempre y cuando, si el que solicito la inscripción de la patente, no lo hizo teniendo acceso a información del inventor original de manera fraudulenta. El inventor original puede probar que se realizó por medios ilícitos, y puede reivindicársele el derecho de ser titular del invento. Pero también el inventor no debe de solicitar registro de su invento, hasta no estar seguro de que a cubierto todas las características de este, siendo sus reivindicaciones en el momento del registro, protegidas en su totalidad por la patente, sino tendrá que realizar una nueva solicitud.

---

<sup>55</sup>Molina. Op. Cit. Pág. 83.



El procedimiento para la solicitud de registro de una patente de invención en la República de Guatemala, se establece en la Ley de Propiedad Industrial, Decreto Número 57-2000. Este proceso lo contiene la referida ley en los Artículos 103 al 120.

Como el ente competente para el registro de todo lo referente en materia de propiedad intelectual, es el Registro de la Propiedad Intelectual, el cual es una dependencia del Ministerio de Economía. Este Registro, para el trámite de solicitud de patentes en lo referente en materia de propiedad industrial, emitió una guía, con la finalidad de facilitar a los solicitantes del servicio de patentes y marcas, información detallada de los servicios, y de que requisitos son indispensables para realizar el trámite de inscripción.

El Registro de la Propiedad Intelectual realizó esta guía para que la población se incentive para crear, al tener conocimiento de que sus derechos como inventor serán reconocidos y protegidos, lo que ayuda a promover el desarrollo, industria y progreso del país. Brindando así, certeza y seguridad jurídica en esta materia, los que lleva al país un paso adelante en su camino como país en desarrollo, y también a que los países desarrollados tengan confianza en poder intercambiar sus conocimientos y tecnologías en materia de propiedad industrial.

El proceso que se debe de cumplir para poder registrar una patente de invención y poder así obtener la titularidad de la misma, y demás derechos adquiridos, se presenta en la solicitud de patente de invención, detallando el procedimiento de la página 16 a 18 de la guía referida en el párrafo anterior. También el diagrama de proceso de una patente, esta descrito en la página 23 de la Guía general del usuario, emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual. Diagrama que esta descrito en el anexo número 1 de esta investigación.

## **2.7. Alcance y limitaciones al derecho de patente**

La protección que se le otorga al titular de una patente de invención, tiene cierto alcance, el cual es establecido en la Ley de la Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso



de la República de Guatemala, como también en Tratados, Arreglos, Acuerdos y Convenios Internacionales.

La Ley de Propiedad Industrial, establece el alcance de protección que le confiere al titular de la invención la patente, esto se determina por las reivindicaciones que describen la invención que se desea patentar, las cuales deben ser de forma clara, precisa, concreta y completa, también deberán estar enteramente sustentadas para definir la patente.

Las reivindicaciones se interpretaran tomando en cuenta la descripción, en la cual se deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa, de modo que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla, indicando para ello como hacerlo; se deberá adjuntar dibujos del invento, sólo si estos fueren necesarios para comprender o ejecutar la invención. Como lo establecen los Artículos 108, 110, 111, y 127 de la Ley de Propiedad Industrial.

Los derechos que obtiene el inventor o el titular al concederse una patente, son derechos exclusivos para su explotación, sin embargo también le impide al titular el realizar ciertos actos, teniendo restricciones su derecho, estas son limitaciones, hasta donde puede alcanzar el derecho obtenido.

El Artículo 130 de la Ley de Propiedad Industrial, con epígrafe: Limitaciones al derecho de la patente, constituye: "La patente no dará el derecho a su titular de impedir los actos con respecto a la investigación patentada".

Las literales del Artículo 130 de la Ley de Propiedad Industrial refiere que actos no puede impedir el titular: "a) los actos realizados en el ámbito privado; b) los actos realizados con fines de experimentación; c) los actos realizados con fines de enseñanza o de investigación científica o académica; d) los actos realizados con el propósito de generar la información necesaria para sustentar una solicitud para comercializar un producto farmacéutico o químico agrícola en Guatemala".





Se constituye que los productos farmacéuticos o químicos agrícolas no se deberán producir, emplear, comercializar o vender, sin la autorización del titular de la patente. Existe obligación de parte de la autoridad competente de proteger y no divulgar el secreto empresarial aportado, necesario para verificar la fórmula, calidad y características del producto a registrar, siendo este seguro para su uso. Como lo establece el Artículo 174 bis de la Ley de Propiedad Industrial.

En los formularios emitidos por el Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines (DRCPFA), del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, requeridos para el registro sanitario de referencia de productos farmacéuticos, aunque no para el registro de productos afines. Se refiere que si el solicitante requiere protección de derechos de patente, debe de presentar declaración jurada con acta notarial de patente vigente y certificación de patente emitida por Ministerio de Economía.

El formulario que determina si el solicitante del registro sanitario de referencia de productos farmacéuticos, va a requerir protección de derechos de patente, es el F-AS-f-04. Este se debe de llenar para inscribir especialidades farmacéuticas, suplementos farmacéuticos dietéticos, productos oficinales, productos biológicos, productos biotecnológicos, productos homeopáticos, alérgenos, radiofármacos y gases medicinales.

El inciso e) del Artículo 130 de la Ley de Propiedad Industrial, constituye: "Actos a los que se hace referencia en el Artículo 5 ter del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial. El producto fabricado de conformidad con lo establecido en la literal d) del presente Artículo, no se deberá producir, emplear, comercializar o vender, excepto para generar la información vinculada con el cumplimiento de los requisitos para aprobar el producto una vez que la patente venza".

Cuando se refiere a la información generada para cumplir los requisitos para aprobar el producto cuando la patente venza, se refiere a cuando se va a solicitar el registro sanitario de productos farmacéuticos o químicos genéricos, ya que la protección de la patente del titular ha vencido, al haberse cumplido los 20 años que le da la ley para poder ejercer derechos sobre la invención. Como lo establece el Artículo 126 de la Ley de Propiedad

Industrial. Cumplida la vigencia de la patente, el titular de la patente ya no tiene derechos exclusivos sobre su invención.

El Artículo 5 ter del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, establece: “Libre introducción de objetos patentados que formen parte de aparatos de locomoción”. Las limitaciones que existen, las cuales limitan el derecho exclusivo de la patente por su titular, no afectarán de manera injustificada el uso normal de la patente, ni causarán daño indebido a los intereses de su titular.

Estas limitaciones no causaran daño al titular de la patente, cuando el empleo a bordo de navíos de medios que constituyan objeto de patente sean usados en las máquinas, aparejos, aparatos y demás accesorios, siempre y cuando estos se empleen exclusivamente para las necesidades del navío. También, cuando constituyan parte en la construcción o funcionamiento de los aparatos de locomoción aérea o terrestre o de los accesorios de estos, cuando ingresen temporal o accidentalmente en un país.

El último párrafo del Artículo 130 de la referida Ley establece: “Las limitaciones a los derechos otorgados por la patente que se establecen en este artículo, no afectarán de manera injustificada el uso normal de la patente ni causarán daño indebido a los intereses de su titular”.

Con esto la Ley establece que el que exista limitaciones al alcance del derecho que tiene el titular de la patente sobre su invención, no son establecidos para afectar sus derechos de manera indebida e injustificada, el titular siempre podrá ejercer sus derechos de manera normal, acorde a los derechos establecidos por las leyes en la materia, como también por arreglos, tratados y convenios internacionales que protejan la propiedad industrial.

El último párrafo del Artículo 130 de la Ley de Propiedad Industrial, fue: “Parte de la reforma que introdujo el Decreto 11-2006”.<sup>56</sup> Con esto se buscaba asegurar el no causar daños a los derechos obtenidos por el titular sobre su invención patentada. Asegurando

---

<sup>56</sup> García. Op. Cit. Pág. 35 – 36.



que los intereses del titular estuvieren protegidos, excluyendo de estos, a terceros que quisieran gozar y aprovecharse de los beneficios de la patente.

Los derechos del titular sobre la patente no son ilimitados: "La patente le confiere a su titular el derecho de impedir que terceras personas exploten la invención. Este derecho en su generalidad no es absoluto, ya que está sujeto a determinadas limitaciones".<sup>57</sup>

La característica de que el derecho del titular no sea absoluto, se establece en los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), los cuales fueron ratificados por la República de Guatemala. El Artículo 30 de los Aspectos ADPIC, establece: "Los Miembros podrán prever excepciones limitadas de los derechos exclusivos conferidos por una patente, a condición de que tales excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros".

Los Aspectos enuncian la posibilidad de que los Estados miembros puedan establecer excepciones sobre los derechos adquiridos, limitándolos conforme se den situaciones especiales en una invención protegida por patente. Esto concede a los Estados miembros, la competencia de crear excepciones limitadas sobre los derechos del titular, mientras no afecten injustificadamente la exclusividad que tiene el titular sobre la invención. Siempre y cuando, no surja un tercero con intereses legítimos sobre la invención patentada.

---

<sup>57</sup> Castro. Op. Cit. Pág. 25.



## CAPÍTULO III

### 3. La propiedad industrial y su relación con el derecho penal

Para que se pueda proteger de manera efectiva el derecho del titular de propiedad industrial, la Ley de Propiedad Industrial instituye acciones procesales, las cuales se encuentran establecidas del Artículo 178 al 208. El Artículo 178 constituye las disposiciones generales para proteger los derechos regulados en materia de propiedad industrial, como también para combatir los actos de competencia desleal.

Establece el Artículo 178, referido en el párrafo anterior, que los derechos de propiedad industrial son derechos de orden privado, y que estos deben de ser tutelados y protegidos por el Estado. Por lo cual instituye que el Estado velará porque se establezcan todas las medidas y condiciones necesarias para que la protección sea eficaz, pronta y eficiente contra cualquier acto u omisión que afecte los derechos del titular, busca prevenir infracciones, como también nuevos tipos de actos que puedan surgir que afecte este tipo de propiedad.

Quien puede ejercer derechos sobre la patente es el titular, o los cotitulares, salvo que se haya otorgado licencia de exclusividad, con lo cual el licenciatarario tendrá los mismos derechos que el titular puede ejercer para proteger su invención. Como lo constituyen los Artículos 179 y 180 de la Ley de Propiedad Industrial. Para proteger los derechos, el titular o licenciatarario pueden ejercer acciones civiles o mercantiles para salvaguardar estos. Dándolas a conocer en los juzgados del ramo civil, los cuales son los competentes, salvo que existan juzgados especiales en materia de propiedad industrial, según como lo establece el Artículo 181.

Todos los procesos civiles y mercantiles en materia de propiedad industrial se promoverán por el procedimiento de juicio oral, conforme lo establecido en el Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107, como lo instituye el Artículo 182 de la Ley de Propiedad Industrial. Pero también se establece que los interesados podrán utilizar métodos alternativos de resolución de controversias, como lo son la conciliación y el



arbitraje, este último establecido en la Ley de Arbitraje, Decreto Número 67-95 del Congreso de la República de Guatemala.

El Artículo 3 de la Ley de Arbitraje instituye en que materia es objeto el arbitraje para resolución de controversias, estableciendo que este se aplicará en todos aquellos casos que la controversia sea de materia en la cual las partes tengan libre disposición, otorgada esta por la Ley.

En lo relativo a controversias en materia de patentes, cuando estas se den entre dos o más Estados, y la solución no se pueda obtener por medio de negociación, la controversia podrá ser sometida por cualquiera de los Estados a la Corte Internacional de Justicia, conforme a los estatutos de la Corte, a no ser que los Estados acuerden otro modo de solución, acorde a como lo establece el Artículo 59 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). Con lo cual, se puede llevar los conflictos en materia de propiedad industrial a la jurisdicción de justicia internacional para que sean resueltos.

### **3.1. Delitos contra el derecho de propiedad industrial en el derecho penal**

Cuando las acciones procesales establecidas por la Ley de Propiedad Industrial no sean suficientes, o el titular o licenciatario crea conveniente recurrir a otras acciones, puede hacer uso de su derecho de recurrir a los Tribunales de Justicia Penal, y solicitar las acciones penales, las cuales están establecidas en el Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República de Guatemala.

Los delitos en materia de propiedad intelectual se encuentran instituidos en el Código Penal, de los Artículos 274 a 275. Encontrándose establecidos los delitos que violan los derechos de autor y derechos conexos en el Artículo 274, y los delitos en esta materia relativos a registros informáticos, programas de computación, programas destructivos y alteración maliciosa de número de origen se encuentran constituidos de los Artículos 274 A al 274 H.

Los delitos concernientes a la materia objeto de esta investigación, se encuentran tipificados en el Artículo 275 del Código Penal, el cual tiene como epígrafe: Violación a los derechos de propiedad industrial. En el cual se tipifican los delitos que causan consecuencias jurídicas sobre los derechos del titular o licenciatario de marcas, nombre comercial, emblemas o expresión o señal de publicidad protegido, como también de patentes y secreto empresarial.

Acorde a los fundamentos que rigen al concepto de propiedad intelectual se instituye: “El término propiedad intelectual combina el concepto de creatividad privada y el concepto de protección pública de los resultados de esa creatividad”.<sup>58</sup> Demostrando de manera gráfica este término, según se muestra en la figura en el anexo número 2.

Como muestra la ecuación gráfica en la figura del anexo, la invención, fruto de la expresión creativa del inventor, la cual es protegida por las leyes nacionales e internacionales en la materia, abarcando leyes civiles, mercantiles y penales, forman la ecuación que tiene como resultado el concepto de propiedad intelectual.

La propiedad industrial tiene como objeto proteger las invenciones y la información que se genera en el proceso de investigación y desarrollo (I+D) de estas, para lo cual también se crean nuevas tecnologías y técnicas de fabricación. Todo esto es protegido por las instituciones internacionales que resguardan la propiedad industrial y por los Estados que son miembros.

Al registrar el invento, la patente otorga derechos al titular que le dan exclusividad para la explotación, fabricación, uso, comercio, licencias, entre otros, de la invención e información generada como secreto empresarial. Por lo cual, ninguna persona individual o jurídica puede disponer de la patente o secreto empresarial sin el consentimiento otorgado por el titular.

Para evitar que se viole la exclusividad del titular por medio de competencia desleal y usurpación de la propiedad, se ha creado legislación que sanciona y multa a aquellos que

---

<sup>58</sup> Gramajo. Op. Cit. Pág. 8.



violan los derechos del titular. Por ello, la Ley de Propiedad Industrial establece las acciones penales necesarias para poder accionar contra el violador de los derechos del titular, por la realización de delitos y faltas tipificadas en materia de propiedad industrial.

El Código de Comercio, Decreto número 2-70 del Congreso de la República de Guatemala, en el Artículo 362 establece: “La competencia desleal como todo acto o hecho contrario a la buena fe comercial o al normal y honrado desenvolvimiento de las actividades mercantiles, se considera de competencia desleal y, por lo tanto, injusto y prohibido”. La referida Ley constituye en el Artículo 364, que: “La acción de competencia desleal podrá ser entablada en la vía ordinaria”.

Lo instituido a la competencia desleal denota la importancia que tiene en el comercio el salvaguardar las actividades mercantiles. Aunque en las acciones civiles y mercantiles la Ley de Propiedad Industrial determina que deben de promoverse por medio del procedimiento de juicio oral.

La Ley de Propiedad Industrial, Decreto número 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, en el Artículo 172, establece: “Se considera desleal todo acto que sea contrario a los usos y prácticas honestas del comercio realizado en toda la actividad comercial e industrial”. Esta Ley, también instituye el derecho que el inventor o inventores tienen sobre la invención creada, y con ello, los faculta para obtener la patente. Hasta donde se otorga la protección de la patente dependerá de lo que se haya determinado en las reivindicaciones cuando se haya registrado, lo que indicará hasta donde tendrá alcance la protección de esta.

También la Ley de Propiedad Industrial, para proteger los derechos del titular ante la competencia desleal que realizan los violadores, constituye en su Artículo 217, la modificación al Artículo 258 del Código Penal, el cual tiene como epígrafe: Competencia desleal, y establece: “Quien realice un acto calificado como de competencia desleal, de acuerdo a las disposiciones sobre esa materia contenidas en la Ley de Propiedad Industrial, será sancionado con multa de cincuenta mil a cien mil quetzales, excepto que



el hecho constituya un acto de violación a los derechos de propiedad industrial tipificado en el Artículo 275 de este Código”.

Y para que se cumpla con la obligación de las ordenes determinadas para la prohibición de realizar competencia desleal, agrega la Ley de Propiedad industrial en su Artículo 218, la modificación del Artículo 414 del Código Penal, el cual tiene como epígrafe: Desobediencia, y establece: “Quien desobedeciere abiertamente una orden de un funcionario, autoridad o agente de autoridad, dictada en el ejercicio legítimo de las atribuciones, será sancionado con multa de cinco mil a cincuenta mil quetzales”.

Los derechos conferidos a las invenciones de patentes y secretos empresariales, son de manera absoluta, exclusiva e ilimitada, para el uso, explotación, fabricación, comercio, licencias, entre otros, del titular de la invención. La Ley de Propiedad Industrial constituye cuales son los actos desleales relativos a secretos empresariales, y los medios desleales, en los cuales puede concurrir cualquier persona en contra de los derechos del titular. Por ello, para mantener protegidos estos derechos eficientemente, se relaciona con el derecho penal, así poder sancionar y multar las infracciones que violen este tipo de derechos de propiedad.

Con esta supletoriedad de leyes se establece la gran importancia jurídica que tiene la propiedad industrial, y por ello, la creación de su protección a través de sanciones y multas penales, como de daños y perjuicios civiles y mercantiles.

### **3.1.1. Delitos que violan el secreto empresarial**

La información generada por una persona individual o jurídica a través de la investigación y desarrollo (I+D) que realiza en el área a que se dedica, es el *know how*, que proporciona los datos científicos necesarios para crear productos, procedimientos, técnicas y tecnologías que pueden ser protegidas por la propiedad industrial por la importancia comercial que pueden tener, sobre todo en la creación de capital. Es un derecho del comerciante, el poder ser titular del secreto empresarial obtenido mediante inversión, dedicación y esfuerzo.





La Ley de Propiedad Industrial establece cuales son los actos desleales relativos a secretos empresariales, y los medios desleales, en los cuales puede concurrir cualquier persona en contra de los derechos del titular.

Los actos que violan el secreto empresarial, se encuentran en la Ley de Propiedad Industrial en el Artículo 216, el cual instituye la modificación al Artículo 275 del Código Penal, Decreto número 17-73, establece que quien sin el consentimiento del titular del derecho, realice alguno de los siguientes actos:

- h) “Usar o explotar un secreto empresarial ajeno, así como cualquier acto de comercialización, divulgación o adquisición indebida de tales secretos;
- i) Revelar a un tercero un secreto empresarial que haya conocido con motivo de su trabajo, puesto, cargo, profesión, relación de negocios o en virtud de una licencia de uso, después de haber sido prevenido sobre la confidencialidad de dicha información;
- j) Apoderarse de un secreto empresarial por cualquier medio, sin la autorización de la persona que lo guarda o de su usuario autorizado”.

Por lo determinado, el acceso al secreto empresarial es exclusivo para la explotación, fabricación, uso, comercio, licencias, entre otros, de la invención e información generada como secreto empresarial, sólo por la persona que por medio de investigación y desarrollo (I+D) la obtuvo. Por ello, esta puede ser objeto de registro en las oficinas de propiedad industrial. Por lo cual, ninguna persona individual o jurídica puede disponer del secreto empresarial sin el consentimiento otorgado por el titular.

Por medio de la competencia desleal, es que de manera ilegal terceros usurpadores y violadores de los derechos, obtienen acceso a la información que una empresa resguarda como secreto empresarial, que es el *know how* de sus productos o servicios. Para ello, la propiedad industrial se relaciona con el derecho penal, para poder sancionar y multar las infracciones que violen este tipo de derechos, y así castigar al infractor, como indemnizar al titular afectado.

La Ley de Propiedad Industrial, constituye en su Artículo 174, el secreto empresarial, como: “La información que tenga un valor comercial por el hecho de que su propietario la mantiene reservada”. Esta información no debe ser fácilmente accesible para las personas que se encuentran en los círculos en que normalmente se utiliza, y debe estar bajo medidas razonables de seguridad, las cuales deben ser eficientes para mantenerla secreta.

Para una adecuada protección de los derechos de propiedad industrial para los titulares, los Estados han creado Convenios y demás leyes de carácter internacional, para poder controlar la competencia desleal que viole el secreto empresarial, por ello, el Convenio de París instituye: “Los países que son parte de la Unión suscrita por este Convenio, están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal”. Según los establece el Artículo 10 bis numeral 1) del referido Convenio.

Estableciendo el numeral 2) del Artículo 10 bis: “Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial”. Esto es similar a lo que determina la Ley de Propiedad Industrial, Decreto Número 57-2000, en el Artículo 172, el cual instituye: “Se considera desleal todo acto que sea contrario a los usos y practicas honestas del comercio realizado en toda la actividad comercial e industrial”.

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), en la Sección número 7 indican la protección de la información no divulgada, instituyendo en el Artículo 39, en el numeral 1 su relación con el Convenio de París, sobre los actos de competencia desleal, estableciendo:

“Al garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal, de conformidad con lo establecido en el Artículo 10 bis del Convenio de París (1967), los miembros protegerán la información no divulgada de conformidad con el párrafo 2, y los datos que se hayan sometido a los gobiernos o a organismos oficiales, de conformidad con el párrafo 3”.



Esto señala que el secreto empresarial es de gran importancia en la industria, ya que es información que tiene valor económico y comercial. Por tal motivo, es que los Estados miembros, por medio de leyes buscan proteger esta información no divulgada y los datos obtenidos, para así sancionar y multar a los transgresores de los derechos en materia de propiedad industrial.

El Artículo 39, en el numeral 2 de los Aspectos ADPIC, establece:

“Las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos”.

Con lo cual se instituye que las personas titulares del derecho de proteger el secreto empresarial bajo su control, puedan accionar contra cualquier tercero, que sin su autorización, recurran a actos ilegales de competencia desleal para adquirir información y datos que estén protegidos por la importancia comercial que representan.

El numeral 2 también determina la medida en que dicha información y datos, se deben de encontrar para que puedan considerarse información no divulgada a terceros ajenos al control exclusivo del titular de esta información secreta, siendo estas:

- a) “Sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; y
- b) tenga un valor comercial por ser secreta; y
- c) haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla”.

Las medidas descritas establecen que la información no debe de estar dentro del estado de la técnica, esta debe ser novedosa, nunca haber estado al alcance del público en general en cualquier parte del mundo, de ninguna manera. También, que una persona



capacitada técnicamente en la materia, no pueda de manera obvia o evidente obtener esta información, con lo cual esta debe de tener un nivel inventivo, y que la información no divulgada es secreta por tener un valor comercial, que le da aplicación industrial, por su utilidad específica, sustancial y creíble en cualquier industria o actividad productiva.

El numeral 3 del Artículo 39 de los ADPIC establece que:

“Los miembros, cuando exijan, como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas, la presentación de datos de pruebas u otros no divulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, protegerán esos datos contra todo uso comercial desleal. Además, los miembros protegerán esos datos contra toda divulgación, excepto cuando sea necesario para proteger al público, o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial desleal”.

Los productos farmacéuticos y los productos químicos agrícolas, cuando van a ser registrados por contener nuevos principios activos o excipientes en su composición deben solicitar protección de sus datos de prueba, los cuales son información secreta, ya que hubo una investigación y desarrollo (I+D) para que esta haya podido ser obtenida, teniendo esta valor comercial, con lo cual es susceptible que sea de aplicación industrial.

Guatemala como Estado miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC), ratificó y firmo los ADPIC, con lo cual la legislación guatemalteca en materia de propiedad industrial está al nivel de los estándares de protección internacional, creando para ello la Ley de Propiedad Industrial, Decreto número 57-2000.

El Estado de Guatemala para poder responder adecuadamente a la evolución y desarrollo industrial del comercio a nivel internacional, y poder ser competente para las nuevas tecnologías que surgen por el avance de las ciencias, y por ser parte del Tratado de Libre Comercio República Dominicana – Centroamérica – Estados Unidos de América, emitió el Decreto número 11-2006, para hacer las reformas legales pertinentes a la Ley de Propiedad Industrial.



Estas actualizaciones de protección se realizaron para que Guatemala brinde los estándares internacionales suficientes para proteger los productos farmacéuticos y los productos químicos agrícolas, los cuales se crean con investigación y desarrollo (I+D), lo cual conlleva una inversión alta de recursos, obteniéndose información que tiene una aplicación industrial, que por el nivel comercial que tiene, es altamente rentable. Por ello, existe una cantidad alta de registro de patentes de productos farmacéuticos y químicos agrícolas, para poder proteger estas invenciones.

Por lo cual en la Ley de Propiedad Industrial se establece la protección a los datos de prueba de productos farmacéuticos y de los productos químicos agrícolas en los Artículos 177 al 177 quinquies. Los productos farmacéuticos o químicos agrícolas no se deben producir, emplear, comercializar o vender, sin la autorización del titular de la patente. Existe obligación de parte de la autoridad competente de proteger y no divulgar el secreto empresarial aportado, necesario para verificar la fórmula y las características físico químicas del producto a registrar, como lo establece el Artículo 174 bis de la Ley de Propiedad Industrial.

En los formularios emitidos por el Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines (DRCPFA), del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, requeridos para el registro sanitario de referencia de productos farmacéuticos, aunque no para el registro de productos afines. Se señala que si el solicitante requiere protección de derechos de patente, para así proteger los datos de prueba, que son secreto empresarial del titular, debe de presentar declaración jurada con acta notarial de patente vigente y certificación de patente emitida por Ministerio de Economía.

El formulario que determina si el solicitante del registro sanitario de referencia de productos farmacéuticos, va a requerir protección de derechos de patente, es el F-AS-f-04. El cual debe de llenarse para registrar especialidades farmacéuticas, suplementos farmacéuticos dietéticos, productos oficinales, productos biológicos, productos biotecnológicos, productos homeopáticos, alérgenos, radiofármacos y gases medicinales.

Con esta comparación de leyes nacionales e internacionales, se concluye que es importante la protección de toda la información no divulgada que tenga valor comercial, sobre todo en materia de propiedad industrial, resguardando los derechos de titulares de patentes, las cuales promueven el desarrollo científico y tecnológico de los Estados, y por ende el de su población.

### **3.1.2. Delitos que violan la patente de invención**

Los inventos son protegidos jurídicamente registrándolos para obtener un certificado de patente, con lo cual se protege que los derechos sobre esta sean exclusivos del titular, porque tienen valor comercial e industrial, no sólo por el desarrollo científico y tecnológico que poseen, sino por el valor económico que generan al titular durante el tiempo establecido para que la patente este vigente. Esto da regalías al titular, con las cuales recupera los recursos utilizados en la investigación y desarrollo (I+D) invertidos para la creación del invento.

La Ley de Propiedad Industrial en el Artículo 216, instituye la modificación al Artículo 275 del Código Penal, Decreto número 17-73, con epígrafe: Violación a los derechos de propiedad industrial, y establece, que actos violan los derechos del titular de patentes, siendo estos los incisos siguientes:

- k) "Fabricar, elaborar, comerciar, ofrecer en venta, poner en circulación, almacenar o detentar productos amparados por una patente ajena;
- l) Emplear un procedimiento amparado por una patente ajena o ejecutar cualquiera de los actos indicados en la literal anterior, respecto a un producto obtenido directamente por ese procedimiento".

Por el valor industrial y económico de las patentes, y por el secreto empresarial que estas encierran, es que son susceptibles de que terceros busquen violar el derecho del titular, para fabricar, elaborar, comerciar, ofrecer en venta, poner en circulación, almacenar o detentar productos o procedimientos protegidos por patentes, o utilizar el secreto empresarial que poseen, con lo cual causan daños y perjuicios al titular. Con ello, este



puede ejercer ante las instituciones competentes las acciones civiles o penales adecuadas para perseguir a cualquier persona que sin la debida autorización usurpe estos derechos.

Las patentes por promover el desarrollo científico y tecnológico, son protegidas a nivel internacional por medio de la propiedad industrial, estas proveen desarrollo económico a los Estados, por su importancia comercial e industrial, y porque si se desarrolla el Estado, por ende se desarrolla su población.

### **3.1.3. Sanciones y multas**

Las sanciones y multas establecidas en el Código Penal como en la Ley de Propiedad Industrial en materia de patentes y de secreto empresarial, buscan hacer pagar al violador de los derechos del titular por medio de una pena de prisión o por medio de una caución económica.

La Ley de Propiedad Industrial en el Artículo 216 refiere la modificación al Artículo 275 del Código Penal, en el cual se instituye la sanción y la multa para cualquier persona que cause violación a los derechos de propiedad industrial. Constituye la sanción por la violación con 1 a 4 años de prisión, y una multa que será entre la cantidad de Q 1,000.00 a Q 500,000.00. Todo esto sin perjuicio de las responsabilidades civiles en que pueda incurrir el violador de los derechos.

En la Ley de Propiedad Industrial, en el Artículo 217 se establece la modificación de otro Artículo del Código Penal, por la importancia que tiene este delito en la propiedad industrial, siendo este el Artículo 358, el cual instituye el delito de competencia desleal. Refiriendo que la persona que realice actos desleales, en los cuales se puede afectar la propiedad industrial, ya que los inventos patentados, se registran para proteger productos derivados de estas, los cuales se comercian en el mercado.

Estableciéndose que quien cometa el delito de competencia desleal será sancionado con multa de Q 50,000.00 a Q 100,000.00, exceptuando cuando el hecho constituya un acto



de violación a los derechos de propiedad industrial tipificados en el Artículo 275 del Código Penal. También se instituye en el Artículo 218 de la Ley de Propiedad Industrial, el Artículo 414 del Código Penal, el cual determina como delito: “Quien desobedeciere abiertamente una orden de un funcionario, autoridad o agente de autoridad, dictada en el ejercicio legítimo de sus atribuciones, será sancionado con multa de Q 5,000.00 a Q 50,000.00”.

Esta desobediencia se da cuando se le advierte a la persona violadora de los derechos en propiedad industrial sobre qué actos son tipificados como delito, o que esta, ya siendo advertida recaiga en realizar los mismos actos delictivos.

### **3.2. Indemnizaciones por violación a la propiedad industrial en Guatemala**

Por perjuicio se indica: “Quien por su culpa o negligencia causa un daño a otro está obligado a reparar el perjuicio causado, y aun no existiendo ni culpa ni negligencia, cuando conforme a la ley se tiene que responder por los daños causados por otras personas tenidas a su cargo o bajo su dependencia”.<sup>59</sup> Con lo que si hubo voluntad o no de parte de la persona que causo el daño o el perjuicio, esta debe de resarcirlo, incluso si este fue causado por terceras personas bajo su mando o subalternas. Con lo cual, la persona encargada tiene responsabilidad de los trabajadores a su cargo en una empresa.

Así mismo como perjuicio se determina: “El perjuicio causado por el incumplimiento de las obligaciones legales, contractuales o extracontractuales, se resuelve por el resarcimiento económico”.<sup>60</sup> Esto señala que se debe de cumplir con todas las responsabilidades adquiridas en un contrato, incluso aunque fueran extracontractuales, pero se pudiera probar estas responsabilidades legalmente, el causante debe de reparar de forma pecuniaria los daños y perjuicios acaecidos.

El Artículo 45 de los ADPIC, con epígrafe: Perjuicios, establece en el numeral: “Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al infractor que pague al titular del

<sup>59</sup> Ossorio. *Op. Cit.* Pág. 487.

<sup>60</sup> *Ibid.*





derecho un resarcimiento adecuado para compensar el daño que éste haya sufrido debido a una infracción de su derecho de propiedad intelectual”.

Esto refiere que las autoridades de cada Estado miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC), signatarios de los ADPIC, tienen facultades para ordenar que todo infractor deba de pagar por todos los daños causados al titular de derechos de propiedad intelectual.

El numeral 2 del referido Artículo instituye: “Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al infractor que pague los gastos del titular del derecho, que pueden incluir los honorarios de los abogados que sean procedentes”.

Con esto las autoridades de cada Estado miembro tienen facultad para ordenar al infractor de derechos de propiedad intelectual, el resarcir las costas judiciales en que haya acaecido el titular del derecho por la violación que sufrió en estos.

Constituye el numeral 2 referido: “Los miembros podrán facultar a las autoridades judiciales para que concedan reparación por concepto de beneficios y/o resarcimiento por perjuicios reconocidos previamente, aun cuando el infractor, no sabiéndolo o no teniendo motivos razonables para saberlo, haya desarrollado una actividad infractora”.

Esto ordena que el infractor de los derechos del titular debe de resarcir económicamente los perjuicios que haya sufrido el titular, por no haber este recibido beneficios económicos por la infracción recibida. No importando si el infractor tenía conocimiento o no de que estaba realizando actos que violaban el derecho de propiedad intelectual.

### **3.2.1. Daños**

La Ley de Propiedad Industrial instituye que la indemnización de daños que proceda como consecuencia de los procesos regulados en la materia de propiedad industrial, se calcularán, en función de criterios. Constituye el Artículo 184, literal a): “Los daños se calcularán de acuerdo con el daño sufrido por el titular del derecho como resultado de la



actividad infractora". Con esto, la Ley establece que el resarcimiento de los daños será en función de la magnitud del daño que la infracción haya causado sobre los derechos del titular.

El Artículo 184 de la Ley referida en el párrafo anterior, en la literal a) instituye, que daños pueden ser incluidos para ser resarcidos, siendo estos:

- 1) "La pérdida de ganancias por el titular del derecho como resultado de la infracción, del uso indebido del registro o de la patente nula y cancelada o de actos de competencia desleal, basada en los precios de venta sugeridos u otra medida legítima de valor presentada por el titular del derecho.
- 2) El precio que el demandado y/o acusado tendría que haber pagado por una licencia contractual, tomando en cuenta el valor comercial del derecho infringido y todas las licencias contractuales ya otorgadas".

Conforme lo señala la ley, se concluye que los daños que puede sufrir el titular de un derecho en materia de propiedad industrial, son todas las pérdidas de ganancias del titular, sufrida por violación a sus derechos sobre propiedad industrial, para esto se resarcirá al titular acorde a los precios de venta o cualquier otra medida adecuada para calcular el valor de los daños, o conforme al precio que el infractor hubiera tenido que pagar para obtener una licencia contractual sobre estos u otros derechos que hubieran sido cedidos por el titular.

### **3.2.2. Perjuicios**

La Ley de Propiedad Industrial instituye que la indemnización de perjuicios que violen la propiedad industrial, se calcularán, en función de criterios. Establece en el Artículo 184, literal b): "Los perjuicios se calcularán por la ganancia obtenida por la parte infractora como resultado de los actos en los que se basa el proceso".

Por lo cual se establece que los perjuicios serán resarcidos al titular en base a las cantidades que haya ganado el infractor por violar los derechos del titular.



Tanto los daños, como los perjuicios deberán ser declarados por tribunal competente, por la forma que hayan pactado las partes para resolver conflictos, si fuera el caso, tales como la conciliación y el arbitraje.

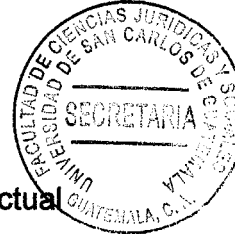
### **3.3. Acciones procesales para proteger la propiedad industrial en Guatemala**

Al ser otorgada una patente al titular, este obtiene derechos exclusivos sobre esta, el Artículo 28 numeral 1 de los ADPIC establece que los derechos conferidos pueden ser cuando la materia de patente es un producto, con lo cual el titular puede impedir que terceros sin autorización, puedan fabricar, usar, ofertar para la venta, vender o importar este; y si es un procedimiento, terceros no autorizados puedan realizar actos de utilización del procedimiento, para uso, oferta para la venta, venta o importación de productos fabricados con este procedimiento.

El numeral 2 del Artículo anterior, refiere: “Los titulares de patentes tendrán asimismo el derecho de cederlas o transferirlas por sucesión y de concertar contratos de licencia”. Con esto instituye que el titular de la patente puede dar licencias a terceros para ejercer los derechos exclusivos que tiene, sean estos de fabricación, distribución, entre otros.

El Artículo 41 de los Aspectos ADPIC, constituye que se debe de observar que se cumplan los derechos de propiedad intelectual, cumpliéndose por los miembros las obligaciones generales de estos aspectos, por lo cual estos aseguran que en la legislación nacional se establecerán los procedimientos eficaces que protejan la propiedad intelectual contra cualquier acción ejecutada por un infractor de los derechos del titular.

El numeral 1 del Artículo 41 de los ADPIC determina que deben instituirse: “Recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones. Estos procedimientos se aplicarán de forma que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo, y deberán prever salvaguardias contra su abuso”.



Esto establece que los procedimientos de protección en materia de propiedad intelectual en los Estados miembros deben de ser rápidos y eficaces, para poder evitar infracciones, con lo cual el comercio se desarrolle con libertad, impidiéndose se den actos violadores de derechos en materia de propiedad intelectual.

El numeral 2 del referido Artículo instituye: “Los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual serán justos y equitativos. No serán innecesariamente complicados o gravosos, ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios”. Esto determina que los procedimientos en el proceso serán justos y equitativos, siendo estos fáciles de practicar, sin contener plazos injustos e innecesarios. Serán eficientes y prácticos para que el proceso se desenvuelva de manera ágil.

Se establece en el numeral 3 del referido Artículo que en el procedimiento: “Sólo se basarán en pruebas acerca de las cuales se haya dado a las partes la oportunidad de ser oídas”. Esto constituye que en el procedimiento, los Estados miembros darán trato justo y equitativo a ambas partes sobre las pruebas ofrecidas y diligenciadas, dándoles audiencia a estas.

El numeral 4 del Artículo indicado en el párrafo anterior determina: “Se dará a las partes en el procedimiento la oportunidad de una revisión por una autoridad judicial de las decisiones administrativas finales”. Esto instituye que ambas partes podrán revisar las sentencias dadas por los tribunales, para poder acceder a las disposiciones en las cuales se basaron para dar el veredicto sobre el caso, y en que legislación se fundamentaron para dictar sentencia.

Sin embargo refiere el numeral 4: “No será obligatorio darles la oportunidad de revisión de las sentencias absolutorias dictadas en casos penales”. Por lo cual, sólo podrán tener acceso a revisar sentencias dictadas en materia civil, pero no en sentencias absolutorias en materia penal.



El numeral 5, del presente Artículo establece que: “Queda entendido que la presente parte no impone ninguna obligación de instaurar un sistema judicial para la observancia de los derechos de propiedad intelectual distinto del ya existente para la aplicación de la legislación en general, ni afecta a la capacidad de los Miembros para hacer observar su legislación en general”.

Con esto, los referidos aspectos establecen los procedimientos generales que pueden implementar los Estados miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para defender los derechos en materia de propiedad intelectual. Pero dejan sobreentendido que no se impone obligación de instituir los Estados miembros ningún sistema judicial diferente del que ya tengan constituido.

### **3.3.1. Acciones civiles**

Cuando a un titular de derechos en materia de propiedad industrial le son violados estos o le fueron cometidos actos de competencia desleal, puede solicitar al juez competente se establezcan providencias cautelares contra el infractor, con el objetivo de proteger y prevenir infracciones, como también consecuencias contra estos derechos, y apoyar a que se puedan conservar pruebas. El juez en la resolución de las medidas cautelares puede requerir previamente al sujeto activo que pague fianza u otorgue otro tipo de garantía que sea suficiente, esto para proteger a la parte que le acaeció la medida cautelar.

Aunque, se podrá pedir las medidas cautelares con la demanda o posterior a esta, pero en estos casos no deberá el solicitante dar fianza o garantía. Cuando el caso sea de una patente de invención, debe de estar válida para que procedan las medidas cautelares solicitadas. Estas medidas se tramitan u ejecutan sin dar notificación ni intervención a la parte demandada, debiéndose notificar en el momento de ser implementadas la medidas o posterior a esto.

El solicitante tiene un plazo de 15 días posterior a la obtención de las medidas, si estas fueron anteriores a la presentación del memorial, para presentar la demanda, sino las



medidas quedaran sin efecto, todo lo referido en los párrafos anteriores en este título son conforme los referido en el Artículo 186 de la Ley de Propiedad Industrial.

Establece el Artículo 187 de la ley referida en este título, las medidas que podrá solicitar el titular de los derechos, siendo estos la cesación inmediata del uso, aplicación, colocación y comercialización de los productos afectados; el comiso de productos; prohibir la importación; la confiscación y traslado a depósitos judiciales; tomar medidas para evitar la infracción o que continúen o repitan los actos de competencia, pudiéndose destruir los productos o materiales; realizar anotación de demanda en la inscripción de nulidad o anulación que se pretende; y suspender los registros o licencias sanitarias relativas a los productos afectados.

Sin embargo, lo constituido en el Artículo 187 está determinado en su mayoría para las marcas, en lo que aplique, se puede utilizar para patentes de invención, como en el caso de las patentes de invención de productos farmacéuticos, en las cuales se protege la información como secreto empresarial, por ser el *know how* para la creación de productos o procesos, o los datos de prueba, los cuales deben ser protegidos en el momento de solicitar el registro sanitario de estos o de las licencias sanitarias respectivas de los establecimientos farmacéuticos que distribuyan y comercialicen los productos registrados.

El Artículo 188 instituye que concedida la medida cautelar, con la cual se pretenda restaurar una acción civil o mercantil, esta sólo podrá dejarse sin efecto con una caución o garantía razonable. Pero esta sólo podrá otorgarse exclusivamente, para levantar una medida cautelar que asegure o proteja una pretensión de indemnización.

El querellante al presentar la demanda o al requerir medidas cautelares, puede solicitar se practique reconocimiento judicial en lugares, documentos o cosas que tengan relación con la infracción, o en lugares distintos donde se crea se comete un ilícito contra la propiedad industrial o de competencia desleal. Para lo cual el juez no requerirá ninguna garantía, y ordenara la orden de allanamiento respectiva. Se podrá complementar esta acción con peritos, exhibición de cosas muebles o documentos, practicarse medios



científicos de prueba, entre otras pertinentes. Esto constituido en el Artículo 189 de la Ley de Propiedad Industrial.

Las medidas de frontera determinadas del Artículo 190 al 195 quáter no se indicaran, debido a que esta investigación es sobre patentes, y estas se aplican más a marcas, y aunque sean parte de la propiedad industrial, sólo se utilizan en patentes cuando se busca suspender que los bienes que incorporan la tecnología patentada sean importados, exportados o que transiten en un territorio. Pero, los productos casi siempre se comercializan por una marca.

Cuando el demandante ejerza la acción judicial correspondiente para detener cualquier acto que viole su derecho o que manifieste que puede darse una infracción, el titular en la demanda puede solicitar al juez que le sean reivindicados los derechos de la solicitud de inscripción en trámite o el derecho concedido. Acorde a como lo constituye el Artículo 197 de la Ley de Propiedad Industrial.

En el caso de titulares de patentes o diseños industriales, en la demanda podrán requerir ante el juez que se les pague por los daños y perjuicios acaecidos, por el uso que hicieron los usurpadores del invento patentado, el cual realizaron sin su autorización. Esto se les reintegrara de acuerdo a las ganancias económicas que obtuvieron los violadores de derechos, como está instituido en el Artículo 198 de la Ley de Propiedad Industrial.

También cuando el demandado infringió derechos sobre los secretos empresariales del titular, información adquirida a través de investigación y desarrollo (I+D), la cual necesito de inversión económica, y esta sea necesaria para el desarrollo de un nuevo producto que puede ser objeto de patente, basándose el titular en pruebas suficientes, puede demandar a cualquiera que produzca un producto en el cual se deba tener conocimiento de esta información. Por lo que se presume que el producto se fabricó violando sus derechos. Esto según lo referido en el Artículo 199 de la Ley de Propiedad Industrial.

Las acciones civiles establecidas en la Ley de Propiedad Industrial caducan a los 2 años contados a partir que el titular tuvo conocimiento de la infracción, o a los 5 años contados



desde que fue cometida la última infracción. En el caso de infracción a los derechos de patentes invención y diseños industriales, el plazo caduca a los 5 años contados desde la fecha en que se otorgó o registro la patente. Como está establecido en el Artículo 200 de esta Ley.

Para que se declare la nulidad del registro de una patente de invención, esta deberá ser presentada ante el Procurador General de la Nación, cuando esta afecte los intereses del Estado de Guatemala, o esta afecte a un tercero, o al público en general. La acción de nulidad sólo puede ser planteada por la persona que se crea afectada en algún derecho, como también en su caso, podrá en la misma solicitud, requerir le sea reivindicado el derecho sobre la patente, si prueba este. Esta acción puede presentarse como acción o como excepción perentoria o en vía de reconvencción.

Este tipo de acción si es absoluta no tiene caducidad. Sólo caduca en el plazo de 5 años, si la patente fue utilizada en el comercio por un tiempo no menor de 2 años, sin embargo sino ha sido utilizada comercialmente, el plazo de caducidad será de 3 años, que comenzaran a correr desde que se dio el primer uso no comercial. Pero no comienza a correr el plazo establecido cuando no sea usada la patente comercialmente por el presunto infractor o cuando se obtuvo esta de mala fe. Esto y lo indicado en el párrafo que precede según lo establecido en los Artículos 202 y 203 de la Ley de Propiedad Industrial.

La referida Ley en materia de propiedad industrial, establece en los Artículos 204 y 205, las acciones procesales en las que podrá incurrir el titular para defender su derecho para poder resarcir los daños y perjuicios causados por actos de competencia desleal, y para terminar o evitar esto. Las acciones para contrarrestar la competencia desleal caducan a los 2 años, que empiezan a correr desde que el titular tuvo conocimiento de la infracción, o 5 años contados desde que se cometió la acción por última vez.

Constituye esta ley en los Artículos indicados en el párrafo que precede, que no sólo el titular puede ejercer estas acciones, también lo podrá realizar cualquier persona,





asociación u organización, o sector profesional, o empresarial, o gremio que se considere afectado.

Conforme a legislación internacional, los ADPIC establecen en la Sección 2, en el Artículo 42: "Procedimientos justos y equitativos". Esto para ambas partes, e instituye: "Los miembros pondrán al alcance de los titulares de derechos procedimientos judiciales civiles para lograr la observancia de todos los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo". Por estos aspectos fue que se reformo la legislación en la materia en Guatemala, y se creó la Ley de Propiedad Industrial, para poder velar por que la legislación guatemalteca estuviera acorde a la ley internacional en la materia.

El Artículo referido en el párrafo anterior, constituye: "El procedimiento deberá de prever medios para identificar y proteger la información confidencial, salvo que ello sea contrario a prescripciones constitucionales existentes".

Con esto establecen los ADPIC que los procedimientos para identificar y proteger la información confidencial, que tiene alto valor industrial y comercial, se debe de realizar sin transgredir las leyes de orden constitucional del Estado. Estos aspectos buscan beneficiar a los miembros comercialmente entre sí, lo cual se debe de realizar sin afectar el orden constitucional de los Estados.

### **3.3.2. Acciones penales**

Cuando el titular de derechos en materia de propiedad industrial o cualquier asociación u organización que represente algún sector de producción o comercio, o algún consumidor, que sean afectados por la infracción cometida, pueden solicitar la persecución penal. Correspondiéndole al Ministerio Público la competencia de ejercer la acción penal requerida, cuando la violación este tipificada como delito o falta, sobre la materia. También pueden adherirse a la acción iniciada por el Ministerio Público los interesados mencionados.



El Ministerio Público debe requerir al Juez competente, la autorización de las medidas cautelares necesarias para proteger los derechos del titular, o impedir o prevenir la comisión de infracciones, o para evitar que surjan consecuencias, como también para poder obtener y conservar las pruebas necesarias. Las medidas cautelares correspondientes son las establecidas en la Ley de Propiedad Industrial, como también las instituidas en el Código Procesal Penal, así con esto poder resguardar los derechos del titular, adquiridos por leyes y tratados internacionales en la materia, de los cuales Guatemala sea parte.

Al autorizar el Juez las medidas cautelares, el Ministerio Público debe de ejecutar estas con el auxilio de la autoridad policiaca necesaria. Para que se ejecuten estas medidas, el Juez está autorizado para ordenar el comiso de las mercancías, como también, el decomisar los activos que hayan sido obtenidos por la acción infractora, o el comiso y destrucción de mercancías que sean falsificadas. Por la ejecución de estas acciones, no se deberá indemnizar al infractor. Esto se realiza para evitar que estas mercancías ingresen al ámbito comercial.

Todas estas medidas y actos podrán ser abandonados, si durante cualquier parte del proceso las partes llegaran a algún acuerdo, con el cual sean resarcidos de forma satisfactoria los daños y perjuicios ocasionados a los derechos de propiedad industrial del titular o licenciataria, por medio de pago o de garantía suficiente. Sólo por medio de esto podrá el Ministerio Público, con autorización del Juez, detener la acción penal, según lo establecido en el Código Procesal Penal. Con lo que se levantaran las medidas establecidas y se archivara el expediente.

Todo lo expuesto en este título, ha sido según lo instituido en el Título III, Capítulo III de la Ley de Propiedad Industrial, en el que se encuentran las acciones penales, establecidas de los Artículos 206 al 208.

Para todo lo establecido en este título, se debe de tener carga de la prueba por el titular o licenciataria, como lo constituye el Artículo 34 de los ADPIC:



“Cuando el objeto de una patente sea un procedimiento para obtener un producto, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar que el demandado pruebe que el procedimiento para obtener un producto es diferente del procedimiento patentado. Por consiguiente, los miembros establecerán que, salvo prueba en contrario, todo producto idéntico producido por cualquier parte sin el consentimiento del titular de la patente ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado”.

Con esto se determina que el demandado debe de presentar pruebas suficientes que demuestren que no transgredió los derechos de propiedad industrial del titular de una patente, o del licenciataria. De no presentar pruebas suficientes que indiquen que el producto se fabricó sin utilizar un procedimiento patentado. Si el demandado no puede demostrar que no utilizo un procedimiento patentado, se tendrá por utilizado este, con lo cual se violó los derechos del titular, y entonces el demandado habrá realizado un acto que viola la propiedad industrial.

También se establece en el numeral 3, que: “En la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos de los demandados en cuanto a la protección de sus secretos industriales y comerciales”.

Con lo cual, se protegerán los secretos industriales y comerciales del titular del procedimiento patentado por las autoridades judiciales durante el desarrollo del proceso en el cual se busque que el demandado presente prueba en contrario al delito del que se está acusando.

El Artículo 61 de los ADPIC instituye los procedimientos penales, estableciendo:

“Los miembros establecerán procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial. Los recursos disponibles comprenderán la pena de prisión y/o la imposición de sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias que sean coherentes con el nivel de las sanciones aplicadas por delitos de gravedad correspondiente. Cuando proceda, entre los recursos disponibles figurará también la



confiscación, el decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras y de todos los materiales y accesorios utilizados predominantemente para la comisión del delito. Los miembros podrán prever la aplicación de procedimientos y sanciones penales en otros casos de infracción de derechos de propiedad intelectual, en particular cuando se cometa con dolo y a escala comercial”.

Con este último párrafo, se instituye que los Estados miembros de los ADPIC, como es el caso de Guatemala, pueden crear procedimientos y sanciones penales, las cuales sean eficientes para poder evitar que se infrinjan los derechos en materia de propiedad industrial de titulares o licenciatarios. Estas sanciones pueden ser la pena de prisión o sanciones económicas, con las cuales se restituyan las cantidades perdidas por los perjuicios, o se restituyan los daños acaecidos. También se podrán efectuar las medidas cautelares necesarias para poder asegurar las resultas del proceso.





## CAPÍTULO IV

### **4. Consecuencias jurídicas de la violación del secreto empresarial de patentes farmacéuticas por la competencia desleal de laboratorios copistas en Guatemala**

Los mercados han tenido que evolucionar por la cantidad de productos que el ser humano requiere para su subsistencia, entre los productos que más necesitan los seres humanos están los que fabrica el sector farmacéutico, como lo son los medicamentos.

Pero las empresas farmacéuticas no sólo producen medicamentos, como lo creen la mayoría de personas, estas también fabrican productos afines, entre los cuales se encuentran: los cosméticos, productos de higiene personal, productos de higiene del hogar, productos fito y zoterapéuticos, materiales de curación y médico quirúrgicos, reactivos de laboratorio para uso diagnóstico y materiales, plaguicidas de uso doméstico, plaguicidas utilizados en programas de salud, como también los productos y equipo odontológico.

Por lo cual, lo que producen las empresas farmacéuticas es de gran importancia para la humanidad, lo que conlleva a que estas empresas se mantengan en constante actualización y renovación, no sólo de los productos, sino también de sus instalaciones, equipo, técnicas y métodos para poder producirlos, y así cumplir con los altos estándares requeridos por las instituciones internacionales para poder ser estos comercializados al ser seguros para el consumidor.

Las empresas invierten parte de su capital en investigación y desarrollo (I+D) para crear productos que proporcionen alta calidad al consumidor. Esta investigación y desarrollo (I+D), crea información que es secreto empresarial, por esto es que deben: "Establecer los protocolos de tratamiento de la información confidencial, pública y del *know how* transferible en procesos de licenciamiento".<sup>61</sup> Protocolos que deben de ser implementados por los Estados en las leyes que protegen patentes y el secreto

---

<sup>61</sup> Atehortúa, C., Cetina, D., Yepes, E., Gonzales, H., et al. **Guía estratégica de propiedad intelectual**. Pág. 135.



empresarial que conllevan, que es el *know how* de las empresas, que es el: “Vehículo para la transferencia internacional de tecnología”.<sup>62</sup>

El secreto empresarial o *know how*, el cual las empresas innovadoras protegen, porque de esta información surgen las reivindicaciones que definirán la invención en el momento de que sea conferida la protección por medio de la patente. La cual, da derechos exclusivos al titular, por lo tanto puede repetir contra cualquier tercero que viole sus derechos establecidos por las leyes, convenios y tratados internacionales en materia de propiedad industrial.

El valor de la propiedad industrial actualmente, para los Estados desarrollados es alto, por la correlación que existe entre la protección de patentes y el desarrollo industrial de las economías. La protección en esta materia es ineludible a la hora de promover seriamente el desarrollo técnico e industrial. Por ello, el brindar incentivos para la investigación y desarrollo, y el promover la aplicación y la difusión del conocimiento técnico para la protección de patentes de invención es muy importante como medio para que se lleve a cabo la transferencia internacional de tecnología.

Pero hasta el día de hoy, el conocimiento sobre propiedad industrial no es suficiente para que se dé una protección eficiente de esta. A través de los años se ha identificado que la violación de este tipo de protección a las invenciones y secreto empresarial es muy frecuente en Guatemala, ya que las instituciones del Estado aunque tengan regulación establecida para brindar este tipo de protección, esta no es suficiente.

Por falta de seguridad jurídica del Estado de Guatemala, por la debilidad de las instituciones para proteger la propiedad industrial. Es que las empresas creadoras de patentes, en este caso, las de productos farmacéuticos, han optado por requerir los servicios de bufetes legales especializados en propiedad intelectual, los cuales cuentan con sus ramas específicas, tanto para derechos de autor, como para propiedad industrial.

---

<sup>62</sup> Sherwood, Robert. **Propiedad intelectual y desarrollo económico**. Pág. 69.



Estos bufetes se encargan de prestar servicios para encontrar pruebas suficientes para poder proteger las invenciones, pero también para poder evitar que siga la violación del derecho del titular, se restablezca este derecho, se incaute y destruya la mercadería contrabandeada o falsificada, también que se le paguen, daños, perjuicios y demás costas judiciales acaecidas sobre el titular, las cuales fueron necesarias para reivindicar su derecho.

Este tipo de procedimientos los bufetes especializados en propiedad industrial lo realizan junto a las autoridades competentes, para que de forma judicial se lleve el debido proceso establecido en la Ley de Propiedad Industrial, como también en los convenios y tratados internacionales en esta materia. Es necesario nutrirse del tema para poder analizar y comprender que la violación a los derechos establecidos por la propiedad industrial, traen consecuencias jurídicas, que afectan económicamente al sector empresarial y a la sociedad, por el motivo de que esta es la que consume los productos que son comercializados.

#### **4.1. Licencias contractuales**

Las licencias son importantes para la transmisión de información protegida por patentes. Estas licencias benefician a los Estados, como a personas individuales o jurídicas que contraten con el titular de la patente la explotación de la misma.

Al respecto sobre las licencias, se determina que: "Al asegurarse el uso exclusivo de la invención para una sola persona, esta idea técnica intangible, accesible a todos una vez revelada, se convierte en un bien negociable, un objeto de tráfico jurídico comercial. De este modo, la invención puede explotarse sin riesgo, y no sólo en el establecimiento propio: puede transferirse y darse en licencia a otros; el progreso técnico encarnado en ella se difunde y la patente se convierte en un importante instrumento de la transferencia de tecnología".<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial. **Derechos intelectuales.** Pág. 34.





Esto refiere que una vez registrado el invento bajo la protección de una patente, esta puede utilizarse en el comercio, siendo esta susceptible de contratos de uso, en este caso de licencia, en los cuales se autorice a licenciarios para poder explotar la patente, lo que beneficia al titular ya que obtiene remuneraciones económicas; y para los licenciarios y para los usuarios o consumidores de los productos fabricados, la oportunidad de adquirir nuevas oportunidades de tecnología, lo que conlleva una evolución técnica para los Estados.

También pueden transferirse o darse en licencia derechos no exclusivos, entre estos: “Los contratos sobre *know how* no protegido son corrientes y adquieren cada día mayor importancia”.<sup>64</sup> El *know how* surge del secreto empresarial obtenido por investigación y desarrollo (I+D) de empresas creadoras de tecnología.

Los titulares pueden transferir su derecho exclusivo sobre la patente por cualquier título, según lo establece el tercer párrafo del Artículo 99 de la Ley de Propiedad Intelectual. Con lo cual, el titular puede ceder sus derechos por medio de licencias otorgadas mediante contrato, que en este caso sería un contrato en materia mercantil, por ser las patentes de invención cosas mercantiles, según lo instituido en el numeral tercero del Artículo 4 del Código de Comercio, Decreto Número 2-70 del Congreso de la República de Guatemala.

Con un contrato de licencia, el titular de la patente puede autorizar a cualquier persona para utilizar su invención, al concederle licencia para que la explote, ya sea que la invención este patentada o se encuentre en trámite. Como lo determina la OMPI, sólo: “Durante el periodo en el que está protegida la invención”.<sup>65</sup> Esto también lo establece la literal a) del Artículo 133 de la Ley de Propiedad Industrial.

También se instituye la cesión de derechos en materia de patentes por el titular, en el Artículo 132 de la Ley de Propiedad Industrial. Que establece: “El titular de una patente podrá conceder licencia para la explotación de la invención patentada”. Con ello, el otorgar derechos a terceros para la explotación de la patente, sea esta un producto o un

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> Molina. *Op. Cit.* Pág. 75.



procedimiento, da oportunidad al titular de comercializar la patente, obteniendo regalías por haber creado la invención.

El Artículo citado en el párrafo anterior, establece: “La inscripción de la licencia contractual en el Registro no es obligatoria”. Con ello, no es necesario que las partes de un contrato se obliguen a inscribir está en el Registro de la Propiedad Intelectual, salvo que quieran que este pueda ser ejercido legalmente contra terceros que infrinjan los derechos.

Para inscribirlo se deberá de adjuntar copia del contrato de licencia o un resumen del mismo firmado por las partes, como lo establece el segundo párrafo del Artículo 132 de la Ley de Propiedad Industrial. Por lo cual, cuando se solicite la inscripción de la patente se adjunta la copia del contrato, y si la patente ya está registrada, se lleva la copia del contrato al Registro de la Propiedad Intelectual para pedir se realice la anotación respectiva sobre la patente objeto del licenciamiento. Al final del trámite, el Registro emite un certificado de la licencia.

El citado Artículo establece que si: “El contrato de licencia o el resumen del mismo no hubiere sido otorgado en Guatemala, el documento deberá estar debidamente legalizado y con traducción jurada al español, si fuere el caso”. Por lo cual, puede contratarse en el extranjero y hacer surtir los efectos en Guatemala, y si los contratantes pertenecen a Estados que sean partes del Convenio de la Haya, podrán realizar el apostillado de los documentos, siendo la apostilla un documento que agiliza el trámite de los documentos provenientes del extranjero.

Los contratos de licencias tendrán efecto sólo en los Estados en los que se haya registrado la patente. Porque si la protección no fue solicitada en cierto país, la utilización de la invención en este, no requerirá que el titular de la autorización debida para la explotación de esta.

El Artículo 133 de la Ley de Propiedad Industrial instituye las estipulaciones aplicables a las licencias, salvo que haya estipulación en contrario por las partes. Estableciendo que la licencia otorga al licenciatarario el permiso para explotar la patente durante el tiempo que



esté vigente. Pero, no puede transferir la licencia ni otorgar sublicencias. La licencia no podrá ser exclusiva, dándole oportunidad al licenciante de que pueda contratar con terceros la explotación de la patente, pero si el licenciante pacto con un licenciatario el uso exclusivo de la patente en un país, ni el titular ni otras personas podrán explotar la patente en ese país.

También la referida Ley determina el régimen de la licencia, como lo señala el Artículo 133, el cual establece las normas que serán aplicables en las licencias de patente, instituyendo que serán nulas las cláusulas que se realicen en un contrato de licencia, cuando estas tuvieran el propósito o el efecto de restringir indebidamente la competencia o implicaran un abuso de la patente.

Respecto a la concesión de contratos de licencias, el titular de la patente o secreto empresarial sólo los otorga en los sectores o Estados en los que la protección de la propiedad industrial es eficiente y segura, con lo cual el titular se encuentre jurídicamente protegido para poder dar acceso al secreto empresarial y al uso de la patente de invención obtenida por la inversión realizada en investigación y desarrollo (I+D). Por esto, se puntualiza el no: "Ignorar la posibilidad de que el proceso de desarrollo se beneficie con una protección sólida y adecuada de la innovación y la expresión creativa".<sup>66</sup>

Para transmitir las nuevas tecnologías, técnicas y conocimientos, a nuevos sectores, como los países en desarrollo. Los cuales carecen de la capacidad económica, infraestructura y conocimiento intelectual para investigar y desarrollar productos avanzados, como lo son las tecnologías en productos farmacéuticos, de biotecnología, entre otros. Es que se debe de implementar un sólido sistema de protección en materia de propiedad intelectual en estos países.

La protección es esencial, porque el titular al conceder la licencia da libertad al licenciatario para explotar comercialmente la información. Entre esta, se encuentran los datos de prueba obtenidos de estudios clínicos in vitro e in vivo, realizados para desarrollar nuevos productos farmacéuticos. Estos datos de prueba son importantes para

---

<sup>66</sup> Sherwood, Robert. *Propiedad intelectual y desarrollo económico*. Pág. 19.



realizar el registro sanitario, que es necesario para poder comercializar productos como medicamentos, cosméticos, alimentos, entre otros.

– Licencias obligatorias

El Registro de la Propiedad Intelectual podrá autorizar al Estado o a un tercero, otorgándoles una o varias licencias que sean obligatorias sobre la invención de un producto o un procedimiento que esté protegido por patente, o que el trámite de esta esté en proceso. Sin embargo sólo cuando el Estado o la persona interesada lo hayan solicitado al Registro.

La Ley de Propiedad Industrial en el Artículo 134 establece, que el Registro de la Propiedad Intelectual está autorizado por las autoridades para otorgar licencias obligatorias sobre una patente, sólo: “Por razón de interés público y en particular por razones de emergencia nacional, salud pública, seguridad nacional, o uso público no comercial, o bien, para remediar alguna práctica anticompetitiva, previa audiencia al interesado”.

La ley determina los casos en los que la utilización o explotación industrial o comercial de una invención se puede realizar sin la autorización del titular. El Estado autoriza las licencias obligatorias cuando acontecieren razones de interés público para mantener el orden y el estado de derecho, como en el caso de una emergencia nacional que pueda poner en riesgo la seguridad del orden constitucional.

También pueden ser otorgadas para uso público no comercial, o bien para remediar alguna práctica anticompetitiva por la cual se esté afectando el mercado nacional, al beneficiar sólo los productos protegidos por la patente. Porque: “El objeto de la licencia es poner fin a prácticas anticompetitivas”. Como lo establece en su último párrafo el Artículo 136 de la Ley de Propiedad Industrial.

La autorización de licencias obligatorias se puede dar en los casos de una emergencia nacional que afecte la salud pública, como podría ocurrir en el caso de una epidemia o



pandemia, las cuales pueden poner en riesgo la vida de las personas. Con lo que existen medicamentos, productos de higiene personal, productos de higiene del hogar, material de curación y material médico quirúrgico, o plaguicidas domésticos que estén protegidos por patentes, los cuales puedan ser indispensables para poder erradicar una epidemia o pandemia, podrán utilizarse para su uso y explotación, inclusive sin la autorización del titular.

Al respecto de la concesión de las licencias obligatorias: “En las cuales el titular debe aceptar que la autoridad competente las conceda en su nombre. El ente estatal puede autorizar, previa audiencia al titular, la utilización de la invención sin la autorización del titular de la patente”.<sup>67</sup>

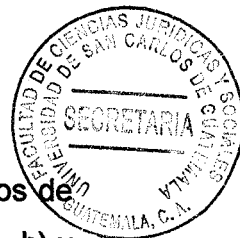
Esto determina que las autoridades de un Estado por razones de emergencia nacional, que pongan en peligro la seguridad nacional, el estado de derecho o la integridad de la población por situaciones que atenten contra la salud pública, podrán recurrir a la utilización de patentes que eviten o erradiquen el peligro sobre la salud pública.

Aunque el Artículo 135 de la Ley de Propiedad Industrial establece: “La persona que solicite una licencia obligatoria deberá acreditar haber pedido previamente al titular de la patente una licencia contractual, que no ha podido obtenerla en términos y condiciones comerciales razonables y que esos intentos no surtieron efecto en un plazo que no podrá ser menor de los noventa días siguientes al primer requerimiento”.

Este es otro de los casos determinados por la ley para que una persona interesada requiera a las autoridades competentes que se le otorgue una licencia obligatoria sobre productos o procedimientos protegidos por patente. Con lo cual, el Estado medie en obligar al titular a otorgar licencia al peticionario, pero sólo si este solicitó al titular la licencia, y si previamente han transcurrido desde la primera solicitud, más de noventa días.

---

<sup>67</sup> Molina. Op. Cit. Pág. 79.



Las condiciones relativas para poder otorgar licencias obligatorias sobre los derechos de explotación industrial o comercial sobre una patente, se establecen en las literales a), b) y c) del Artículo 136 de la Ley de Propiedad Industrial. Estas instituyen que la licencia obligatoria sólo se concederá para abastecer el mercado interno; que se debe otorgar una remuneración adecuada al titular; que la licencia no puede otorgarse de manera exclusiva a un licenciataria; no puede ser objeto de cesión, de sublicencia, como tampoco podrá transferirse con otras empresas o establecimientos externos al licenciataria.

El párrafo segundo del Artículo 136 de la Ley de Propiedad Industrial, instituye que: “El Registro podrá cancelar la licencia obligatoria si las circunstancias que dieron lugar a su otorgamiento han desaparecido y no es probable que vuelvan ocurrir”.

Quiere decir que si termina el estado de emergencia nacional que afectaba al país, o que finalizaron las situaciones por las cuales se favoreció a una persona que solicitó licencia contractual al titular y este no la cedió, por lo cual se le forzó por medio de una licencia obligatoria. El Registro de la Propiedad Intelectual podrá cancelar la licencia obligatoria. Todo esto basándose el Registro en pruebas aportadas por el titular. Pero podrá el Registro negar la revocación, si puede ser probable que nuevamente se den las condiciones por las que se otorgó la licencia obligatoria. Según lo establece el Artículo 136 referido en el párrafo anterior.

Contra cualquier resolución que emitiere el Registro de la Propiedad Intelectual en materia de licencias obligatorias, el interesado podrá interponer contra estas el recurso de revocatoria, según lo que está determinado en el tercer párrafo del Artículo 136 referido en el párrafo anterior.

El Registro de la Propiedad Intelectual también podrá revocar la licencia obligatoria, ya sea de manera total o parcial. Como lo instituye el Artículo 138 de la Ley de la Propiedad Industrial. Esto puede ser: “A pedido por cualquier persona interesada”, pero establece que sólo: “Si el licenciataria incumpliere con las obligaciones que le corresponden”. También determina otra razón, que si han desaparecido las circunstancias que dieron lugar a que se otorgara la licencia obligatoria esta podrá revocarse. También ordena que



se puede modificar la licencia obligatoria, si esta da condiciones más favorables al licenciatarlo.

En los ADPIC un punto importante: “Fue conceder protección a la creación de productos farmacéuticos vía patente por un periodo de 20 años”.<sup>68</sup>

Con lo cual es significativo resaltar que a partir de los ADPIC se logró a nivel internacional que las legislaciones de los Estados Miembros, dieran protección al titular por un periodo de 20 años.

A pesar de la protección que se les da a las patentes de productos farmacéuticos, la OMC, indica que: “Se le permite a los países miembros de la Organización Mundial de Comercio –OMC- conceder licencia obligatorias contra la voluntad de los titulares de patentes en ciertas ocasiones”.<sup>69</sup>

Contrario a la protección establecida en los ADPIC con respecto a los productos farmacéuticos, la OMC permite licencias obligatorias sobre estos, por la gran relevancia que tienen para los Estados. Esto porque colaboran para prevenir problemas de salud en la población, o mantener o curar enfermedades. Las patentes farmacéuticas, contienen tecnologías innovadoras obtenidas a través de investigación y desarrollo (I+D) que brindan mejores índices terapéuticos. Por lo cual, en una emergencia nacional que ponga en riesgo la salud, se pueden aprobar licencias obligatorias sobre las patentes farmacéuticas.

Se determina como licencia obligatoria que: “Licencia obligatoria es el término dado a un enfoque legal que permite la manufactura y uso de medicamentos genéricos sin el consentimiento del titular de la patente”.<sup>70</sup>

Cuando se dan estados de emergencia nacional que amenacen la salud de la población de un Estado, este puede autorizar a farmacéuticas nacionales como a internacionales

---

<sup>68</sup> García. Op. Cit. Pág. 63.

<sup>69</sup> Ibid.

<sup>70</sup> Ordoñez. Op. Cit. Pág. 51.



para que puedan producir medicamentos genéricos, los cuales son medicamentos fabricados sin la marca del titular, pero con los mismos principios activos protegidos por la patente, aunque sin los excipientes de la composición química del medicamento patentado, estos se mantienen como secreto empresarial, como el *know how* que da una mejor absorción, distribución, efecto terapéutico, metabolismo y excreción del principio activo.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), da una definición de licencia obligatoria, siendo esta: “El permiso que da un gobierno para producir un producto patentado o utilizar un procedimiento patentado sin el consentimiento del titular de la patente”.<sup>71</sup>

Se concluye que las licencias obligatorias autorizadas por estados de emergencia nacional que afecten la salud de la población de un Estado, son autorizadas para producir medicamentos genéricos, que carecen de la marca del titular. Estas licencias son autorizadas no sólo para fabricar el producto, que sería el principio activo, sino también refiere que se puede autorizar la utilización del procedimiento patentado. Con esto, se puede utilizar los mismos procedimientos de manufactura que el titular ha obtenido a través de años de experiencia en la fabricación de medicamentos, se tiene acceso al *know how* de fabricación.

El Artículo 8 de los ADPIC, en el numeral 1 establece: “Los miembros, al formular o modificar sus leyes y reglamentos, podrán adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública y la nutrición de la población”. Con lo cual en el caso de patentes farmacéuticas, la protección que se les da para ser explotadas sólo por el titular o licenciatario, puede ser flexible en un estado de emergencia nacional que ponga en riesgo la salud de la población de este Estado.

Los ADPIC en el Artículo 31 literal b) instituye: “Los miembros podrán eximir de esta obligación en caso de emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia, o en los casos de uso público no comercial”. Con esto se puede determinar

---

<sup>71</sup> García. Op. Cit. Pág. 64.





cuáles otros usos se pueden autorizar sin el consentimiento del titular de los derechos, y entre estos están la autorización de licencias obligatorias sobre patentes protegidas por la propiedad industrial.

– Licencias obligatoria por dependencia de patente

Dentro de las licencias obligatorias existen las licencias por dependencia de patente.

El Artículo 137 de la Ley de Propiedad Industrial, establece: “Cuando una licencia obligatoria fuera solicitada para permitir la explotación de una patente posterior (“segunda patente”), que no pudiera ser explotada sin infringir una patente anterior (“primera patente”)”.

Este tipo de licencia obligatoria surge cuando una patente nueva, necesita para poder ser registrada y explotada, una licencia de un titular poseedor de derechos sobre una patente anterior, de la cual, es necesario que se otorgue una licencia por la dependencia de la segunda patente sobre la primera patente.

El Artículo 137 de la ley referida, instituye las condiciones para otorgar una licencia obligatoria por dependencia de patentes. Estableciendo que la invención reivindicada en la patente posterior debe ser un avance técnico que tenga relevancia económica sobre la primera patente; también determina que la licencia obligatoria por dependencia para explotar la patente anterior, sólo podrá realizarse a través de la patente posterior; y por último, ordena que también el titular de la patente anterior, podrá tener derecho a una licencia obligatoria para poder explotar la patente posterior.

Los ADPIC, en el Artículo 31, instituyen otros usos que se pueden dar sin autorización del titular de los derechos de patente. Determinando en las literales de la literal I), condiciones similares a las que establece el Artículo 137 de la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala. Teniendo estas sólo algunos cambios gramaticales, pero el objeto y significado es el mismo.



Respecto a este tipo de patentes obligatorias: “A estas patentes obligatorias se les denominó dependientes por el hecho que para poder explotar una invención patentada (segunda patente), es necesario utilizar la invención protegida por una patente anterior (primera patente)”.<sup>72</sup>

Con la definición referida en el párrafo anterior, las licencias obligatorias por dependencia, se sujetan para la explotación de la segunda patente, de que se le otorgue licencia para poder utilizar los derechos exclusivos de explotación del titular de la primera patente. Estos permisos de explotación los concede el registro competente.

La Secretaria de Integración Económica Centroamericana (SIECA), en relación a las patentes obligatorias, establece: “Este tipo de licencias dependientes pueden darse en el caso de un invento mejorado por una invención posterior, o cuando las invenciones corresponden a un nuevo campo de la tecnología (por ejemplo, el biotecnológico).”<sup>73</sup>

Con respecto a nuevas invenciones en el campo de la tecnología, como el campo biotecnológico, el cual es competencia del químico farmacéutico, el ingeniero genético, el bioquímico, entre otros. Estos como creadores de este tipo de tecnologías, de las cuales se puede obtener información, por la investigación y desarrollo (I+D) que se realizó para poder crear estas, a través de experimentación en el laboratorio. Con lo cual, se obtienen los datos de prueba, que son secreto empresarial del titular, de los cuales el titular puede otorgar contrato de licencia para que una segunda patente pueda explotarlos.

Retomando el tema de licencias obligatorias, cuando estas son otorgadas sobre patentes de productos farmacéuticos, por medio de estas licencias se podrán fabricar medicamentos genéricos, con los cuales muchas personas pueden tener alcance a estos, aunque muchas veces estos medicamentos genéricos sólo contienen los principios activos patentados, los cuales son la sustancia química activa, o sea la que realiza la actividad terapéutica que inhibe, mejora o cura los síntomas de una enfermedad o disfunción de algún órgano o sistema. Pero a veces, no se tiene alcance a los excipientes que son el secreto empresarial.

---

<sup>72</sup> Molina. Op. Cit. Pág. 81.

<sup>73</sup> Ibid.



Las licencias obligatorias afectan a la industria farmacéutica creadora de invenciones, y esto se da porque: “Los productores de medicamentos titulares de las patentes invierten para desarrollar materias primas de alta calidad y construyen instalaciones adecuadas para la producción de dichos fármacos. Por otra parte, se guían por la demanda para la distribución de sus productos, mientras que al conceder licencias obligatorias no se toma en cuenta a la demanda como parámetro”.<sup>74</sup>

Aunque se le otorgue al titular remuneración por la licencia obligatoria, esta no es suficiente como la que otorgaría la demanda del mercado. Por esto, la industria farmacéutica no está de acuerdo con el otorgamiento de este tipo de licencias, porque con ellas no se logra el reintegro económico programado para recuperar la inversión realizada en investigación y desarrollo (I+D), en equipo, e infraestructura. También, porque en la experimentación de laboratorio y clínica de las investigaciones para crear productos, se perdieron recursos en productos que no fueron efectivos terapéuticamente, los cuales no retornarán la inversión.

Las licencias obligatorias deben proteger la información que contienen las patentes, para que no sea afectada, porque: “El sistema de licencias contractuales basado en dicha protección son indispensables como instrumento para la transmisión y divulgación del conocimiento técnico”.<sup>75</sup>

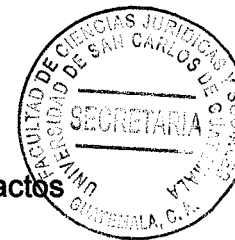
Por lo cual el otorgamiento de licencias contractuales es necesario, por la importancia que tiene para transferir y divulgar la información de las nuevas tecnologías patentadas y por lo cual protegidas por la propiedad industrial.

#### **4.2. Actos de competencia desleal en materia de propiedad industrial**

La Ley de Propiedad Industrial, Decreto número 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, en el Artículo 172 establece que es un acto de competencia desleal en materia de propiedad industrial, y en el Artículo 173 son establecidos cuales actos son tipificados de competencia desleal. Por ello, se citaran ambos artículos, así acorde a la

<sup>74</sup> García. Op. Cit. Pág. 66 y 67.

<sup>75</sup> Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial. Op. Cit. Pág. 35.



ley, poder conocer que es un acto de competencia desleal y cuáles son los actos calificados como tales.

El Artículo 172 de la Ley de Propiedad Industrial, en el párrafo primero establece que: “Se considera desleal todo acto que sea contrario a los usos y prácticas honestas del comercio realizado en toda actividad comercial e industrial”.

Cualquier acto realizado de manera deshonesta, con el cual se perjudique los derechos del titular o licenciatario, se considera desleal. En este acto no existe una competencia que cumpla con los principios mercantiles, como serian la verdad sabida, la buena fe guardada, entre otros.

El Artículo 172 de la ley citada, en el segundo párrafo establece: “Para que exista un acto de competencia desleal, no es necesario que quien lo realice tenga la calidad de comerciante, ni que haya una relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo del acto”.

Los actos de competencia desleal pueden ser realizados por cualquier persona, no es preciso que esta sea un comerciante. La cual con sus actos, produce consecuencias que perjudican los derechos del titular o licenciatario.

El tercer párrafo del Artículo 172 de la Ley en mención, constituye que si existiese contradicción entre la Ley de Propiedad Industrial y el Código de Comercio u otras leyes, sobre la competencia desleal. Tendrá prioridad lo instituido en la Ley de Propiedad Industrial.

El Artículo 173 de la Ley de Propiedad Industrial establece los actos que constituyen competencia desleal en materia de propiedad industrial. Siendo estos, los actos u omisiones capaces de confundir o asociar el signo de un producto, servicio, o empresa protegida por el titular; como también el uso de aquellos actos publicitarios o de promoción, o descripciones que den información falsa o que induzca a error de productos, servicios o empresas; asimismo las indicaciones falsas o equívocas que refieran el modo



de fabricación, empleo, uso o consumo, o de cantidad u otras características de los productos o servicios propios o ajenos.

Son considerados competencia desleal, también aquellos actos que un tercero realice utilizando un producto protegido para reproducirlo, moldearlo, calcarlo, y copiarlo, sin consentimiento del inventor, y así aprovecharse comercialmente de los beneficios técnicos, científicos, publicitarios y económicos que son derechos protegidos del titular. La ley instituye que estos actos pueden ser competencia del derecho penal, si los actos están tipificados como delito.

Además, la adquisición de información confidencial de un tercero, obtenida sin la autorización del titular, y aprovechada comercialmente, es considerada por la ley como un acto de competencia desleal ya que viola el secreto empresarial.

Otros actos que violan la propiedad industrial y que son establecidos competencia desleal, son el comercializar sin autorización etiquetas, envoltorios, envases y demás medios de empaque o presentación de productos o que identifiquen los servicios de un comerciante; o copiar, imitar o reproducir los mismos, pudiendo esto inducir a error o confusión sobre el origen de los productos o servicios.

Igualmente, la ley instituye que cualquier persona, no importando si esta tiene o no la calidad de comerciante, la cual realice cualquier acto de los referidos en las literales del artículo citado en el párrafo anterior, con los cuales pueda perjudicar al titular o al licenciataria en sus derechos de propiedad intelectual, incurrirá en la realización de actos de competencia desleal. Los cuales son contrarios a los usos y prácticas honestas de comercio, y a los principios mercantiles establecidos, y serán sancionados acorde a la Ley de Propiedad Industrial, el Código de Comercio, y en caso sean delitos, por lo establecido en el Código Penal.

El Artículo 173 de la Ley de Propiedad Industrial, determina las condiciones que constituyen actos de competencia desleal. Con lo cual, una ley nacional se sinergia con una ley a nivel internacional, como lo es el Convenio de París.



Esta sinergia es para una adecuada protección de los derechos de propiedad industrial. Los Estados han creado leyes nacionales y ratificado convenios y tratados de carácter internacional que se complementen para poder controlar la competencia desleal que viola los derechos del titular. En relación a esto el Convenio de París instituye: “Los países que son parte de la Unión suscrita por este Convenio, están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal”. Según lo determina el Artículo 10 bis numeral 1) del referido Convenio.

Estableciendo el numeral 2) del Artículo 10 bis, que: “Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial”. Esto es similar a lo que establece la Ley de Propiedad Industrial, Decreto Número 57-2000, en el Artículo 172, el cual instituye: “Se considera desleal todo acto que sea contrario a los usos y practicas honestas del comercio realizado en toda la actividad comercial e industrial”.

El Artículo 10 bis del Convenio de París, establece en el numeral 3, que actos de competencia desleal deben de prohibirse, siendo los siguientes:

1. “Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos”.

Con la comparación de Ley nacional y el Convenio internacional, se llega a la conclusión de que es importante a nivel internacional la protección de todo lo que sea en materia de comercio, sobre todo en materia de propiedad industrial. La cual es importante, pues promueve el desarrollo de los Estados y por ende, el de su población. Como puntualiza la Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial: “La libertad y el orden, la libre



competencia y los derechos adquiridos, enmarcan el progreso por un lado y la seguridad jurídica por el otro”.<sup>76</sup>

Existiendo seguridad jurídica, los titulares de derechos saben que existe competencia leal, esto les da tranquilidad en el momento de comercializar los productos fabricados a través de la utilización de una invención protegida.

Citando de nuevo a la La Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial, esta refiere que: “La ausencia de patentamiento género en muchos casos competencia desleal, que produce una sustancial pérdida de mercado a las empresas y a las filiales que se desenvuelven en esta área”.<sup>77</sup>

Cuando las patentes de invención recaen sobre una determinada tecnología o producto, las empresas titulares de derechos admiten el ingreso de competidores dispuestos a satisfacer el mismo deseo o necesidad que el invento creado dará al mercado. Claro, esto sólo si el mercado en ese país o territorio funciona debidamente en lo que compete a la protección de la propiedad industrial, existiendo seguridad jurídica que da protección a esta materia.

La protección de las patentes no afecta la competencia, porque: “La falta de competencia que ocasionalmente pueda seguir al otorgamiento de una patente de invención es esencialmente transitoria ya que el sistema de patentes brinda poderosos incentivos para que a corto plazo intervengan competidores que descubran tecnologías alternativas”.<sup>78</sup>

Esto se refiere a que cuando se da la libre competencia, en la que se protegen los derechos de todos comerciantes, se da una competencia leal, por lo cual si surge una nueva patente, los competidores realizarán investigaciones, con las cuales desarrollarán nuevos productos, los cuales puedan competir con el producto predecesor. Todo esto conlleva a un proceso en el que continuamente evolucionara la tecnología,

---

<sup>76</sup> Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial. *Op. Cit.* Pág. 38.

<sup>77</sup> *Ibid.* Pág. 47.

<sup>78</sup> *Ibid.* Pág. 133.



manteniéndose una creación de invenciones que mejora las situaciones industriales, de comercio y la calidad de vida de las personas.

Respecto a las patentes de invención de productos farmacéuticos:

“Las patentes de invención de la industria farmacéutica se ha dicho... a pesar de la protección de patente de productos, las compañías (farmacéuticas) pueden competir entre sí, sobre la base del valor terapéutico. Una droga que es mejor que una rival en curar una infección tiene mejores chances de ser prescrita. En cada grupo terapéutico de drogas -anticancerígenos, antibióticos, drogas cardíacas, etc.- hay usualmente cinco o más productos equivalentes que anuncian diferentes beneficios. Esto significa que las fuerzas del mercado pueden hacerse sentir”.<sup>79</sup>

Competir sobre la base del valor terapéutico, significa que en el mercado de productos farmacéuticos, las personas pueden escoger para cumplir la terapia farmacológica que le fue indicada, entre varios medicamentos. Los cuales compiten no siempre por el principio activo de la composición, sino por los excipientes. Los cuales a través de investigación y desarrollo (I+D) han llegado a ser creados para dar sinergia al principio activo, o para mejorar sus cualidades farmacocinéticas y farmacodinámicas. Con lo cual, la personas escogerán el que cause menos efectos adversos e interacciones y que logre el objetivo terapéutico.

La violación de derechos de propiedad industrial de las empresas farmacéuticas creadoras de medicamentos que mejoran las terapias farmacológicas, originada por la competencia desleal de laboratorios copistas en Guatemala. Causa daños y perjuicios al titular de la patente y del secreto empresarial, ya que ambos funcionan en forma combinada para que se dé la creación de la invención. Estas responsabilidades acaecidas por los actos ilegales realizados por la competencia desleal, son las consecuencias jurídicas que surgen por no respetarse este tipo de propiedad. La cual se protege por la inversión, investigación y desarrollo realizado.

---

<sup>79</sup> Ibid. Pág. 134.





Los actos de competencia desleal se deben a la débil, inadecuada e ineficiente protección a la propiedad intelectual que dan los países en desarrollo, como es el caso de Guatemala, donde no existe certeza jurídica eficiente para la protección de las compañías farmacéuticas que crean por medio de investigación y desarrollo (I+D). Mientras si el sistema jurídico guatemalteco brindara una protección adecuada a los requerimientos actuales en materia de propiedad industrial, las compañías farmacéuticas estarían protegidas en un mercado que se desenvolvería acorde a los usos y prácticas comerciales honestas.

#### **4.3. Actos desleales relativos a los secretos empresariales**

La República de Guatemala como Estado miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC), desde que ratificó y firmo los ADPIC, logro que la legislación guatemalteca en materia de propiedad industrial se actualizara en el cumplimiento de los estándares de protección internacional, al emitir la Ley de Propiedad Industrial, Decreto número 57-2000. La cual ha tenido varias modificaciones para poder mantener la protección en la materia conforme a cómo vayan evolucionando las leyes internacionales, que lo hacen acorde a los avances de las ciencias y tecnologías que sean susceptibles de ser patentables.

##### **– Definición de secreto empresarial**

Aunque no sólo las invenciones físicas se pueden y deben de ser protegidas, también lo debe ser el secreto empresarial de las personas creadoras de invenciones, el cual deriva de la investigación y desarrollo (I+D). Los cuales, fueron necesarios realizar para crear el producto o para encontrar el procedimiento adecuado para la fabricación de este. Entre las técnicas comunes para conferir protección en materia de propiedad industrial, esta: “Secreto comercial: habitualmente es información comercial o industrial valiosa que una empresa evita que otros conozcan”.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Gramajo. Op. Cit. Pág. 7.



Esta definición demuestra lo importante que es mantener resguardada la información que es necesaria para fabricar productos que tienen un valor económico en la industria y en el comercio, lo cual explota con exclusividad el propietario de este secreto empresarial.

En lo referente a los secretos empresariales, en la industria farmacéutica se dan ciertas formas legales para resguardar esta información, las cuales se pactan por medio de contratos de confidencialidad. Entre estos secretos están el secreto de fabricación, el secreto industrial o comercial y el secreto profesional. Los cuales tienen las siguientes definiciones:

“Secreto de fabricación. Deber que incumbe al personal de una fábrica de no revelar los métodos de fabricación o los inventos que no se encuentran patentados”.<sup>81</sup>

Esta definición refiere que los operarios o técnicos que laboren en la industria farmacéutica, en las áreas de producción, ya sea de verificación de materia prima, metrología, mezclado, procesado, llenado y envasado, etiquetado, control de calidad, o área de producto terminado, de cualquier tipo de producto farmacéutico o producto afín. Deben de pactar cumplir con mantener el secreto y no revelar la información técnica de la cual tenga conocimiento por razón de su trabajo.

En el concepto de secreto profesional, se establece que: “Secreto profesional. Deber que tienen los miembros de ciertas profesiones, como médicos, abogados, notarios, etc., de no descubrir a terceros los hechos que hayan conocido en el ejercicio de su profesión”.<sup>82</sup> Luego se refiere para los profesionales que: “La obligación del sigilo es para ellos tan estricta que su violación, salvo los casos previstos por la ley, constituye delito”.<sup>83</sup>

Esto indica que incurren en la violación del secreto profesional, quienes por medio de una relación laboral llegan a tener conocimiento por razón de su profesión o arte, de un secreto. Cuya divulgación viole el sigilo profesional, causando daños y perjuicios al titular del secreto. En el caso de la industria farmacéutica, son los químicos farmacéuticos,

---

<sup>81</sup> Ossorio. *Op. Cit.* Pág. 874.

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> *Ibid.*



entre otros profesionales afines, los que tienen acceso a fórmulas, procesos químicos de producción, técnicas, métodos y tecnologías que se utilizan para fabricar medicamentos y productos afines. Los cuales son secretos, el *know how* que deben mantener como secreto profesional.

El último de los secretos empresariales indicados, es: "Secreto industrial o comercial. Conocimiento técnico guardado confidencialmente por quien lo posee, susceptible de ser aplicado en el comercio o la industria, y que no es generalmente conocido por la personas técnicamente capacitadas en la rama productiva en la que ese conocimiento sea aplicable".<sup>84</sup>

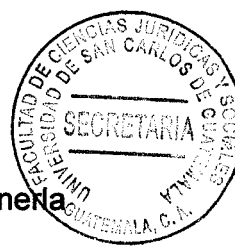
En la industria farmacéutica, al fabricar productos farmacéuticos, en las diferentes formas farmacéuticas. Las empresas innovadoras y creadoras, desarrollan métodos y técnicas para la formulación, creando procesos estándar de operación (PEO), específicos para cada producto. Pero no sólo para fabricar los principios activos, también los excipientes, los cuales sinergian la molécula activa para que cumpla los propósitos específicos conforme a la farmacocinética y farmacodinamia, para mantener los efectos bioquímicos y fisiológicos buscados en la farmacoterapia.

Los procesos estándar de operación (PEO), van relacionados acorde a la forma farmacéutica del producto, la vía de administración, la forma de dispersión, la metabolización, la vía de excreción, entre otros. Esta es información que las empresas farmacéuticas mantienen como secreto empresarial, el cual no es de fácil acceso para profesionales capacitados en la materia, como los químicos farmacéuticos. Estos profesionales por tener acceso a esta información creada a través de investigación y desarrollo (I+D), deben de cumplir con el secreto profesional pactado.

La Ley de Propiedad Industrial, establece en su Artículo 174, el secreto empresarial, como: "La información que tenga un valor comercial por el hecho de que su propietario la mantiene reservada". Esta información no debe ser fácilmente accesible para las personas que se encuentran en los círculos en que normalmente se utiliza, y debe estar

---

<sup>84</sup> Ibid.



bajo medidas razonables de seguridad, las cuales deben ser eficientes para mantenerla secreta.

En la protección de los derechos de propiedad industrial, los Estados miembros de la unión surgida por el Convenio de París, para controlar la competencia desleal que viole el secreto empresarial, en el Convenio de París instituyeron que: “Los países que son parte de la unión suscrita por este Convenio, están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal”. Según lo determina el Artículo 10 bis numeral 1) del referido Convenio.

Acorde al Convenio de París, referente a la materia sobre proteger el secreto empresarial de los titulares, los países signatarios del Convenio de París, los cuales son parte de la unión, y también parte de los ADPIC, establecieron en la Sección 7 de estos Aspectos, la protección de la información no divulgada, con lo cual el Artículo 39 instituye, en el numeral 1, que:

“Al garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal, de conformidad con lo establecido en el artículo 10bis del Convenio de París (1967), los miembros protegerán la información no divulgada de conformidad con el párrafo 2, y los datos que se hayan sometido a los gobiernos o a organismos oficiales, de conformidad con el párrafo 3”.

Al respecto se observa que los Aspectos y el Convenio se complementan sobre la protección que se debe de dar a la no divulgación del secreto empresarial de los titulares, protección que el Estado de Guatemala ha mantenido por medio de la emisión de la Ley de Propiedad Industrial, y con las actualizaciones que le ha realizado a esta ley para mantener el estándar de protección actualizado a las leyes internacionales.

Los Estados miembros, por medio de leyes buscan proteger la información no divulgada y los datos obtenidos. Los productos farmacéuticos y los productos químicos agrícolas, se protegen porque estos se crean por medio de investigación y desarrollo (I+D), lo cual requiere una alta inversión de recursos. De esta investigación se obtiene información que tiene una aplicación industrial, que por el nivel comercial que tiene, es altamente rentable.



Por ello, existe una cantidad alta de registro de patentes de productos farmacéuticos y químicos agrícolas, para poder proteger el secreto empresarial de estas invenciones.

En el Artículo 174 bis de la Ley de Propiedad Industrial, se constituye: “La información no divulgada o los datos de prueba presentados ante la autoridad competente con el fin de obtener aprobación de mercado para un producto farmacéutico o para un producto químico agrícola no podrán ser divulgados por la autoridad”.

Con esto, las autoridades que sean competentes para otorgar licencias y registros, las cuales solicitan información necesaria para poder fabricar, importar, exportar o comercializar con registro sanitario un producto farmacéutico o un producto químico agrícola. Les está prohibido divulgar el secreto empresarial que les sea revelado para obtener dichas licencias, permisos y registros sanitarios. Excepto, como lo establece el referido artículo en el párrafo anterior: “Con consentimiento escrito previo de la persona que los presento o para proteger al público”.

El Artículo 175 instituye cuales son los actos desleales relativos a secretos empresariales, constituyendo estos actos de competencia desleal. Pero también determina que pueden existir otros actos relativos a la violación del secreto empresarial, aunque no estén tipificados en este artículo.

Las literales del Artículo 175 referido, establecen cuando una persona incurre en actos desleales respecto al secreto empresarial, como el explotar sin autorización de su propietario un secreto empresarial obtenido violando la relación contractual o laboral; el comunicar o divulgar sin autorización del titular el secreto, para aprovecharlo para sí, o para un tercero; adquirir el secreto empresarial por medios ilícitos o contrarios a los usos comerciales honestos. Como también obtener en las formas indicadas en este párrafo, el secreto empresarial por medio de un tercero, sea para provecho propio o de un tercero. Los cuales, perjudican al titular.

El Artículo 176 instituye: “Un secreto empresarial se considerará adquirido deslealmente cuando la adquisición resultara, entre otros, del incumplimiento de un contrato u otra



obligación, del abuso de confianza, del soborno, de la infidencia, del incumplimiento de un deber de lealtad o la instigación a realizar cualesquiera de estos actos”.

Esto determina que los medio desleales surgen cuando hay relación entre dos partes, relación que puede ser por motivo de dependencia laboral o por los servicios que un profesional realice en una prestación que favorezca al titular del secreto empresarial. Por ello, en los contratos de servicios profesionales se deben de establecer cláusulas de confidencialidad, o pactarse esto en escritura pública, o en un contrato privado, como en acuerdo de confidencialidad. Así poder asegurar que se protegerá la información a la que tendrá acceso por razón de su competencia el profesional contratado.

Sobre la protección de datos de prueba, los cuales son secreto empresarial de importancia en la industria farmacéutica y en la industria agroquímica, la Ley de Propiedad Industrial se refiere a esta protección en los Artículos 177 al 177 quinquies. Los productos farmacéuticos o químicos agrícolas para poderse fabricar y comercializar, los establecimientos deben contar con las licencias sanitarias respectivas y los productos con el registro sanitario; y si estos son maquilados o comercializados por terceros, con la autorización del titular de los datos de prueba patentados.

Para que una persona pueda comercializar productos farmacéuticos o químicos agrícolas, debe presentar los datos de prueba o información no divulgada, con la cual se demuestre la seguridad y eficacia de estos productos. Terceros no podrán utilizar de estos datos o información que es necesaria para obtener el registro sanitario, sino cuentan con el permiso del titular. Esta aprobación del titular para consentir el uso de datos de prueba, debe tener vigencia de 5 años para productos farmacéuticos y de 10 años para productos químicos agrícolas desde la fecha de aprobación en el país, o en otros países. Según lo establecido en el Artículo 177.

Los formularios emitidos por el Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines (DRCPFA), del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para el registro sanitario de productos farmacéuticos, no así para productos afines, requieren datos e información de protección de derechos de patente. Pero sólo si el



solicitante la requiere para proteger los datos de prueba. Esto lo debe realizar presentando declaración jurada con acta notarial de patente vigente y certificación de patente emitida por Ministerio de Economía.

Existen excepciones que liberan de la obligación de mantener no divulgados los datos de prueba u otros no divulgados. En los casos de productos farmacéuticos no se debe proteger esta información, si esta comprometiera la vida o la salud, o en los casos de emergencia nacional declarada, según lo establece la literal a) del Artículo 177 bis. Con los casos de emergencia nacional, se refiere a cuando el Estado para proteger la salud y vida de la población, pueda realizar licencias obligatorias para poder explotar el secreto empresarial de las patentes farmacéuticas, creando medicamentos que controlen la emergencia.

En los casos de emergencia nacional declarada o para proteger la seguridad en el uso de productos químicos agrícolas, la literal b) del Artículo 177 bis instituye que se exceptúa de la obligación de proteger los datos de prueba e información no divulgada, cuando estos afecten la vida humana, animal, vegetal o el medio ambiente.

En la literal c) determina el Artículo 177 bis, que con el consentimiento por escrito con firma legalizada del titular de los datos de prueba, o de la información no divulgada, o de registros sanitarios o fitosanitarios, se podrá exceptuar la obligación de no divulgación.

Cuando una patente pueda ser utilizada en nuevos usos o segundos usos, o con indicaciones de un producto o entidad química o a nuevas combinaciones de entidades químicas aprobadas, se puede exceptuar la protección de los datos de prueba y de la información no divulgada, según lo determina el Artículo 177 ter.

Se establece que si la información de datos de prueba, o de secreto empresarial, fueron protegidos sólo con las reivindicaciones que se incluyeron en el expediente ingresado cuando se registró la patente, no estarán protegidos sobre nuevas formas de aprovechamiento de esta. Por esto al registrar las reivindicaciones, el solicitante debe



puntualizar bien como definirá la invención que quiere patentar, siendo claro, preciso concreto y completo al hacerlo.

Los datos de prueba o la información no divulgada tienen el carácter de secreto empresarial, sólo si estos sirven para demostrar la seguridad y eficacia de los productos farmacéuticos o químicos agrícolas, esto acorde a lo determinado en el Artículo 177 quáter en la literal a), también instituye en la literal b) que: “Producto nuevo, es aquel que contiene una entidad química que no haya sido aprobada previamente en el país”. Siendo producto nuevo todo aquel que nunca ha sido registrado en el país, por lo cual no se ha comercializado en este de manera legal.

Los secretos comerciales o empresariales por su propia naturaleza son secretos, por lo tanto poco conocidos. Estos secretos son variados, porque: “Un secreto comercial puede estar constituido por virtualmente cualquier tipo o forma de información que no sea conocida públicamente”.<sup>85</sup> Por cual, cualquier tipo de industria resguarda información de forma secreta, es su *know how*, y si la comparte debe pactar acuerdos de confidencialidad para evitar fuga de información, que recaiga en actos desleales que perjudican al titular, al hacerse pública su información secreta.

Lo investigado determina que un secreto empresarial dura el tiempo que permanezca apartado del conocimiento del público.

#### **4.4. Consecuencias jurídicas que surgen por violar la propiedad industrial**

Las consecuencias jurídicas de la violación del secreto empresarial de patentes farmacéuticas por la competencia desleal de laboratorios copistas en Guatemala, conllevan al titular a contratar personas y bufetes expertos en propiedad industrial para encontrar pruebas suficientes del acto desleal cometido. Estos procesos litigiosos, acaecidos por la competencia desleal, causan daños, perjuicios y costas judiciales innecesarias, que deben resarcirse. Esto a consecuencia de la no eficiente y segura protección de la propiedad industrial.

<sup>85</sup> Sherwood. Op. Cit. Pág. 41.





Es significativo considerar que: “Cuando se cuenta con un rápido y fácil acceso a los adelantos modernos de la tecnología, esta queda disponible para que los científicos puedan conducir sus investigaciones para el desarrollo de industrias nuevas y la modernización de las antiguas”.<sup>86</sup>

Es importante que los países en desarrollo protejan la propiedad intelectual, porque con esta protección tanto el Estado como las personas tienen acceso a tecnología patentada. Esto beneficia el sector científico que investiga tanto en el sector público como en el sector privado, que cuentan con información relevante que les ayuda a poder realizar investigaciones en farmacología, microbiología, genética, nanotecnología, entre otras, que son ciencias necesarias para que el ser humano pueda tener acceso a productos que le den mejor calidad de vida.

El Artículo 7 de los ADPIC establece que: “La protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones”.

Se instituye que el proteger la propiedad intelectual colabora a que se dé la transferencia de tecnología entre los Estados, como también entre las empresas privadas. Esto beneficia a las personas porque tienen acceso a nuevos conocimientos, con los cuales los sectores científicos tienen más información para investigar y crear nuevos procedimientos y productos tecnológicos.

Las modernas tecnologías de fabricación, crean productos que pueden dar mejor calidad de vida a las personas. Sobre todo en los productos farmacéuticos, los cuales también incluyen entre los productos afines el material médico de curación y el médico quirúrgico, con los cuales el sistema de salud es favorecido. Sobre todo, que los productos farmacéuticos están tan actualizados en tecnología, que entre los campos relacionados con la creación de nuevos medicamentos, cosméticos, material médico quirúrgico,

---

<sup>86</sup> Gordillo. Op. Cit. Pág. 52.



odontológico, entre otros, cuentan con biotecnología y nanotecnología, que son ciencias que están a la vanguardia.

La protección de la propiedad intelectual es importante para los países en desarrollo, porque: “La transformación de país en vías de desarrollo en país industrializado no hubiera sido posible, o al menos, no al mismo ritmo, sin una protección de patentes efectiva que incluyera la protección de la tecnología extranjera y sin la activa política de patentes y licencias de estos países”.<sup>87</sup>

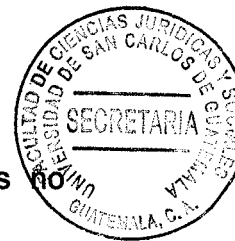
Con la industrialización de los países, se llega a un desarrollo económico que lleva a los Estados a un involucramiento más efectivo en el comercio, dirigiéndose a un mercado externo. Siendo exportados los productos al contar con la tecnología necesaria para competir con los productos de otros países en calidad, eficacia y seguridad. Sobre todo en los productos farmacéuticos, los cuales son creados para mejorar la calidad de vida de las personas. Todo este desarrollo industrial, no se puede obtener sin acceso a tecnología de países desarrollados, los cuales sólo la comparten cuando se protege la propiedad industrial.

Cuando una nueva tecnología entra al mercado internacional, esta puede ser imitada. Pero, la empresa copista no sólo falsifica, sino también realiza actos de distribución, importación, y exportación, para poder comercializar estos productos con tecnología protegida por patente. Para evitar esta comercialización se pueden utilizar medidas aduaneras: “A través de las cuales se busca suspender el proceso de importación, exportación o tránsito, en un territorio determinado, de bienes que incorporan la tecnología patentada”.<sup>88</sup> Estas medidas se espera sean suficientes para poder evitar que se comercialicen productos falsificados.

Las empresas falsificadoras o copistas, pueden desarrollar actos ilícitos que no siempre están tipificados en las leyes, tratados, arreglos, aspectos y convenios internacionales en materia de propiedad intelectual, porque también las personas copistas evolucionan en sus métodos de falsificación. Para esto los titulares de derechos en esta materia, pueden

<sup>87</sup> Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial. *Op. Cit.* Pág. 24.

<sup>88</sup> Guía estratégica de Propiedad Intelectual. *Op. Cit.* Pág. 239.



utilizar las acciones que detengan esta competencia desleal, surgida por actos tipificados, que violan los derechos en materia de propiedad intelectual.

Es de importante llevar a cabo las acciones contra la competencia desleal, las cuales se utilizan: “Cuando la conducta del posible infractor no está claramente señalada como una infracción a la PI, y en este sentido permite una protección más amplia de las creaciones intelectuales”.<sup>89</sup>

Es importante que en la materia jurídica exista para proteger los derechos de propiedad intelectual, la tipificación de actos de competencia desleal. Como refieren al respecto los autores referidos en el párrafo anterior, que: “Con independencia de las acciones de infracción de la PI, los titulares de la patente podrán iniciar las acciones por competencia desleal, basándose en la ocurrencia de actos de aprovechamiento de la reputación ajena o actos de engaño o confusión”.<sup>90</sup>

Esto conlleva a que al reclamar que una tercera persona sin autorización del titular de derechos en materia de propiedad intelectual, está realizando actos de competencia desleal, sea más efectivo, por la amplitud de protección que estos dan cuando los actos de los infractores no están claramente señalados como una infracción a la propiedad intelectual. Dando un alcance mayor para resguardar los derechos del titular o para reivindicar estos.

Las patentes protegen estos derechos, porque: “Las patentes de invención no se otorgan en vistas de un hecho futuro, sino en mérito a un hecho pasado objetivamente verificable”.<sup>91</sup> En el caso de productos farmacéuticos, antes de registrar la patente, se llevó a cabo investigación y desarrollo (I+D) por medio de experimentos de análisis farmacológicos, experimentos de laboratorio biológico in vitro e in vivo, y exámenes clínicos a seres humanos. Así poder desarrollar un producto que sea efectivo y seguro para ser utilizado en terapias farmacológicas que prevengan, mantengan estable, o curen una enfermedad.

---

<sup>89</sup> *Ibid.* Pág. 241.

<sup>90</sup> *Ibid.* Pág. 242.

<sup>91</sup> Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial. *Op. Cit.* Pág. 133.



Como señala la cita referida en el párrafo anterior, que son: “Derecho de propiedad que se orientan a proteger los legítimos intereses derivados del pionerazgo tecnológico suficientemente acreditado”.<sup>92</sup> Este pionerazgo surgió a través del tiempo y recursos invertidos en el estudio y desarrollo de nuevos productos, lo que les va dando experiencia en el campo, con lo que van perfeccionando técnicas, métodos y creando nuevas tecnologías. Porque: “Nadie se dedica a ser pionero si no encuentra en ello suficiente atractivo”.<sup>93</sup>

El atractivo para estas empresas con experiencia en un campo, es el beneficio económico e intelectual que recibirán a cambio. También que muchos científicos tienen como gratificación el poder ayudar a evolucionar a la humanidad. Esto por medio de mejorar la calidad de vida de las personas. Como es el caso de las carreras científicas de la salud, las cuales colaboran en crear nuevos medicamentos, aparatos médico quirúrgicos, entre otros, que ayudan a los países a solventar problemas de salud pública.

“Los pioneros tecnológicos expanden las fronteras de la producción y de la técnica”.<sup>94</sup> Porque las empresas al crear productos de importancia para la salud del ser humano, los pueden patentar, para proteger y recuperar su inversión, y con esto pueden transferir los datos e información obtenida por medio de licencias y comercializar sus productos en otros países, porque se les asegura la protección de la inversión realizada para crear la invención.

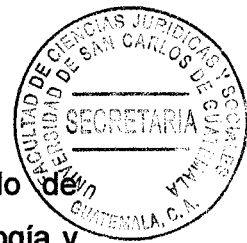
La existencia de un sistema jurídico vigente y positivo que protegiera la propiedad intelectual en países en desarrollo, resultaría en que las personas tendrían acceso a mayor variedad de medicamentos y a servicios de salud similares a los que reciben los ciudadanos de países desarrollados. Pero, al no ser eficiente este tipo de protección, es tendencioso que se den los actos de competencia desleal, por no ser castigadas las acciones desleales, sobre todo, por no existir protocolos de prevención en las instituciones del Estado para respetar la competencia leal, por lo que el titular debe recurrir a procesos judiciales para reivindicar su derecho.

---

<sup>92</sup> **Ibid.**

<sup>93</sup> **Ibid.** Pág. 132.

<sup>94</sup> **Ibid.**



Todo este procedimiento legal innecesario, entorpece la apertura del mercado de productos farmacéuticos de calidad, los cuales están a la vanguardia de la tecnología y desarrollo. Porque todos estos productos están protegidos por las empresas creadoras por medio de patentes, y sólo las comparten con los Estados en los que se sienten seguros, al brindarles las herramientas y los medios necesarios para defender sus derechos, con lo que se evita la existencia de competencia desleal en los mercados.

Los países en desarrollo deben de respetar este tipo de propiedad, abriendo así más su comercio. Estos no sólo deberían ratificar y aceptar tratados, convenios y arreglos internacionales, sino cumplirlos. Con una legislación interna vigente y positiva que sea eficiente para salvaguardar la propiedad industrial. La cual, es de gran importancia para el comercio internacional. Se podrá dar intercambio de productos y tecnologías con más libertad, alcanzando confianza jurídica en el mercado internacional como un país que protege estos derechos.

La violación de los derechos de propiedad industrial otorgados a las empresas farmacéuticas creadoras, como consecuencia de la competencia desleal de los laboratorios copistas en Guatemala, causa daños y perjuicios al titular de la patente y del secreto empresarial, ya que ambas funcionan en forma combinada para que se dé la creación de la invención. Porque, si se viola la patente se pone en riesgo el secreto empresarial que contienen, o si se divulga el secreto, se afecta el patentamiento de la invención que derivaba de la investigación y desarrollo (D+I) que creo esta información secreta.

La confianza jurídica que brinde Guatemala, para proteger patentes y secretos empresariales de productos farmacéuticos, traerá la oportunidad de precios más competitivos en los medicamentos de marca, los cuales son más seguros y efectivos por la investigación y desarrollo (I+D) que poseen en su fabricación. Como también por los procesos estándar de operación que se realizan para su almacenaje y distribución, en los cuales existe investigación y desarrollo (I+D), para crear empaques, tanto primario, secundario y terciario; que los protegen del medio ambiente, para que mantengan su calidad y características físico químicas.



Por lo mencionado, se cita:

“Lo que sucede es que la empresa pirata no sólo economiza en todo lo que conlleva la creación de las medicinas, sino que carece de la mínima preocupación en mantener el adecuado estándar de calidad, que es, generalmente, la carta de presentación que las empresas farmacéuticas de renombre se responsabilizan en proteger. La protección de los productos farmacéuticos patentados tiene la sólida ventaja de que después de una larga y costosa investigación, pueden brindarle al público un producto de calidad confiable, precisamente por el prestigio y respaldo de la firma propietaria de la patente”.<sup>95</sup>

Para mantener los estándares de calidad, que respalda a las empresas farmacéuticas creadoras, estas en los procesos de operación que han desarrollado y perfeccionado a través del tiempo, crearon las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), las Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) y las Buenas Prácticas de Distribución (BPD). Por estas prácticas, técnicas, métodos y tecnología desarrollada que conlleva la fabricación de los productos farmacéuticos, es que se protege el secreto empresarial, que es el *know how* de las empresas farmacéuticas inventoras.

Los derechos no exclusivos pueden ser objeto de contrato, porque: “También pueden transferirse o darse en licencia derechos no exclusivos: los contratos sobre *know how* no protegido son corrientes y adquieren cada día mayor importancia”.<sup>96</sup> Este tipo de contratos son cada día más usuales porque al otorgar el titular licencia sobre su *know how*, el cual surgió de la información protegida como secreto empresarial. Da a las empresas farmacéuticas de países en desarrollo, la oportunidad de poder realizar contratos de maquilación y de distribución de productos farmacéuticos patentados.

Se refiere que: “Gran parte de las innovaciones basadas en la síntesis o modificaciones de sustancia son de relativamente fácil reproducción por empresas sin capacidad de investigación. Esto lleva a que las industrias que utilizan millones de dólares en la

---

<sup>95</sup> Gordillo. *Op. Cit.* Pág. 51.

<sup>96</sup> *Ibid.* Pág. 34.



investigación se sientan desmotivadas a continuar con una inversión que no logran recuperar como habían proyectado”.<sup>97</sup>

La falsificación de sustancias, se debe evitar, porque cuando el producto está en el mercado, lo falsifican por medio de ingeniería inversa. Técnica con la cual las empresas tratan de copiar las características cualitativas y cuantitativas del producto, realizando el delito de competencia desleal. Lo cual, conlleva a consecuencias jurídicas innecesarias, realizadas sólo porque no existe un sistema jurídico eficiente. Por lo que, las empresas copistas violadoras de derechos de propiedad industrial se sienten impunes, porque no hay eficientes y suficientes medios legales que realmente los penalicen y sancionen al cometer estos delitos.

Aunque no sólo es el proteger la patente de invención y el secreto empresarial surgido de la investigación y desarrollo (I+D), por medio de un registro público y de leyes en materia de propiedad industrial. También que personas o instituciones públicas o privadas con acceso al secreto empresarial no lo divulguen, y que con ello se viole la confidencialidad de la información. Lo cual aprovechan los laboratorios copistas para crear productos falsificados, que no cumplen con los estándares de calidad, y no obstante los produjeron a bajo costo, igual los venden a precios similares que los productos farmacéuticos originales.

Es necesario que las personas que tengan acceso a secretos empresariales, manejen protocolos de seguridad más efectivos, utilizando mecanismos eficientes que sancionen la fuga de información. Para esto, se pueden crear instituciones públicas o privadas especializadas en vigilar la tecnología patentada, a través de investigaciones y estudios de mercado que se realicen cuando los productos están en el comercio, con esto, poder localizar, incautar y destruir los productos falsificados.

Respecto a las empresas copistas, se instituye que: “Entre los países en desarrollo distingue los recién industrializados de los meramente en desarrollo y haya que la capacidad para la ingeniería inversa (no definida) y la práctica de la “piratería” son más

---

<sup>97</sup> Gordillo. Op.Cit. Pág. 49.



fuertes en los más avanzados”.<sup>98</sup> Porque, en los países desarrollados las empresas copistas tienen acceso a más tecnología, pero por la fuerte protección de la propiedad intelectual que existe, estas empresas obtienen el secreto empresarial, el *know how* y copian la patente, y luego la fabrican y comercializan en países con poca protección en propiedad industrial.

Luego de fabricar los productos copiados en países que brindan poca protección a la propiedad intelectual, también la exportan entre países con iguales estándares de protección bajos, realizando un comercio ilícito y con lo cual se crean mercados ilegales, llamados mercados negros de mercancías falsificadas.

Se debe reforzar las medidas de frontera que se realizan a las mercaderías que van a ser importadas o exportadas, ya que estas medidas, aun no evitan el contrabando de productos farmacéuticos originales o falsificados. Esto puede ser, cuando los productos falsifiquen una marca, que es lo más común, o cuando estos productos violan los derechos de patente protegidos. Este reforzamiento podría ser realizado por instituciones especializadas en propiedad industrial, sean estas públicas o privadas, que se encarguen de vigilar la tecnología patentada que se encuentra en el comercio.

El Decreto Número 28-2011 del Congreso de la República de Guatemala, titulado: Ley para Combatir la Producción y Comercialización de Medicamentos falsificados, Productos Farmacéuticos Falsificados, Medicamentos Adulterados, Dispositivos Médicos y Material Médico Quirúrgico Falsificado, en el tercer Considerando instituye:

“Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece que el Estado controlara la calidad de los productos alimenticios, farmacéuticos, químicos y de todos aquellos que puedan afectar la salud y bienestar de los habitantes”.

Con este Decreto, se modificaron varios artículos del Código de Salud, Decreto 90-97 del Congreso de la República de Guatemala. Para poder proteger la salud y bienestar de las personas, y los derechos de titularidad de la empresas farmacéuticas creadoras. Esto al

---

<sup>98</sup> Sherwood. Op. Cit. Pág. 87.





combatirse la producción y comercialización de medicamentos falsificados, productos farmacéuticos falsificados, medicamentos adulterados, dispositivos médicos y material médico quirúrgico falsificado. Con este Decreto, Guatemala busca respetar y proteger la propiedad industrial, e implementar los estándares que requiere el comercio internacional.

Por este Decreto, se adiciono la literal c) al Artículo 10 del Código de Salud Decreto 90-97 del Congreso de la República de Guatemala, para ampliar las funciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. La literal establece:

“El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, trabajará en forma coordinada con el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil, el Organismo Judicial y la Superintendencia de Administración Tributaria, en el desarrollo de sus funciones para el combate y erradicación de la producción, fabricación, manufactura, etiquetado, empaque, acondicionamiento, almacenaje, distribución, comercialización. Importación, exportación, transporte, suministro, contrabando, venta y/o dispensación de cualquier medio, incluyendo los medios electrónicos o informáticos de medicamentos falsificados, productos farmacéuticos falsificados, medicamentos adulterados, dispositivos médicos y material médico quirúrgico falsificado, ya que los mismos representan un grave riesgo para la salud y la vida de las personas”.

Se establece que debe existir un trabajo en conjunto entre el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y las instituciones del Estado competentes para detener el comercio ilícito de productos farmacéuticos falsificados o adulterados. Porque a pesar que se han dictado normas aduaneras, para detener estos actos de competencia desleal, no han sido totalmente efectivas, ya que el contrabando y falsificación sigue perjudicando al mercado farmacéutico. Trayendo como consecuencia un grave riesgo a la salud y bienestar de la población por la falta de eficacia terapéutica y seguridad de estos productos.

El Decreto Número 28-2011 del Congreso de la República de Guatemala con el Artículo 6, adiciono al Código Salud, Decreto Número 90-97 del Congreso de la República de Guatemala, en el Libro III, el Capítulo IV. El cual tiene como epígrafe: Acciones contra la falsificación de medicamentos, falsificación de productos farmacéuticos, adulteración de



medicamentos, falsificación de dispositivos médicos y material médico quirúrgico. Este Capítulo contiene los Artículos 240 bis y 240 ter.

El Artículo 7 del Decreto Número 28-2011 del Congreso de la República de Guatemala adiciono el Artículo 240 Bis del Código de Salud Decreto Número 90-97 del Congreso de la República de Guatemala, el cual tiene como epígrafe: Falsificación de medicamentos y productos farmacéuticos, adulteración de medicamentos, falsificación de dispositivos médicos y material médico quirúrgico y establecimientos o laboratorios clandestinos.

En este Artículo se establece que se sancionará a las empresas que realicen actos de producción, fabricación, manufacturación, acondicionamiento, empaçado, etiquetado, comercialización, distribución, almacenamiento, transporte, venta, importación, exportación, contrabando o puesta al público por cualquier medio, incluyendo los informáticos o electrónicos, de medicamentos falsificados, productos farmacéuticos falsificados, medicamentos adulterados, dispositivos médicos y material médico quirúrgico falsificado.

Este tipo de delitos que violan la propiedad industrial de las empresas farmacéuticas, están tipificados en el Código Penal Decreto 17-73, en el Libro Segundo, Título VII, Capítulo IV, el cual tiene como epígrafe: De los delitos contra la salud. En este Capítulo se establecen los delitos que violan los derechos de las empresas farmacéuticas, en los Artículos 303 ter y Artículo 303 quáter. Siendo ambos Artículos adicionados el primero por el Artículo 11 y el segundo por el Artículo 12 del Decreto Número 28-2011 del Congreso de la República de Guatemala.

El Artículo 240 bis constituye que de igual forma los establecimientos o laboratorios clandestinos, serán sancionados conforme lo establecido en el Código Penal, Decreto Número 17-73; como lo que establezca el Código Procesal Penal, Decreto Número 51-92; la Ley Contra la Delincuencia Organizada, el Decreto Número 21-2006; y también lo que constituye la Ley de Extinción de Dominio, Decreto Número 55-2010 del Congreso de la República de Guatemala.



Relacionado al tema de violación a los derechos de propiedad industrial, el Artículo 307 del Código Penal, Decreto Número 17-73, instituye un delito que viola los derechos de las empresas farmacéuticas. Este artículo tiene como epígrafe: Tráfico ilegal de fármacos, drogas o estupefacientes. En el cual, se establece en el numeral primero, que cualquier persona que ilegalmente introdujere al país productos farmacéuticos, drogas o estupefacientes será sancionado por violar la ley.

Estas modificaciones al Código de Salud, se han realizado, no sólo para poder mantener actualizada la protección de la propiedad industrial de las empresas farmacéuticas inventoras, sino con más importancia, el proteger la salud pública y bienestar social de la población. Así esta tiene acceso a medicamentos seguros y eficaces, lo que les brindara una terapia farmacológica más efectiva, al serles administrados productos farmacéuticos que contienen alta calidad por la investigación y desarrollo (I+D) que se llevó a cabo para su fabricación.

Aunque se creen y modifiquen leyes en materia de propiedad intelectual, se acepten y ratifiquen aspectos, arreglos, tratados y convenios internacionales, los países desarrollados no han promulgado efectivamente esta información a los países en desarrollo, esto porque: "Se sabe muy poco acerca de los efectos de la protección de patentes en los países en desarrollo".<sup>99</sup> Esto se da por la poca publicidad que se da a este tipo de información, sobre todo a la población y al sector empresarial.

Los países en desarrollo no sólo conocen poco en materia de propiedad intelectual, sino que en países como Guatemala, no existen empresas que realicen investigación y desarrollo (I+D) científico. Por ello, la poca importancia que le dan a esta materia. Respecto al campo farmacéutico, para las empresas guatemaltecas, es más fácil fabricar productos genéricos o maquilarle a empresas transnacionales, que invertir en infraestructura, maquinaria y equipo, como también en contratar el personal calificado para la tarea de realizar investigación y desarrollo (I+D). Con lo cual, podrían crear nuevos productos.

---

<sup>99</sup> Sherwood. Op.Cit. Pág. 81.



Esto se da también porque las empresas guatemaltecas no cuentan con los recursos económicos para invertir en infraestructura, maquinaria, y equipo que cumpla con las especificaciones establecidas por el Informe 32, que es el Comité de Expertos de la OMS en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas. Con este, la Organización Mundial de la Salud (OMS), establece las especificaciones estándar que deben de cumplir las empresas farmacéuticas a nivel internacional.

Por este Informe, no cumplen con lo requerido por el Sistema OMS de Certificación de la Calidad de los Productos farmacéuticos las empresas guatemaltecas. Cuando las empresas cumplen con el Informe 32, los productos de las farmacéuticas certificadas pueden entrar a competir en el comercio internacional, por la calidad y seguridad que proveen. Por ello los productos de las empresas farmacéuticas guatemaltecas se comercian mayormente en el mercado Centroamericano.

Por lo altos estándares requeridos, y que la inversión a realizar es onerosamente alta. Las empresas guatemaltecas prefieren acomodarse a no investigar y desarrollar (I+D) productos farmacéuticos nacionales. Se han conformado con producir genéricos y maquilar productos de marcas transnacionales, y no les importa conocer sobre proteger derechos de propiedad industrial, porque no les incumben, porque estos protegen derechos de terceros, no propios.

Respecto al conocimiento que tienen las empresas farmacéuticas nacionales sobre la propiedad intelectual que protege los productos farmacéuticos, un estudio realizado en el año 2003 entre las empresas que fabrican y distribuyen medicamentos en Guatemala, el cual, entre los objetivos tenía el determinar el grado de información que tienen las empresas farmacéuticas guatemaltecas sobre la propiedad intelectual, concluyendo que:

“Para la obtención de los resultados se estableció una muestra representativa de 47 laboratorios de un total de 88, con un IC del 95%”.<sup>100</sup>

---

<sup>100</sup> Delgado González, David. **Situación actual de la legislación en materia de patentes de invención aplicadas a la industria farmacéutica dentro de la protección a la propiedad intelectual en Guatemala.** Pág. 1.



Con esto determino el estudio que de 88 empresas farmacéuticas guatemaltecas, se calculó una muestra representativa de 47 farmacéuticas. Esto por medio de fórmulas estadísticas, realizándose los cálculos utilizando un índice de confianza del 95%.

El estudio obtuvo como resultado: "Que debidamente informados estaban solamente 8 laboratorios farmacéuticos, equivalente al 17.02%, y el 82.98% equivalente a 39 laboratorios farmacéuticos correspondió a los que se encontraban parcialmente informados y/o no contaban con información alguna".<sup>101</sup>

Al realizar el estudio utilizando un índice de confianza del 95%, se establece que los datos obtenidos corresponden a un rango de valores, cuya distribución es normal, encontrándose con alta probabilidad, el valor real de una determinada variable. La alta probabilidad se establece porque cuando se trabaja con un intervalo de confianza de 95%, el resultado puntualiza que dentro del rango obtenido se encuentra el valor real de un parámetro con 95% de certeza.

Con estos datos, se concluyó que: "La industria farmacéutica en un 82.98% no cuenta con la documentación sobre las leyes que rigen la propiedad intelectual en Guatemala".<sup>102</sup>

La información obtenida indica con un 95% de certeza que el 82.98%, que sería aproximado a que 83% de empresas farmacéuticas guatemaltecas no conocen o no están bien informadas sobre los derechos que protege la propiedad intelectual. En el caso farmacéutico guatemalteco, sería que estas no conocen o conocen poco sobre la protección de patentes de invención y del secreto empresarial que conllevan estas, como el *know how* que surge de este.

Para poder informar a estas empresas, sería importante que las instituciones nacionales competentes en la materia, impartieran conferencias a empresas farmacéuticas nacionales, porque conocen poco del tema, por no haber investigación y desarrollo (I+D) en el país. No tienen cultura en propiedad industrial. Sin embargo cuando las empresas tengan conocimientos en materia de propiedad intelectual y sobre los actos de

---

<sup>101</sup> **ibid.** Pág. 29.

<sup>102</sup> **ibid.** Pág. 35.



competencia desleal en que se incurre si se viola este tipo de propiedad, comenzaran a protegerla y promulgarla.

Cuando las empresas farmacéuticas guatemaltecas conozcan bien los actos ilegales en los cuales incurren, se esperaría que disminuya este tipo de actos antijurídicos, y también la falsificación de medicamentos y contrabando de estos. Lo que resultaría en un mercado farmacéutico nacional que proteja estos derechos. Las empresas guatemaltecas se incentivarían a realizar investigación y desarrollo (I+D) para crear productos nacionales de calidad y seguridad terapéutica que puedan competir en el mercado internacional.

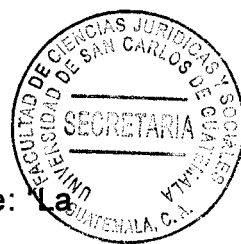
Se ha determinado que: “El sistema de patentes ha favorecido grandemente el desarrollo de la industria farmacéutica, y consecuentemente la atención de la salud, dos actividades que difícilmente hubieran avanzado tan espectacularmente sin esa protección jurídica”.<sup>103</sup>

Al proteger el sistema de patentes de invención de las empresas farmacéuticas creadoras, se puede aumentar el bienestar de la población, lo cual sería una justificación esencial de que el servicio que prestan ayuda a la promoción del bienestar. Porque: “La salud es indiferente al origen del capital del fabricante, y mucho más sensible a la calidad del producto y a la existencia de esa investigación que permite obtener nuevos medicamentos y nuevas técnicas de curación”.<sup>104</sup>

Con lo cual si no existieran empresas farmacéuticas que investigaran y trabajaran en desarrollar nuevos medicamentos, material de curación, material médico quirúrgico, dispositivos médicos y odontológicos, la población no tendría acceso a tratamientos innovadores. Los cuales encierran una alta gamma de ciencias, como la farmacología, anatomía, fisiología, bioquímica, fitoquímica, química medicinal, nanotecnología, microbiología, genética, entre muchas otras, que se sinergian para poderse obtener un producto de alta calidad y seguridad terapéutica, con lo cual se pueda brindar a la humanidad una calidad de vida sin precedentes.

<sup>103</sup> Sherwood. *Op.Cit.* Tomo 3. Pág. 38.

<sup>104</sup> *Obid.* Pág. 42.



Es importante proteger el trabajo que realizan los laboratorios farmacéuticos, porque: "La salud debe agradecer mucho más a aquellos laboratorios que investigan, que a los que aprovechan para sí el esfuerzo ajeno".<sup>105</sup>

Al referirse a los laboratorios que se aprovechan del esfuerzo ajeno, se describe a los laboratorios copistas que se aprovechan de la investigación y desarrollo (I+D) de las empresas farmacéuticas generadoras de invenciones que crean productos innovadores, los cuales son los que traen nuevos tratamientos terapéuticos para las personas.

Si en Guatemala se aumentara la protección a la propiedad industrial de las patentes de invención de productos farmacéuticos, las empresas farmacéuticas transferirían el conocimiento y tecnología que poseen, a través de licencias de exclusividad. Lo que traería más empleo al permitir que farmacéuticas nacionales licenciatarias del secreto empresarial del titular, maquilen estos productos derivados de la patente, conllevaría más importaciones de productos innovadores, como también mejores opciones de productos de calidad para los consumidores.

Lo que llevará al Estado de Guatemala a un desarrollo industrial promovido por el desarrollo técnico, económico y por ser propiedad intelectual, un desarrollo intelectual para estudiantes, profesionales e industria en general.

Es necesario que el Estado de Guatemala promueva la propiedad industrial, para que la población tenga acceso a conocer sobre esta materia. Esto se puede hacer creando más instituciones como el Centro de Apoyo a la Tecnología en Innovación (CATI) del Registro de la Propiedad Intelectual, el cual: "Tiene el objetivo de impulsar la innovación y desarrollo a nivel local e internacional".<sup>106</sup>

Crear centros e instituciones como el CATI, apoyaría para que se puedan desarrollar investigaciones y crear nuevos productos en Guatemala, y también será esencial que se pueda unir a estos esfuerzos intelectuales la Secretaría de Ciencia y Tecnología (SENACYT). La cual, es la encargada de promover la investigación científica en el país, a

<sup>105</sup> Obid. Pág. 43.

<sup>106</sup> Guía General del Usuario, Propiedad Intelectual, Registro de la Propiedad Intelectual. Pág. 35.



través de patrocinios económicos para nuevos investigadores, o emprendedores en productos tecnológicos, como también las becas que entregan a científicos desarrolladores de nuevas tecnologías o procedimientos, de los cuales derivan nuevos productos.

Podrían surgir centros de investigación universidad empresa, para que los investigadores de las universidades, estudiantes y empresas puedan desarrollar y crear nuevas tecnologías, como también que se formen instituciones privadas especializadas en este tema, como la creación de comités de expertos en la materia que podrían tener las cámaras comerciales y las gremiales, como la Gremial de Fabricantes de Productos Farmacéuticos de Guatemala.

Esperando que estas instituciones ayuden a esparcir el conocimiento y cultura sobre la importancia de la propiedad industrial, la cual no es muy conocida en Guatemala, creando así ejes fundamentales para el desarrollo nacional.

Citando el Artículo 4 del Tratado sobre Derecho de Patentes (PLT), con epígrafe: Excepción relativa a la seguridad. El cual establece que: “Nada de lo dispuesto en el presente Tratado y el Reglamento, limitará la libertad de una parte contratante de adoptar cualquier medida que considere necesaria para salvaguardar sus intereses esenciales en materia de seguridad”.

Esto determina que el Estado de Guatemala tiene la libertad para poder implementar cualquier medida necesaria y pertinente para poder proteger los derechos que da la propiedad intelectual a sus titulares, como también utilizar los medios necesarios para poder informar a la población, iniciativa privada e instituciones del Estado sobre la materia. Siempre y cuando se salvaguarde la seguridad nacional.

El proteger la propiedad intelectual traerá bienestar social, salud, desarrollo intelectual, tecnológico, industrial, y económico a Guatemala.







## CONCLUSIÓN DISCURSIVA

En virtud que aunque trabajen en forma coordinada el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil, el Organismo Judicial y la Superintendencia de Administración Tributaria, esto no ha sido suficiente para evitar la falsificación de productos farmacéuticos, siguen realizándose acciones desleales, que violan los derechos de los titulares. La ineficiente protección que se da a la propiedad intelectual por parte del Estado de Guatemala, es evidente.

La violación del secreto empresarial y de las patentes farmacéuticas, conlleva a consecuencias jurídicas, derivadas de la competencia desleal. Lo que incide negativamente en el desarrollo económico, industrial y tecnológico del país, por el poco acceso que se puede tener a la información y tecnología extranjera, inseguridad y eficacia terapéutica, representan un grave riesgo para la salud y la vida de la población, como también las pérdidas económicas acaecidas sobre el titular por los procesos legales en que incurre.

Por lo tanto, es necesario que el Estado de Guatemala implemente planes, programas, proyectos y acciones que promuevan la propiedad industrial, para que la población, la academia y las empresas tengan acceso a conocer sobre esta materia, y se vinculen nuevos actores como SENACYT, las universidades, el Ministerio de Educación, Economía, entre otros. Con el objeto de proteger el secreto empresarial y las patentes de invención, y garantizar los derechos del titular. Asimismo, se apoyará un desarrollo de la investigación y desarrollo (I +D) técnico y científico, aunado un progreso económico, social y jurídico del país. Fomentando la innovación, creatividad y un desarrollo intelectual para estudiantes, profesionales e industria en general.



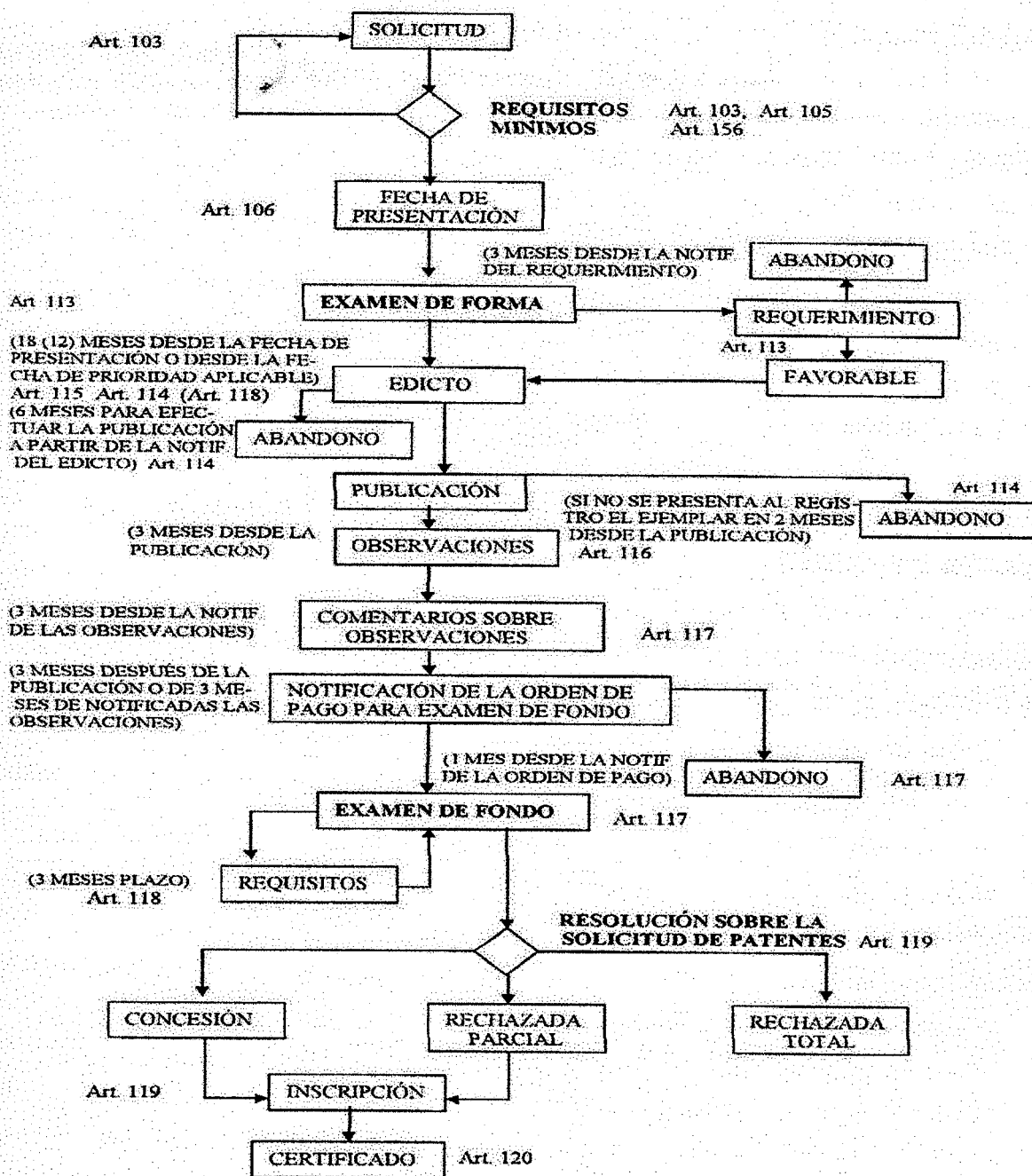


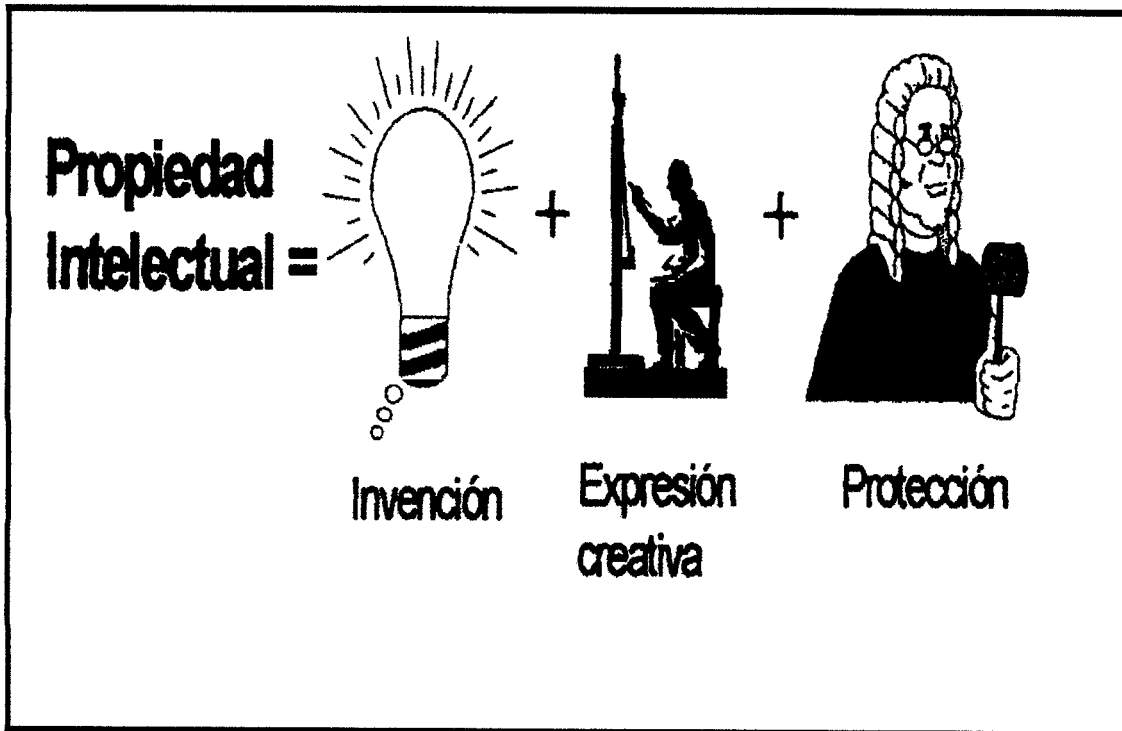
**ANEXOS**



Anexo número 1

**DIAGRAMA DE PROCESO DE UNA PATENTE o REGISTRO DE DISEÑO INDUSTRIAL**







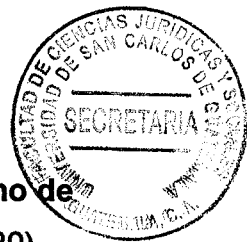
## BIBLIOGRAFÍA

- Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial, Asociación de Estudios en Transferencia de Tecnología, y Asociación de Derechos Intelectuales. **Derechos intelectuales**. Buenos Aires, Argentina: Ed. Astrea. t. 1, 1986; t. 3, 1988; t. 5, 1991.
- ATEHORTÚA, C., CETINA, D., YEPES, E., GONZALES, H., et al. **Guía estratégica de propiedad intelectual**, Universidad Empresa. Medellín, Colombia: Ed. Vallejo Editores. 2014.
- CASTRO ESTRADA, María Alejandra. Tesis Ad gradum de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, titulada: **Estudio del tratado de cooperación en materia de patentes (PCT) y análisis de su aplicación en Guatemala**. Universidad de Francisco Marroquín. T UFM DER C355 2011.
- DELGADO GONZÁLEZ, David Estuardo. Tesis Ad gradum de Licenciado en Ciencias Químicas y Farmacia, titulada: **Situación actual de la legislación en materia de patentes de invención aplicadas a la industria farmacéutica dentro de la protección a la propiedad intelectual en Guatemala**. Universidad de San Carlos de Guatemala. T (2420). 2006.
- GARCÍA PORTILLO, Anneliese. Tesis Ad gradum de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, titulada: **Las licencias obligatorias sobre las patentes y los derechos de exclusividad de datos de los productos farmacéuticos en el ordenamiento jurídico guatemalteco**. Universidad de Francisco Marroquín. T UFM DER G216a 2008.
- GORDILLO SANZ-AGERO, María de los Ángeles. Tesis Ad gradum de Licenciado en Relaciones Internacionales, titulada: **La propiedad industrial: El caso de la patentes de productos farmacéuticos**. Universidad Francisco Marroquín. T UFM REL INT G661 2004.
- MACHADO CARBALLO, Helena Carolina. **La protección de la propiedad intelectual en Guatemala y su vinculación a los tratados internacionales**. Magister en Derecho Económico y Mercantil. Universidad Rafael Landívar. Guatemala, 2009.
- MAZARIEGOS GONZALES, Héctor Leonel. Tesis Ad gradum de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, titulada: **Creación del Registro de la Propiedad Intelectual**,





- como medio eficaz de protección a los derechos de propiedad intelectual en Guatemala. Universidad de San Carlos de Guatemala. T (1404). 1994.
- MOLINA CASTILLO, Ana Cecilia. Tesis Ad gradum de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, titulada: **La propiedad intelectual en general y la protección jurídica de las patentes de invención**. Universidad Rafael Landívar. URL 07 T (1819). 2010.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). **Acuerdo de la Ronda Uruguay: ADPIC Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio**. [https://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file\\_id=305906](https://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=305906) (Consultado: 22 septiembre 2020).
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). **Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes**. <https://www.wipo.int/treaties/es/classification/strasbourg/> (Consultado: 22 septiembre 2020).
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). **Convenio de París para la protección de la propiedad industrial**. <https://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/> (Consultado: 22 septiembre 2020).
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). **La OMPI por dentro**. <https://www.wipo.int/about-wipo/es/> (Consultado: 23 septiembre 2020).
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). **Partes contratantes < Convenio de Paris**. [https://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty\\_id=2](https://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty_id=2) . (Consultado: 22 septiembre 2020).
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). **¿Qué es la propiedad intelectual?** [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/450/wipo\\_pub\\_450.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf) (Consultado: 18 agosto 2020).
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). **Tratados Administrados por la OMPI**. <https://www.wipo.int/treaties/es/?> (Consulta: 09 junio 2020).
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). **Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes**. <http://www.wipo.int/treaties/es/registration/budapest/> (Consultado: 22 septiembre 2020).
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). **Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)**. <https://www.wipo.int/treaties/es/registration/pct/> (Consultado: 22 septiembre 2020).



Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). **Tratado sobre el Derecho de Patentes**. <https://www.wipo.int/treaties/es/ip/plt/> (Consultado: 22 septiembre 2020).

OSSORIO, Manuel. **Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales**. 31ª ed. Buenos Aires, Argentina: Ed. Heliasta. 2008.

RAMOS GODOY, Mavis Olinda. Tesis Ad gradum de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, titulada: **Los efectos monopólicos de las patentes de invención de los medicamentos en la sociedad guatemalteca**. Universidad de San Carlos de Guatemala. T (08451). 2011.

Registro de la Propiedad Intelectual, Ministerio de Economía de la República de Guatemala. **Guía General del Usuario, Propiedad Intelectual**. (s.e), (s.f)

SHERWOOD, Robert M. **Propiedad Intelectual y Desarrollo Económico**. Buenos Aires, Argentina: Ed. Heliasta S.R.L. 1992.

SOLÍS, Armando Rodolfo. Tesis Ad gradum de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, titulada: **La falta de política del Estado incide en el irrespeto a los derechos de Propiedad Intelectual**. Universidad de San Carlos de Guatemala. T (5928). 2005.

VALDEZ CRUZ, Franklin Roberto. **Texto de economía política**. Guatemala, Guatemala: Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (I.I.E.S.). Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de San Carlos de Guatemala. 2016.

VÁSQUEZ ORTIZ, Carlos. **Derecho Civil II, La Propiedad y Demás Derechos Reales y, Derechos de Sucesión**. 20va. ed. Guatemala, Guatemala: Ed. Estudiantil Fénix. 2015.

VILLEGAS LARA, René Arturo. **Derecho Mercantil Guatemalteco**. 9na. ed. t. I. Guatemala, Guatemala: Ed. Universitaria. Universidad de San Carlos de Guatemala. 2016.

#### **Legislación:**

**Constitución Política de la República de Guatemala**. De la Asamblea Nacional Constituyente de 1986.



Anexo 1C Acuerdo sobre los **Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC)** (Acuerdo de 01 de enero de 1995). Organización Mundial del Comercio (OMC).

**Arreglo de Estrasburgo** Relativo a la Clasificación Internacional de Patentes (Arreglo del 24 de marzo de 1970). Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

**Convenio de París** para la Protección de la Propiedad Industrial (Convenio del 20 de marzo de 1,883).

**Código Civil**, Decreto Ley Número 106 del Congreso de la República de Guatemala. 14 de septiembre de 1963.

**Código de Comercio**, Decreto Número 2-70 del Congreso de la República de Guatemala. 28 de enero de 1970.

**Código Penal**, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República de Guatemala. 27 de julio de 1973.

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

**Ley para Combatir la Producción y Comercialización de Medicamentos Falsificados, Productos Farmacéuticos Falsificados, Medicamentos Adulterados, Dispositivos Médicos y Material Médico Quirúrgico Falsificado**, Decreto número 28-2011 del Congreso de la República de Guatemala. De 16 de noviembre de 2011.

**Reformas a la Ley de Propiedad Industrial, Decreto Número 57-2000 del Congreso de la República y sus Reformas**. Decreto Número 34-2004 del Congreso de la República de Guatemala.

**Reformas Legales para la Implementación del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos de América**. Decreto Número 11-2006 del Congreso de la República de Guatemala.

**Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT)** (Tratado del 19 de junio de 1970). Washington, Estados Unidos de América. Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

**Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes**.



(Tratado adoptado en 1977). Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

**Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT) (01 de junio de 2000). Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).**