

**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 of a knight on horseback, holding a sword. Above the knight is a crown. To the left and right of the knight are two pillars, each topped with a crown. The background of the seal includes a castle and a lion. The Latin text around the border reads "ACADEMIA COAGUEMALTENSIS INTER-CARERAS ORBIS CAROLINA".

**DETERMINACIÓN DE LA PROTECCIÓN DEL SECRETO EMPRESARIAL DENTRO
DE LA LEGISLACIÓN GUATEMALTECA DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA
INTERNACIONAL**

JULIO ENRIQUE MANZO SANCHEZ

GUATEMALA, JUNIO DE 2021

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

**DETERMINACIÓN DE LA PROTECCIÓN DEL SECRETO EMPRESARIAL DENTRO
DE LA LEGISLACIÓN GUATEMALTECA DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA
INTERNACIONAL**

TESIS

Presentada a la Honorable Junta Directiva

de la

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

de la

Universidad de San Carlos de Guatemala

Por

JULIO ENRIQUE MANZO SANCHEZ

Previo a conferírsele el grado académico de

LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

y los títulos profesionales de

ABOGADO Y NOTARIO

Guatemala, junio de 2021

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

DECANO: Licda. Astrid Jeannette Lemus Rodríguez
VOCAL I, en sustitución del Decano

VOCAL II: Lic. Henry Manuel Arriaga Contreras

VOCAL III: Lic. Helmer Roberto García Reyes

VOCAL IV: Br. Denis Ernesto Velásquez González

VOCAL V: Br. Abidán Carías Palencia

SECRETARIA: Licda. Evelyn Johanna Chevez Juárez

**TRIBUNAL QUE PRACTICÓ
EL EXAMEN TÉCNICO PROFESIONAL**

Primera Fase:

Presidente: Licda. María Lesbia Leal Chávez

Vocal: Licda. Sandra Celeste Guevara Franco

Secretaria: Licda. Doris de María Sandoval Acosta

Segunda Fase:

Presidente: Licda. Roxana Elizabeth Alarcón Monzón

Vocal: Licda. Lilian Claudia Johana Andrade

Secretario: Lic. José Miguel Cermeño Castillo

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



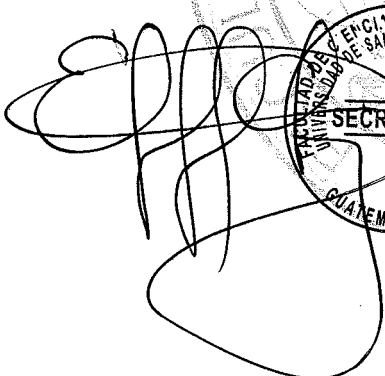
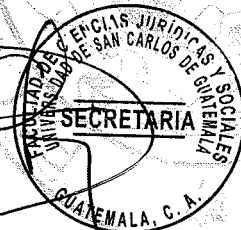
USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala



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

Con vista en los dictámenes que anteceden, se autoriza la impresión del trabajo de tesis del estudiante JULIO ENRIQUE MANZO SANCHEZ, titulado DETERMINACIÓN DE LA PROTECCIÓN DEL SECRETO EMPRESARIAL DENTRO DE LA LEGISLACIÓN GUATEMALTECA DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA INTERNACIONAL. Artículos: 31, 33 y 34 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público.

AJLR/JP.





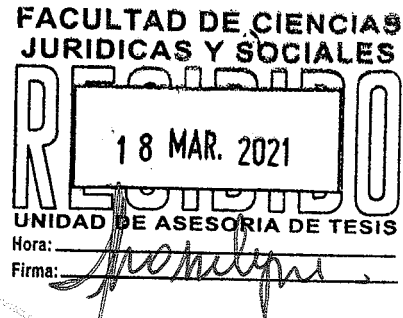



USAC
TRICENTENARIA
 Universidad de San Carlos de Guatemala



Guatemala, 18 de marzo de 2021.

Señores
 Jefatura de la Unidad Asesoría de Tesis
 Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
 Universidad de San Carlos de Guatemala



Estimados señores:

Respetuosamente a usted informo que procedí a revisar la tesis del bachiller **JULIO ENRIQUE MANZO SANCHEZ**, la cual se titula **“DETERMINACIÓN DE LA PROTECCIÓN DEL SECRETO EMPRESARIAL DENTRO DE LA LEGISLACIÓN GUATEMALTECA DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA INTERNACIONAL”**.

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”

Licda. Maria de los Angeles Prado Samayoa
 Docente Consejero de la Comisión de Estilo



Ciudad de Guatemala 07 de septiembre de 2020



Licenciado

Gustavo Bonilla

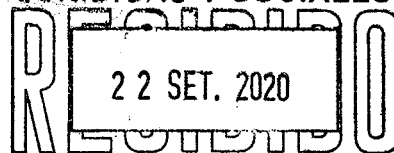
Jefe de la Unidad de Asesoría de Tesis

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Universidad de San Carlos de Guatemala

Presente

**FACULTAD DE CIENCIAS
JURÍDICAS Y SOCIALES**



UNIDAD DE ASESORIA DE TESIS

Hora: _____

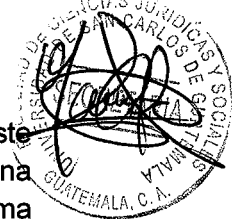
Firma: D. Amador

Respetable Licenciado:

Atentamente me dirijo a usted con el objeto de emitir dictamen, en mi calidad de asesora del bachiller **JULIO ENRIQUE MANZO SANCHEZ**, carné 201402713, de conformidad con el nombramiento de fecha 25 de febrero de 2019, del trabajo de tesis titulado **“DETERMINACIÓN DE LA PROTECCIÓN DEL SECRETO EMPRESARIAL DENTRO DE LA LEGISLACIÓN GUATEMALTECA DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA INTERNACIONAL”**.

Después de revisar el trabajo en mención y de llevar a cabo una serie de modificaciones me complace manifestar lo siguiente:

1. Contenido científico y técnico de la tesis: En la misma se analizan aspectos jurídicos importantes como lo es el estudio de la normativa que regula el secreto empresarial, tanto nacional como internacional, con el objeto de determinar el alcance de dicha protección y establecer si Guatemala cumple con los estándares internacionales.
2. Metodología y técnicas de investigación utilizadas: Los métodos utilizados en el trabajo fueron el método analítico y el método sintético, los cuales permitieron comprobar la hipótesis planteada y llegar a las conclusiones expuestas. La técnica utilizada para reforzar la investigación fue la revisión bibliográfica.
3. Redacción: A mi consideración la redacción utilizada en la elaboración de la investigación es adecuada, en virtud que el bachiller utilizó un lenguaje claro, conciso, técnico y comprensible para el lector, conforme a las reglas ortográficas de la Real Academia Española.



4. Contribución científica: Como aporte académico se estableció que en Guatemala existe una efectiva protección de los derechos de propiedad industrial, al momento de existir una amplia legislación que regula el secreto empresarial, es por ello que dentro de la misma se llevó a cabo un análisis de la normativa guatemalteca de conformidad con la normativa internacional y se proporcionó abundante información doctrinaria.

5. Conclusión discursiva: La conclusión elaborada es correcta, en virtud que el bachiller determinó que en Guatemala existe una amplia normativa que regula la protección del secreto empresarial, puesto que esta no solo se encuentra dentro de la Ley de Propiedad Industrial sino también en diversos tratados y convenios ratificados por el Estado de Guatemala, que forman parte de su ordenamiento jurídico interno, por ello, Guatemala sí cumple con una protección efectiva del secreto empresarial.

6. Bibliografía utilizada: Considero que la bibliografía utilizada es amplia y adecuada para tratar el tema, asimismo, es valiosa fuente de información y de gran utilidad para consulta de estudiantes y profesionales que se interesen en el tema.

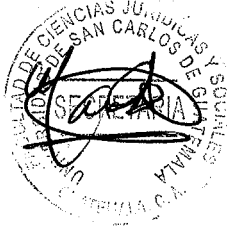
7. Declaro que no soy pariente dentro de los grados de ley del bachiller Julio Enrique Manzo Sanchez.

En virtud de lo expuesto, a mi consideración, el trabajo de tesis cumple con los requisitos para su aprobación, de conformidad con el Artículo 31 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público, por lo que, en mi calidad de asesora, emito **DICTAMEN FAVORABLE**, para que el mismo continúe el trámite correspondiente.

Sin otro particular, me suscribo de usted,

Licda. Myriam Eugenia López Miyares
Asesora de Tesis
Col. 4103

Myriam Eugenia Lopez Miyares
ABOGADO Y NOTARIO



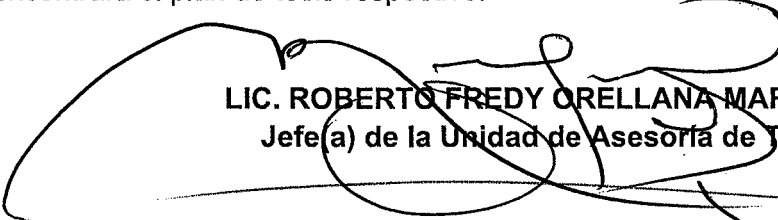
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Unidad de Asesoría de Tesis. Ciudad de Guatemala,
 25 de febrero de 2019.

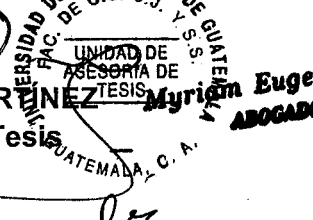
Atentamente pase al (a) Profesional, MYRIAM EUGENIA LOPEZ MIYARES
 _____, para que proceda a asesorar el trabajo de tesis del (a) estudiante
JULIO ENRIQUE MANZO SANCHEZ, con carné 201402713,
 intitulado DETERMINACIÓN DE LA PROTECCIÓN DEL SECRETO EMPRESARIAL DENTRO DE LA LEGISLACIÓN
GUATEMALTECA DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA INTERNACIONAL.

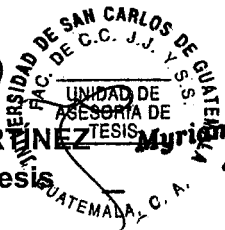
Hago de su conocimiento que está facultado (a) para recomendar al (a) estudiante, la modificación del bosquejo preliminar de temas, las fuentes de consulta originalmente contempladas; así como, el título de tesis propuesto.

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. ROBERTO FREDY ORELLANA MARTÍNEZ
 Jefe(a) de la Unidad de Asesoría de Tesis

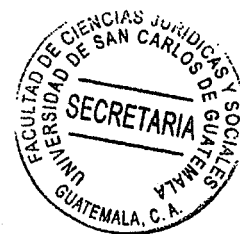

Myriam Eugenia Lopez Miyares
 ABOGADO Y NOTARIO



Fecha de recepción 15 / 04 / 2019 f) _____

Asesor(a)
 (Firma y Sello)





DEDICATORIA

A DIOS: Dador de la sabiduría y la inteligencia. Gracias por darme el privilegio de culminar esta etapa de mi vida al lado de mis seres queridos.

A MIS ABUELOS: Torivio Sanchez y Blanca Nieves Sazo, por su amor, su apoyo, sus oraciones y porque sé que su sueño era verme convertido en un profesional. Gracias por siempre creer en mí y este triunfo también es de ustedes.

A MIS PADRES: Julio Manzo e Iris Sanchez, por sus sacrificios, sus lecciones de vida, por su apoyo incondicional y por ser un ejemplo de esfuerzo y superación.

A MI HERMANA: Mariana Manzo, por su apoyo y por quien espero ser ampliamente superado.

A MIS TÍAS: Enma, Mary y Lidia por su apoyo incondicional.

A: Katherin, la ayuda que me has brindado, fue sumamente importante. No fue sencillo culminar este proyecto, sin embargo, siempre conté con tu confianza y apoyo hasta donde tus alcances lo permitían, gracias por estar conmigo en todo momento.



A MIS AMIGOS:

Por su cariño, apoyo, consejos, motivación y por todos los momentos compartidos, en especial a César, Benjamín, Sttive y Francisco.

A LOS LICENCIADOS:

Myriam López, Gladys Barrientos, Juan Carlos López Pacheco y Edgar Castillo, por haber sido mis formadores tanto académicamente como laboralmente.

A:

Mi *alma mater*, la tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala.

A:

La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, por abrirme las puertas para formarme como un profesional de éxito.



PRESENTACIÓN

La investigación, relacionada con el secreto empresarial regulado en la Ley de Propiedad Industrial, es de tipo cualitativo, pertenece a la rama del derecho de propiedad intelectual, contiene un análisis doctrinario y legal relacionado a la protección del secreto empresarial, que ha tomado relevancia en la sociedad moderna, por lo que se hace necesario su estudio.

El estudio se realizó en la República de Guatemala, en el período comprendido del año 2015 al 2018; siendo el objeto de estudio la normativa nacional e internacional que regula el secreto empresarial y los sujetos de estudio las personas individuales y jurídicas titulares de información considerada como secreto empresarial.

Como aporte académico se demostró que dentro de la Ley de Propiedad Industrial y en los convenios y tratados internacionales ratificados por Guatemala, que forman parte del ordenamiento jurídico interno, se establecen normas jurídicas que permiten la protección efectiva del secreto empresarial, puesto que dicha normativa hace posible que existan medidas razonables que impiden que la información que conforma el secreto empresarial sea adquirido, divulgado y explotado por un tercero que tuvo acceso a él de manera ilegítima, como lo son los contratos de confidencialidad y las acciones procesales de solicitud de una medida cautelar, la reivindicación de derechos de propiedad industrial, el juicio oral de competencia desleal, entre otras, las cuales afirman que el Estado de Guatemala cumple con los estándares internacionales, de protección al secreto empresarial, a pesar de no existir una ley específica.

HIPÓTESIS



El Estado de Guatemala cumple con los estándares internacionales de protección al secreto empresarial, ya que cuenta con protección regulada en la Ley de Propiedad Industrial y convenios y tratados internacionales ratificados por Guatemala, que son parte del ordenamiento jurídico interno, los que le permite a su titular revindicar su propiedad cuando esta sea violada por un tercero, garantizando su protección efectiva aun cuando no se cuenta con una ley específica (propia) que reúna el articulado para la protección y observancia del secreto empresarial como en otros países del mundo.

COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS



Para la comprobación de la hipótesis se utilizó el método analítico y el método sintético, pues derivado del análisis realizado sobre legislación nacional, convenios, tratados internacionales y leyes que regulan el secreto empresarial en países industrializados como Inglaterra, Estados Unidos, España e Italia, atendiendo también a los factores sociales, jurídicos y económicos en una empresa y en el país, al momento de la divulgación de un secreto empresarial, y la reconstrucción de la información obtenida del análisis, se determinó que Guatemala sí cumple con los estándares internacionales de protección de los derechos de propiedad industrial.

Derivado de lo anterior, la hipótesis planteada fue validada, ya que el secreto empresarial cuenta con una protección adecuada que le permita a su titular reivindicar su propiedad cuando esta sea violada por un tercero, pues no solo se encuentra regulado en la Ley de Propiedad Industrial, sino también, en convenios y tratados internacionales ratificados por Guatemala que forman parte del ordenamiento jurídico interno.



ÍNDICE

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

CAPÍTULO I

1. Derechos de propiedad intelectual.....	1
1.1. Orígenes.....	1
1.2. Definición.....	4
1.3. Naturaleza jurídica.....	5
1.4. Clasificación.....	6
1.4.1. Derecho de autor y derechos conexos.....	7
1.4.2. Derechos de propiedad industrial.....	10
1.5. Instituciones que resguardan la propiedad intelectual.....	12
1.5.1. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.....	13
1.5.2. Organización Mundial del Comercio.....	17
1.5.3. Cámara de Comercio Guatemalteco Americana.....	20
1.5.4. Cámara Guatemalteca de la Propiedad Intelectual.....	24
1.5.5. Consejo Interinstitucional para la Prevención, Combate a la Defraudación Fiscal y Contrabando y Contrabando Aduanero.....	26

CAPÍTULO II

2. Derechos de propiedad industrial.....	31
2.1. Aspectos comunes entre el derecho de autor y la propiedad industrial.....	31
2.2. Ámbitos de protección de la propiedad industrial.....	33
2.2.1. Signos distintivos.....	34
2.2.2. Patentes de invención.....	37
2.2.3. Modelos de utilidad.....	38
2.2.4. Diseños industriales.....	38
2.2.5. Competencia desleal.....	39
2.2.6. Secreto empresarial.....	40

2.3. Observancia de la propiedad industrial.....	
--	--

CAPÍTULO III

3. Protección del secreto empresarial.....	49
3.1. Orígenes de su protección.....	49
3.2. Naturaleza	51
3.3. Definición	53
3.4. Requisitos	55
3.5. Clasificación.....	58
3.6. Protección jurídica	60
3.6.1. Nacional	60
3.6.2. Internacional.....	63

CAPÍTULO IV

4. Determinación de la protección del secreto empresarial dentro de la legislación guatemalteca de conformidad con la normativa internacional.....	67
4.1. Información privilegiada y su diferencia con el secreto empresarial	67
4.2. Protección del secreto empresarial en los contratos de trabajo y/o prestación de servicio	69
4.2.1. Cláusulas de confidencialidad en materia laboral	71
4.3. Contratos de consultoría relacionados con la propiedad intelectual	73
4.4. Protección del secreto empresarial en otros países	75
4.5. Análisis del cumplimiento de los estándares internacionales en la regulación del secreto empresarial dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco	81
4.6. Consideraciones finales.....	83
CONCLUSIÓN DISCURSIVA.....	85
BIBLIOGRAFÍA.....	87



INTRODUCCIÓN

La investigación es de gran importancia, en virtud de que el secreto empresarial es uno de los activos más valiosos de las empresas que se convierten en herramienta de desarrollo para el país. En ese sentido, se vio la necesidad de realizar un análisis de la legislación nacional e internacional que regula la protección del secreto empresarial, con el fin de establecer si el Estado de Guatemala cumple con los estándares internacionales al adecuar su normativa a aquellos compromisos adoptados internacionalmente y con ello garantizar la protección efectiva del secreto empresarial.

La problemática que ha permitido indagar sobre la necesidad de determinar la protección del secreto empresarial en Guatemala de conformidad con la normativa internacional, es que la utilización del secreto empresarial ha ido en aumento debido al crecimiento de las empresas nacionales e internacionales dentro del país, en virtud de lo anterior se realizó un estudio desde el ámbito jurídico con el fin de determinar si las normas contenidas dentro de la Ley de Propiedad Industrial son suficientes para la efectiva protección del secreto empresarial.

El objetivo general de la investigación era determinar el alcance de la protección del secreto empresarial dentro de la legislación guatemalteca de conformidad con la normativa internacional, objetivo que fue alcanzado, en virtud que al momento de realizar el análisis de la legislación nacional, internacional y de otros países industrializados se contempló que el secreto empresarial encuentra una protección efectiva en Guatemala, ya que no solo se encuentra regulado en la Ley de Propiedad Industrial, sino también, en tratados y convenios internacionales ratificados por Guatemala, derivado de ello el Estado sí cumple con los estándares internacionales.

El contenido de la investigación está estructurado en cuatro capítulos, el primero, hace referencia al término de propiedad intelectual, desarrollando esta rama del derecho y las dos clasificaciones en las que se divide, siendo esta los derechos de autor y



derechos conexos y los derechos de propiedad industrial; en el segundo, se desarrolló específicamente todo lo relativo a los derechos de propiedad industrial; el tercero se refiere al secreto empresarial estableciendo y desarrollando cada uno de los requisitos que debe cumplir la información para que sea considerada como tal; finalmente, en el cuarto, se realizó el análisis de la determinación de la protección del secreto empresarial en la legislación guatemalteca de conformidad con la normativa internacional.

Los métodos utilizados en el trabajo fueron el método analítico y el método sintético, los cuales permitieron comprobar la hipótesis planteada y llegar a la conclusión final. La técnica utilizada para reforzar la investigación fue la revisión bibliográfica.

En Guatemala existe una normativa adecuada, que regula la protección del secreto empresarial, puesto que la Ley de Propiedad Industrial, es una de las mejores a nivel Latinoamérica, que cumple con todos los compromisos internacionales adquiridos por Guatemala, que se derivan de los tratados y convenios internacionales en materia de derechos de propiedad industrial, por ello, se recomienda al Estado de Guatemala velar por el cumplimiento de estas normas, ya que el secreto empresarial es un activo inmaterial de las empresas que al momento de ser revelado pierde su valor económico, en virtud de lo anterior es primordial mantener su confidencialidad.



CAPÍTULO I

1. Derechos de propiedad intelectual

El término de propiedad intelectual hace referencia a esa rama del derecho por medio de la cual el Estado se encarga de proteger las creaciones del intelecto humano, abarcando tanto el derecho de autor y derechos conexos como los derechos de propiedad industrial.

Con el desarrollo de las formas de organización social y las formas de comercio e industria, las áreas del saber humano han ido evolucionando y especializándose para adecuarse a un contexto actual de la forma de hacer negocios. Los derechos de propiedad intelectual han tomado auge en el comercio internacional, haciendo necesaria su protección a través de la creación de legislación nacional e internacional que establezca las pautas y los límites sobre los cuales se debe desarrollar esta rama del derecho, promoviendo, de esta manera, mejores negociaciones dentro y fuera del país y garantizando la protección de los mismos.

1.1. Orígenes

El origen de los derechos de la propiedad intelectual se remonta al derecho romano clásico. “La protección de estos derechos estaba contemplada en el Digesto de Justiniano, en el cual se estableció la *Lex Cornelia de Falsis* que calificaba como ofensa el uso indebido de la marca y las imitaciones, y sancionaba tales hechos con penas de



deportación, pago del doble del valor de la cosa e incluso con la pena de muerte...

embargo, esta protección no fue suficiente, ya que durante esta época e incluso después se conocieron varios hechos de falsificaciones de obras.

En la Edad Media, al contrario de la Edad Clásica, existió una disminución en la producción de libros, pues los monasterios eran las únicas instituciones que se encargaban de la redacción y producción de los mismos, siendo los monjes y los frailes quienes tenían la tarea de copiar obras clásicas, aunque lo hacían de manera escasa, limitada y desprovista de una rigurosa protección legal.

Posteriormente, en la Edad Moderna, con la invención de la imprenta por Johann Gutenberg, a finales del Siglo XV, se creó una revolución en la producción y distribución de obras literarias, que trajo consigo el aumento de la demanda de libros, derivado de la facilidad de su reproducción a bajo costo, permitiendo, de esta manera, el acceso al público a las obras literarias. Es en este momento cuando por primera vez la producción intelectual del ser humano comienza a generar riqueza, surgiendo así la necesidad de crear un mecanismo que regulara esa reproducción desenfrenada de libros.

Primero este mecanismo "... surgió mediante un privilegio que concedían los monarcas a los escritores a efecto de que éstos hiciesen imprimir sus obras. Estos privilegios que otorgaban a través de cartas patentes de la cancillería y no se otorgaban a las obras de arte puesto que en aquella época no existían procedimientos industriales para su reproducción."² De esta manera los privilegios fueron monopolios de explotación que

¹ Berkemeyer, Hugo. **Estudios de derecho y propiedad intelectual.** Pág. 123

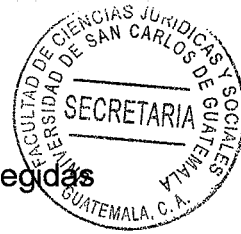
² Flores Juárez, Juan Francisco. **Los derechos reales.** Pág. 22



permitieron a los impresores un beneficio empresarial a cambio de su inversión, ya que consistían en que solamente el impresor podía editar y distribuir las obras, impidiendo en un principio la libre competencia. Eran de carácter temporal y de acuerdo al territorio.

Esta regulación tenía por objeto incentivar la actividad editorial, sin embargo, terminó generando una tendencia de tipo monopolística que no permitía el ingreso de nuevos empresarios. Es por ello que, producto de la tensión surgida entre los grandes impresores, quienes tenían la exclusividad de edición de las obras, y quienes defendían la libertad de imprenta, en 1710 en Inglaterra se aprobó el Estatuto de la Reina Ana, aboliendo los privilegios que se concedían a los impresores, siendo esta la primera ley conocida sobre derechos de autor. Seguidamente países como España, Francia y Estados Unidos aprobaron dentro de su legislación nacional normativa reconociendo el derecho individual de autor.

Fue en la exposición internacional de invenciones de Viena, donde surgió la necesidad de proteger internacionalmente las obras intelectuales, es por ello que en 1883 se firmó el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, suscrito por el Estado de Guatemala el 20 de marzo de 1883, ratificado el 20 de abril de 1998, aprobado a través del Decreto 11-98 del Congreso de la República de Guatemala de fecha 18 de febrero de 1998 y depositado en la OMPI el 18 de mayo de 1998. Asimismo, en 1886 se firmó el Convenio de Berna para la Protección de las Obras literarias y Artísticas, cuya adhesión por parte de Guatemala se aprobó a través del Decreto 71-95 del Congreso de la República de Guatemala, publicado el cinco de noviembre de 1995 y depositado en la OMPI el 28 de abril de 1997, siendo este y el Convenio de París, los primeros acuerdos



internacionales para asegurar a los creadores que sus obras se encontrarán protegidas en otros países.

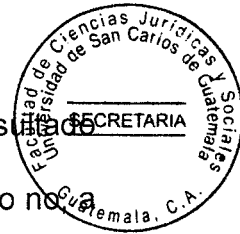
1.2. Definición

Los derechos de propiedad intelectual pueden definirse como el "...conjunto de derechos resultantes de las concepciones de la inteligencia y del trabajo intelectual, contemplados principalmente desde el aspecto del provecho material que de ellos puede resultar."³

Así se dice que el término de propiedad intelectual hace referencia a todas las creaciones provenientes del ingenio humano, es decir, ideas, expresiones, invenciones, que son resultado de la actividad privada y que permite a su propietario la libre disposición sobre las mismas.

El Artículo 2 del Convenio de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, o Convención de Estocolmo, ratificado por Guatemala el 21 de diciembre de 1982, depositado el 31 de enero de 1983 y en vigencia desde el 30 de abril de 1983, señala que la propiedad intelectual se refiere a los derechos relativos a las creaciones y actividades siguientes: Obras literarias, artísticas y científicas, las interpretaciones y ejecuciones de los artistas, los fonogramas, las emisiones de radiodifusión, las invenciones en todos los campos de la actividad humana, los descubrimientos científicos, los dibujos y modelos industriales, las marcas de fábrica, de comercio y de servicio, los nombres y denominaciones comerciales y la represión de la competencia desleal.

³ Sherwood, Robert. **Propiedad intelectual y desarrollo económico**. Pág. 23



La propiedad intelectual también puede definirse de la siguiente forma: “Es el resultado de aplicar la noción de goce y disposición sobre una cosa, sea su índole material o no, a la actividad intelectual en lo literario, artístico e industrial, y en virtud del cual autores, inventores y demás titulares de tales derechos han podido ejercer actos de dominio en relación con las diferentes formas de explotación de sus creaciones.”⁴

Por ello se dice que la propiedad intelectual es la rama del derecho público mediante la cual el Estado protege la actividad creadora del ser humano, es decir, el resultado de su esfuerzo en el campo literario, artístico, científico, la industria y el comercio, como son las creaciones de la mente: Invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio, estableciendo las creaciones que deben ser protegidas, los requisitos que en cada caso permiten acceder a esa protección y las condiciones a las cuales quedará sujeto el titular del derecho para su ejercicio y explotación. Establece la prohibición impuesta a terceros de utilizar o revelar las creaciones producto del intelecto humano sin la autorización de su titular, con el objeto de evitar de esta manera las vulneraciones a los derechos del autor o inventor.

1.3. Naturaleza jurídica

La naturaleza jurídica de la propiedad intelectual se encuentra establecida en las leyes específicas de la materia, siendo estas la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos y la Ley de Propiedad Industrial.

⁴ Zapata López, Fernando; Marco Antonio Palacios López; Ricardo Alberto Antequera Hernández. **El rol del Estado en la administración de sistemas de propiedad intelectual**. Pág. 154



Dentro de la legislación guatemalteca los derechos de propiedad intelectual pertenecen a la rama del derecho público, tal como lo establece el Artículo 1 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos conexos: “La presente ley es de orden público y de interés social...” Asimismo el Artículo 1 de la Ley de Propiedad Industrial, la cual establece lo siguiente: “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.”

Su objeto de estudio son todas las creaciones que surgen del intelecto humano y que deben ser protegidas por parte del Estado. Se encarga de proteger el dominio que tiene una persona sobre su creación, específicamente, sobre bienes inmateriales.

Derivado de ello, todas las creaciones que son protegidas por la propiedad intelectual tienen como característica en común la exclusividad conferida a su titular para el ejercicio de los derechos establecidos en la legislación, siendo este el único facultado para su aprovechamiento económico y para transmitir este derecho a un tercero.

1.4. Clasificación

La Constitución Política de la República de Guatemala establece en el Artículo 42 lo siguiente: 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.”

De esta manera el Estado de Guatemala reconoce, garantiza y protege la creación del intelecto humano como un derecho inherente a su creador o inventor, confiriéndole a su titular la exclusividad de su creación, para ser el único facultado de su aprovechamiento económico, para transmitir este derecho a un tercero y, en general, para el ejercicio de todos los demás derechos establecidos en la legislación nacional e internacional. Dependiendo del campo al que pertenecen las creaciones que se protegen, la propiedad intelectual se clasifica en dos ramas: Derecho de autor y derechos conexos, y la propiedad industrial.

Esta clasificación obedece a la separación realizada en el ámbito internacional al momento de aprobarse los primeros acuerdos sobre propiedad intelectual, por un lado, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que contiene disposiciones que protegen las marcas, dibujos industriales, patentes, inventos y normas relativas a la represión de la competencia desleal, por el otro lado, el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, que contiene disposiciones para la protección de obras.

1.4.1. Derecho de autor y derechos conexos

El derecho de autor es “la rama del derecho que regula los derechos subjetivos del autor sobre las creaciones que presentan individualidades resultantes de su actividad

intelectual, que habitualmente son enunciados como obras literarias, musicales, teatro, artísticas, científicas y audiovisuales.”⁵ La concepción jurídica latina reconoce la calidad de autor en la persona física creadora de la obra y como excepción admite la autoría cuando nazca en cabeza de otras personas como en las obras colectivas, salvo pacto en contrario.

El objeto principal de esta rama de la propiedad intelectual es proteger la producción, difusión, comercialización y distribución de las creaciones del ingenio, es decir, la actividad creadora del ser humano y el resultado de su esfuerzo, puesto que el derecho de autor no protege ideas si estas no se exteriorizan físicamente mediante un soporte material, como resultado de un acto de reproducción, mediante la escritura, la palabra hablada, la música, el dibujo, la pintura, la escultura, la televisión, bases de datos, entre otros. Esta creación recibe el nombre de obra y para que sea protegida por el derecho de autor tiene que ser una creación formal, individual y original y susceptible de ser divulgada o reproducida.

Tal como lo establece el Artículo 18 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, los derechos de autor comprenden facultades de contenido personal o derechos morales y facultades de índole económica o derechos patrimoniales.

Los primeros, derechos morales, son el aspecto del derecho de autor que protege la personalidad del autor en relación con su obra, se refiere a ese derecho que tiene el autor que su nombre aparezca en la obra, que se respete su calidad de creador de la

⁵ Lipszyc, Delia. **Derecho de autor y derechos conexos**. Pág. 11



misma y el derecho a decidir sobre su divulgación. Comprende el derecho a la paternidad y la integridad de la obra. Los derechos morales son inalienables, imprescriptibles e irrenunciables. Su fundamento legal se encuentra en los Artículos 18 y 19 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos.

Los segundos, derechos patrimoniales, son facultades que permiten al autor explotar su obra con el objeto de obtener ganancias dinerarias. Según el primer párrafo del Artículo 21 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos “el derecho pecuniario o patrimonial, confiere al titular del derecho de autor las facultades de utilizar directa y personalmente la obra, de transferir total o parcialmente sus derechos sobre ella y de autorizar su utilización por terceros.”

Los derechos patrimoniales nacen al momento de la publicación o reproducción de la obra, a diferencia de los derechos morales, estos derechos sí son objeto de comercio y están sujetos a un plazo de protección, en Guatemala durante toda la vida del autor y 75 años después de su muerte, vencido este plazo la obra entra al dominio público.

En cuanto a los derechos conexos, estos son el conjunto de facultades que la ley otorga a personas que, sin ser autores, tienen relación con la obra al aportar nuevos elementos creativos o por los esfuerzos que realizan para la difusión y utilización de la misma. Bajo el concepto de derechos conexos quedan comprendidas las facultades reconocidas a los artistas, intérpretes, ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de difusión. Es oportuno indicar que los derechos conexos se derivan de los derechos de autor y están íntimamente relacionados, el factor común entre ellos es el de estar



vinculados en la mayoría de los casos con una obra intelectual preexistente y significar una actividad de mediación entre la obra y el público. Su fundamento legal se encuentra en el Artículo 50 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos.

Asimismo, a nivel internacional los derechos conexos se encuentran regulados en los siguientes convenios internacionales: El Convenio Internacional sobre la Protección de los Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión adoptada en Roma el 26 de octubre de 1961, aprobado por Guatemala el 29 de octubre de 1976 a través del Decreto 37-70 emitido el 18 de agosto de 1976 y el Convenio para la Protección de los Productores de Fonogramas contra la Reproducción no autorizada de sus Fonogramas, adoptado en Ginebra el 29 de octubre de 1971 y aprobado por Guatemala el tres de noviembre de 1976 a través del decreto 36-76 emitido el 18 de agosto de 1976. Dichos convenios forman parte del ordenamiento jurídico interno.

1.4.2. Derechos de propiedad industrial

Los derechos de propiedad industrial pueden ser definidos como el conjunto de facultades "...que adquiere por sí mismo el inventor o descubridor con la creación o descubrimiento de cualquier invento relacionado con la industria; y el productor fabricante o comerciante con la creación de signos especiales con los que aspira a distinguir de los similares los resultados de su trabajo." ⁶ Esta rama de la propiedad intelectual tiene por objeto la protección, estímulo y fomento de la actividad creadora del

⁶ Cabanellas de Torres, Guillermo. **Diccionario jurídico elemental**. Pág. 325



ser humano en el campo de la industria y el comercio. Siendo las creaciones que se protegen las siguientes: Signos distintivos comerciales o industriales, patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, así como la protección de los secretos empresariales y disposiciones relacionadas con el combate de la competencia desleal, tal como se establece en el Artículo 1 de la Ley de Propiedad Industrial.

“Constituye la propiedad industrial el derecho atribuido a determinadas personas para explotar exclusivamente, durante cierto número de años, las actividades fabriles 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.”⁷ Se refiere a la protección de la actividad creadora del ser humano en el campo de la industria y el comercio. De esta manera, la propiedad industrial es la facultad exclusiva que el Estado otorga a una persona individual o jurídica para usar y disponer de una invención o un signo distintivo, que permite a los consumidores diferenciar sus productos o servicios de otros en el mercado nacional e internacional, evitando de esta manera que los derechos de su propiedad sean explotados por otros sin contar con la autorización correspondiente. El Artículo 43 constitucional establece lo siguiente: Libertad de industria, comercio y trabajo. “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”.

Es importante establecer que en el tema de la inversión que se realiza en la explotación y comercialización de las creaciones intelectuales, en el campo de la industria y el

⁷ *Ibíd.* Pág. 473



comercio, se ve estimulada por una adecuada protección que garantiza al inversionista o empresario que no se verá afectado por la falsificación de sus productos o bien por la revelación del secreto empresarial, mientras estas creaciones se encuentren protegidas. En Guatemala esta rama de la propiedad intelectual se encuentra regulada específicamente en la Ley de Propiedad Industrial. En conclusión se puede establecer que mientras exista una mejor protección a los secretos empresariales, será mayor la atracción a inversores en el campo de la industria y el comercio.

A nivel internacional por el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, Adpic, ratificado el 15 de junio de 1995, aprobado por el Decreto 37-95, en vigencia desde el 21 de julio de 1995 y depositado en la OMC el 21 de julio de 1995, el Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes, el Tratado sobre el Derecho de Patentes, PLT, del cual Guatemala es parte desde el 14 de julio de 2006, y el Tratado sobre Derecho de Marcas, TLT, cuya adhesión por Guatemala se hizo el 12 de septiembre de 2016.

1.5. Instituciones que resguardan la propiedad intelectual

A nivel internacional existe diversidad de instituciones que velan por el cumplimiento efectivo de las normas que regulan la propiedad intelectual, entre ellas, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, de la que Guatemala es miembro, la Organización Mundial del Comercio, OMC.



En Guatemala como instituciones que velan por el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual están: La Cámara Guatemalteca de la Propiedad Intelectual, de reciente creación, la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana, Amcham, por medio de su Comité de Propiedad Intelectual, que funciona desde hace aproximadamente 25 años, y, en menor grado, el Consejo Interinstitucional para la Prevención, Combate a la Defraudación Fiscal y Contrabando Aduanero, Coincon.

1.5.1. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, es una organización intergubernamental que pasó a ser un organismo especializado del Sistema de Naciones Unidas. Fue creada el 14 de julio de 1967 con la firma de la Convención de Estocolmo, la cual entró en vigencia en 1970 y enmendada posteriormente en 1979. Su sede se encuentra en Ginebra, Suiza. Es oportuno hacer la acotación que la Asamblea de Naciones Unidas declaró el 26 de abril como el día mundial de la propiedad intelectual, con el objeto de dar a conocer la función que tienen los derechos de propiedad Intelectual en el fomento de la innovación y creatividad.

Sus orígenes se remontan al momento de la adopción del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial en 1883 y el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas en 1886, los cuales eran administrados por dos secretarías, posteriormente, en 1983 estas dos secretarías se unieron para formar las Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual, conocidas por sus siglas en francés como Birpi, las cuales tenían su sede en Berna,



Suiza, y se encontraban compuestas por siete funcionarios. Esta entidad fue conocida como la precursora de la OMPI, ya que en 1970 la Birpi se convierte en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

La OMPI tiene como objetivos principales el fomentar la protección de la propiedad intelectual alrededor del mundo, estimulando la innovación, el desarrollo económico, social y cultural, asimismo, se encarga de asegurar la cooperación administrativa de las uniones establecidas a través de la celebración de tratados internacionales.

Según el Convenio de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual o Convenio de Estocolmo, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual tiene a su cargo cuatro actividades específicas, que contienen aspectos de naturaleza normativa, programáticas, de normalización y de registro, las mismas son las bases de su razón de ser, siendo las que describen a continuación:

- a. Actividades normativas: Consiste en el establecimiento de normas para la protección y observancia de la propiedad intelectual a través de la revisión de los tratados internacionales existentes y la celebración de nuevos tratados.

Actividades programáticas: Se refiere al asesoramiento de naturaleza técnica, jurídica y la capacitación que debe prestar la OMPI a los Estados miembros en el ámbito exclusivo de derechos de propiedad intelectual, ya sea en forma individual o a grupos de países que comparten intereses comunes, con el fin de promover las actividades creativas, suministrar información, transferencia tecnológica y el fortalecimiento a las instituciones



encargadas de la propiedad intelectual en esos países.

- b. Actividades de normalización y de clasificaciones internacionales: Comprende la cooperación entre las oficinas encargadas de la propiedad industrial, para el registro de marcas, patentes, diseños y dibujos industriales.

- c. Registro y presentación de solicitudes: Comprende la prestación de servicios referentes a la recepción y administración de solicitudes internacionales presentadas por parte de los titulares de los derechos de propiedad industrial, para el registro de marcas, patentes de invención, diseños y dibujos industriales.

La OMPI cuenta con 192 Estados miembros con quienes trabaja conjuntamente para estudiar y dar cumplimiento a las normas y procedimientos en materia de propiedad intelectual. Estos Estados determinan la orientación estratégica, el presupuesto y las actividades de la Organización a través de sus órganos decisorios. Para convertirse en un miembro de la OMPI el Estado debe depositar el instrumento de ratificación o adhesión en poder del Director General de la Organización. El Estado de Guatemala es miembro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual desde el 30 de abril de 1983, cuando se depositó el instrumento de adhesión.

El Convenio de la OMPI establece que puede ser miembro de la Organización cualquier Estado miembro de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial o de la Unión de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, cualquier Estado miembro de Naciones Unidas, de sus organismos especializados, del Organismo



Internacional de Energía Atómica o del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y todo Estado que sea invitado por la Asamblea General de la OMPI a formar parte dicha Organización.

La OMPI cuenta con tres órganos rectores según el Convenio que la creó, siendo estos los siguientes:

- a. Asamblea General: Es uno de los principales órganos decisorios de formulación de políticas, se encuentra conformada por todos los Estados miembros de la OMPI que también sean de Naciones Unidas, reunidos en sesiones ordinarias o extraordinarias. Entre las funciones más importantes de este órgano se encuentra nombrar al Director General de la Organización a propuesta del Comité de Coordinación, examinar y aprobar los informes realizados por esta, asimismo, se encarga de aprobar el presupuesto de la entidad.
- b. Conferencia de la OMPI: Este es un órgano de naturaleza decisoria encargado de aprobar las modificaciones al Convenio. Se integra por todos los Estados miembros de la OMPI.
- c. Comité de Coordinación: Se integra por miembros elegidos entre quienes conforman el Comité Ejecutivo de la Unión de París y la Unión de Berna. Es el encargado de brindar asesoría a los órganos de las Uniones, la Asamblea General, la Conferencia de la OMPI y el Director General sobre las cuestiones administrativas y financieras que le sean requeridas, de preparar el proyecto del día y en ocasiones proponer al



candidato para el puesto de Director General del aludido Comité.

1.5.2. Organización Mundial del Comercio

La Organización Mundial del Comercio, OMC, es el organismo internacional, dentro del marco de Naciones Unidas, que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre países. Su labor principal es la apertura de mercados y reducción de obstáculos comerciales. Fue creada el primero de enero de 1995, tras la conclusión de las negociaciones de la Ronda de Uruguay.

Sus orígenes se remontan a la firma del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, conocido por sus siglas como GATT, en 1947, del cual Guatemala es parte desde el 10 de octubre de 1961, mecanismo responsable de la creación y gestión de reglas del sistema multilateral del comercio, entre 1948 a 1994. El objetivo de la GATT fue realizar ocho rondas de negociaciones comerciales con el fin de promover la reducción de tarifas y demás barreras del comercio, a través de la cooperación internacional. La octava ronda, conocida como Ronda de Uruguay, culminó con la creación de la OMC.

La OMC es la única organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Los pilares sobre los que descansa son los Acuerdos de la OMC, que han sido negociados y firmados por la mayoría de los países que participan en el comercio mundial y ratificados por sus respectivos Parlamentos. El objetivo es garantizar que los intercambios comerciales se realicen de la forma más fluida.



Su principal función radica en colaborar con los miembros de la OMC para asegurarse de que las negociaciones progresen satisfactoriamente y que las normas del comercio internacional se apliquen y se hagan cumplir correctamente. Actualmente la OMC cuenta con 164 miembros, siendo el Estado de Guatemala un país miembro desde el 21 de julio de 1995.

La OMC tiene asignado una serie de ámbitos de actuación, de los cuales se pueden mencionar los siguientes: Comercio de mercancías GATT 1994, Comercio de servicios GATS, Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio Adpic, normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias, mecanismo de examen de políticas comerciales y cuatro acuerdos plurilaterales, cuyas normas afectan esencialmente a los países que los han firmado. La estructura de la OMC es la siguiente:

- a. Conferencia ministerial: Es el órgano supremo de la OMC y se encuentra compuesta por representantes de todos sus países miembros. Debe reunirse por lo menos cada dos años. Tiene la facultad para aceptar decisiones sobre todos los asuntos que se encuentren comprendidos dentro de los acuerdos multilaterales.
- b. Consejo general: Compuesto por representantes de sus países miembros. Le corresponde adoptar las medidas que sean necesarias y llevar a cabo las tareas concretas que se le atribuyan en el Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio, firmado el 15 de abril de 1994 y del cual Guatemala es parte desde el 21 de julio de 1995. Su sede se encuentra en Ginebra. Ejerce las funciones de la



conferencia en los intervalos entre reuniones. Su función más importante es la de ser el órgano de solución de diferencias y el órgano de examen de políticas comerciales.

- c. Consejo del comercio de mercancías, el consejo del comercio de servicios y el consejo de los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, consejo de los Adpic: Quienes rinden informe al consejo general. Estos consejos desempeñan las funciones a ellos atribuidas en los respectivos acuerdos y por el consejo general. Establecen sus respectivas normas de procedimiento, a reserva de aprobación por el consejo general. Pueden formar parte de estos consejos representantes de todos los miembros. Se reúnen según sea necesario para el desempeño de sus funciones.

- d. La Secretaría: Se encuentra dirigida por un Director General electo por la conferencia ministerial. Su función principal consiste en prestar apoyo técnico a los distintos consejos y comités y a las mismas conferencias ministeriales, además dentro de sus atribuciones esta prestar asistencia técnica a los países en desarrollo en temas de propiedad intelectual, analizar el comercio mundial y dar a conocer al público y a los medios de comunicación los asuntos relacionados con la Organización Mundial del Comercio.

La Secretaría también presta asistencia jurídica en los procedimientos de solución de diferencias y asesora a los gobiernos interesados en adherirse a la Organización Mundial del Comercio. En conclusión se determina que es un órgano de naturaleza consultiva que oportunamente brinda asesorías jurídicas. En virtud de lo anterior, se



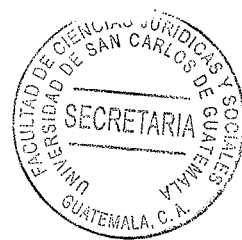
determina que la Organización Mundial del Comercio cuenta igualmente con un importante número de comités y grupos de trabajo especializados que tiene a su cargo otras atribuciones además de los distintos acuerdos que fortalecen las relaciones bilaterales relacionadas con el comercio como son temas relacionados con el medio ambiente, el desarrollo socioeconómico de sus miembros, las solicitudes de adhesión a la Organización y los acuerdos comerciales regionales.

1.5.3. Cámara de comercio guatemalteco americana

La Cámara de comercio guatemalteco americana, conocida por sus siglas en inglés como Amcham, es una entidad privada, no lucrativa y apolítica, con domicilio en el departamento de Guatemala, conformada por personas de negocios, que tiene como funciones principales la promoción del comercio bilateral, fuentes de trabajo, el desarrollo económico, social, ambiental y la inversión entre Guatemala y los Estados Unidos de América.

De conformidad con el Artículo 4 de los Estatutos de Amcham Guatemala, "Los objetivos de la Cámara son:

- a) Promover el comercio bilateral y la inversión entre los Estados Unidos de América y Guatemala.
- b) Representar los intereses de sus asociados ante las autoridades de los Estados Unidos de América y Guatemala.
- c) Participar en programas de desarrollo cívico, económico, social y ambiental en



beneficio de Guatemala.

- d) Estimular el desarrollo socioeconómico del país a través de actividades que realizan y que presten sus asociados al público.
- e) Promover legislación que favorezca las actividades de sus afiliados.
- f) Promover y estimular legislación tendiente a que se realicen inversiones extranjeras en empresas nacionales o extranjeras para el beneficio de sus asociados para el mejor logro de sus fines.
- g) Impulsar una mayor responsabilidad social en la comunidad.
- h) Desempeñar cualquier otra acción, que, de acuerdo a su naturaleza y condición, pueda o deba ejercer en beneficio de la economía nacional.”

Los objetivos anteriores son reflejo, de los intereses que busca esta Cámara, que van orientadas al fortalecimiento de las relaciones comerciales entre Guatemala y los Estados Unidos de América, buscando la promoción y fomento de las condiciones apropiadas, para inversiones rentables en favor de sus afiliados.

En cuanto a la estructura orgánica de Amcham, esta se encuentra regulada en el Artículo 13 de sus estatutos, el cual establece lo siguiente: “El gobierno de la Cámara será ejecutado por:

- a) La Asamblea General;



b) La Junta Directiva;

c) El Presidente de la Junta Directiva; y

d) El Director Ejecutivo. La Asamblea General es el órgano supremo de la Cámara”.

Los cuatro órganos anteriores, conforman la estructura organizacional y ejes de funcionamiento de la Cámara, por consiguiente, a continuación, se procederá desarrollar cada uno de los órganos establecidos en los estatutos de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana, determinando el funcionamiento e importancia de los mismos:

a. La Asamblea General: Es la autoridad suprema de la Cámara. La toma de decisiones dentro de la misma se tomará por la simple mayoría, es decir la mitad más de uno de los miembros con derecho a voto, presentes o debidamente representados. Dentro de sus principales atribuciones se encuentra elegir y remover a los miembros de Junta Directiva, determinando los cargos que cada uno debe desempeñar, conferir facultades especiales a la Junta Directiva o algunos de sus miembros y establecer la forma de obtención de fondos para atender las necesidades de la Cámara.

b. La Junta Directiva: Es el órgano director de la Cámara y estará conformado por un presidente, un primer vicepresidente, un segundo vicepresidente, un secretario, un secretario asistente, un tesorero, un tesorero asistente y diez vocales. Dentro de sus funciones principales se encuentra el dar cumplimiento a las órdenes que emanan de



la Asamblea General, velar por el estricto cumplimiento de los estatutos de las Cámara y demás cuerpos legales que le sean aplicables y designar al director ejecutivo, este es órgano que toma las decisiones relevantes dentro de la misma.

- c. El Presidente de Junta Directiva: Su función principal es presidir la sesiones de Asamblea General y Junta Directiva y representar legalmente a la Cámara, conocer y aprobar el nombramiento del presidente de cada comité, representar judicial y extrajudicial de la Cámara ante el Gobierno, el departamento, las municipalidades, los tribunales de justicia los y los gobiernos de otros países, otorgar poderes, renunciar al fuero de su domicilio y someterse a la jurisdicción de los tribunales competentes.
- d. El Director Ejecutivo: Es nombrado por la Junta Directiva y dentro de sus principales atribuciones se encuentra el hacer cumplir las órdenes emitidas por el Presidente de Junta Directiva, conducir negocios y mantener buenas relaciones con otras Cámaras y ser el responsable del manejo de la oficina, empleados y demás recursos de la Cámara.

La Cámara de Comercio guatemalteco americana cuenta con un Comité de Propiedad Intelectual cuyo objetivo es educar y capacitar a los jueces y autoridades del gobierno, así como divulgar la importancia que tiene el análisis de proyectos de ley y reglamentos relacionados con los derechos de propiedad intelectual en Guatemala, para la inversión y desarrollo del país y siempre con aras de buscar el fortalecimiento entre las relaciones comerciales de Estados Unidos y Guatemala. Este Comité tuvo una incidencia



importante, al ser el encargado de promover y apoyar al país al momento de la entrada en vigencia de la Ley de Propiedad Industrial y la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, asimismo, las primeras capacitaciones de jueces y magistrados en el tema de propiedad intelectual.

1.5.4. Cámara guatemalteca de la Propiedad Intelectual

La Cámara guatemalteca de la Propiedad Intelectual, conocida por sus siglas como Campi, de conformidad con sus Estatutos se establece lo siguiente: Artículo 1 Naturaleza “es una organización de carácter privado, no lucrativa, no religiosa, apolítica, cultural, académica, educativa y de desarrollo integral de sus asociados.” Está encargada de promover, desarrollar y divulgar la importancia de la protección de la propiedad intelectual, la defensa de los intereses de sus asociados, reunir a las personas que se dediquen o deseen colaborar en el estudio, difusión, desarrollo y perfeccionamiento del derecho de propiedad intelectual, conocer y resolver las consultas que se le formulen sobre el tema, organizar conferencias, talleres, congresos y demás eventos académicos con el objeto de difundir el conocimiento y defensa de la propiedad intelectual en Guatemala.

En atención a su estructura orgánica los estatutos de la Campi establecen lo siguiente: Artículo 9 Órganos. “Son órganos de la Cámara los siguientes:

a. Asamblea General;

b. Junta Directiva;



- c. Órgano de Fiscalización;
- d. Tribunal de Honor; y
- e. Comité Académico de sus estatutos”.

En virtud de lo anterior se realiza un análisis de las funciones esenciales de cada uno de los órganos, que conforman la estructura de la Cámara Guatemalteca de Propiedad Intelectual, el cual está fundamentado de conformidad con lo establecido en sus estatutos internos, siendo estos los siguientes:

- a. Asamblea General: Es la máxima autoridad de la Cámara y se integra con los asociados activos presentes y legalmente representados. Tiene como función elegir a los asociados de la Junta Directiva, determinar el monto de las cuotas ordinarias y extraordinarias que deben pagar sus asociados, conocer y resolver los informes de actividades, estados financieros, planes de trabajo y, en general, conocer cualquier asunto de su competencia.
- b. Junta Directiva: Es el órgano ejecutivo y administrativo de la Cámara guatemalteca de Propiedad Intelectual, la Junta Directiva se encuentra integrada por el presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y tres vocales. Su duración es de dos años y el desempeño de los cargos es *ad honorem*. Por otra parte es importante establecer que este órgano es el encargado como función principal tiene la exclusividad de cumplir y hacer que se cumplan los reglamentos y resoluciones del órgano máximo



de la Cámara, la Asamblea General. En conclusión se puede determinar que **es el** órgano rector de la Cámara y por jerarquía sólo esta bajo la Junta Directiva.

- c. Tribunal de Honor: Es el órgano disciplinario de la Campi a quien corresponde conocer y resolver las denuncias presentadas en contra de sus asociados e imponer las sanciones respectivas. Se integra por tres asociados activos que no sean miembros de la Junta Directiva.

- d. Comité Académico: Es el órgano encargado de propiciar el desarrollo científico, literario, artístico y cultural que permita la superación de sus asociados. Este órgano se integra con tres asociados elegidos por la Asamblea General para un período de dos años.

1.5.5. Consejo Interinstitucional para la Prevención, Combate a la Defraudación Fiscal y Contrabando Aduanero

A través del Decreto 20-2006 del Congreso de la República de Guatemala, Disposiciones Legales para el Fortalecimiento de la Administración Tributaria, se creó el Consejo Interinstitucional para la Prevención, Combate a la Defraudación Fiscal y al Contrabando Aduanero, por sus siglas Coincon, como un órgano de apoyo y asesoría que se encarga de fortalecer a la Administración Tributaria, principalmente en el cumplimiento de lo establecido en el Artículo 75 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano y el Artículo 316 de su Reglamento, que se refieren a la protección de la propiedad intelectual y los que se desarrollarán más adelante.



Dentro de las funciones del Coincon se encuentran ser el órgano asesor y consultor de la Superintendencia de Administración Tributaria y apoyar a la Administración Tributaria en las acciones que esta emprenda en la prevención, combate y erradicación de la defraudación tributaria y contrabando aduanero, con el objetivo de fortalecer y complementar lo establecido dentro de la legislación nacional guatemalteca e internacional que regula la protección de los derechos de propiedad industrial y el régimen aduanero.

En cuanto a la integración del Coincon de conformidad con el Decreto 20-2006, del Congreso de la República de Guatemala, Disposiciones Legales para el Fortalecimiento de la Administración Tributaria, establece en el Artículo 65 lo siguiente: Integración. “El Consejo Interinstitucional para la Prevención, Combate a la Defraudación Fiscal y al Contrabando Aduanero estará integrado por siete miembros, cada uno de los cuales representará a las siguientes instituciones: a) Superintendencia de Administración Tributaria; b) Ministerio de Finanzas Públicas; Ministerio de Gobernación, Ministerio Público; c) Procuraduría General de la Nación; y, d) Ministerio de Economía.”

La presidencia del Consejo Interinstitucional para la Prevención, Combate a la Defraudación Fiscal y al Contrabando Aduanero le corresponde al representante de la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT. El Consejo Interinstitucional tiene otra atribución importante que se encuentra establecida en el Código Aduanero Uniforme Centroamericano, aprobado por el gobierno de Guatemala por el Decreto Ley 123-84 de fecha 28 de diciembre de 1984, y ratificado mediante Acuerdo Gubernativo 771-85 del cinco de octubre de 1985, ya que en el Artículo 75 estipula que los



procedimientos aduaneros en materia de propiedad intelectual se encuentran establecidos en el reglamento conforme a los acuerdos internacionales vigentes.

Derivado de ello en el Artículo 316 del Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano se establece lo siguiente: Medidas en frontera en materia de propiedad intelectual. “Los servicios aduaneros de los Estados Parte tendrán competencia para la ejecución de las medidas en frontera en materia de propiedad intelectual a las mercancías que pudieran estar infringiendo derechos de propiedad intelectual, de conformidad con lo establecido en la legislación aplicable. Se entenderá por medidas en frontera las aplicadas por la Autoridad Aduanera tendientes a la debida observancia y defensa de los derechos de propiedad industrial, derecho de autor y derechos conexos.”

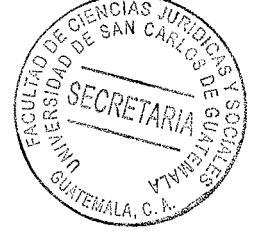
El citado Artículo establece que las autoridades aduaneras deben intervenir para la aplicación de las medidas en frontera con base en resoluciones de la autoridad competente o de oficio cuando corresponda, asimismo, por denuncia del titular del derecho debidamente acreditado, previa constitución de una garantía para indemnizar posibles daños y perjuicios al consignatario de las mercancías.

Como consecuencia la Autoridad Aduanera puede retener de forma precautoria las mercancías e impedir el despacho de las mismas. Inmediatamente debe notificar al titular de los derechos de propiedad intelectual supuestamente violados para que éste inicie las acciones legales que correspondan. De no hacerlo, la Autoridad Aduanera puede proceder a autorizar el despacho de las mercancías, salvo que exista presunción



fundada de delito, en cuyo caso se pondrá a disposición de la autoridad competente La Autoridad Aduanera, previa orden de la autoridad competente, puede proceder a la destrucción de las mercancías que infrinjan derechos de propiedad intelectual protegidos, cuando corresponda.

De esta manera es como la Autoridad Aduanera a la que hace referencia el cuerpo normativo mencionado es el Consejo Interinstitucional para la Prevención, Combate a la Defraudación Fiscal y al Contrabando Aduanero, en virtud que se encuentra íntimamente relacionado con la propiedad intelectual al ser este el órgano especializado de la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, que tiene como función la prevención, control, combate y erradicación del contrabando aduanero, protegiendo así los derechos de propiedad intelectual.





CAPÍTULO II

2. Derechos de propiedad industrial

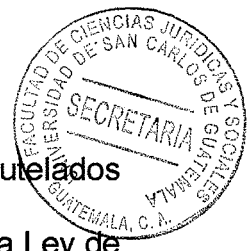
Los derechos de propiedad industrial se encuentran regulados específicamente dentro de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala. Esta ley tiene por objeto la protección, estímulo y fomento de la actividad creadora del ser humano en el campo de la industria y el comercio, entre ellos: Los signos distintivos comerciales o industriales, patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, así como la protección de los secretos empresariales y disposiciones relacionadas con el combate de la competencia desleal.

2.1. Aspectos comunes entre el derecho de autor y la propiedad industrial

Las áreas de los derechos de propiedad intelectual no siempre están totalmente separadas. "... Los elementos comunes a la actividad creadora de la inteligencia humana están interconectados – y a veces superpuestas – como, por ejemplo, en los casos de las obras artísticas y los dibujos y modelos industriales de las obras y las frases publicitarias (o eslóganes)."⁸

Derivado de lo anterior es posible observar que en el caso de los dibujos, si bien, por un lado, el derecho de autor los protege en sí mismos, como expresiones de arte no aplicada, por el otro, la propiedad industrial los protege como obras de artes aplicadas en cuanto representan formas ornamentales o el aspecto incorporado o aplicado a un

⁸ Lipszyc, *Op. Cit.* Pág. 16



producto industrial. De esta manera diversas legislaciones permiten que sean tutelados por ambos ordenamientos, la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos y la Ley de la Propiedad Industrial, aunque con la limitación de que no pueden ser invocados simultáneamente en la defensa judicial de los derechos.

Esto también ocurre con las frases publicitarias, las que pueden ser registradas como marcas sin perjuicio de la protección que les brinda el derecho de autor cuando tienen la originalidad suficiente.

Esta posibilidad se regula en el Convenio de Berna para la Protección de las Obras literarias y Artísticas de 1886, cuya adhesión por parte de Guatemala se aprobó a través del Decreto 71-95 del Congreso de la República de Guatemala, publicado el cinco de noviembre de 1995 y depositado en la OMPI el 28 de abril de 1997.

En el Artículo 1 del citado cuerpo legal se establecen como obras protegidas las obras de artes aplicadas y dibujos y modelos industriales, estipulando en el numeral 7 lo siguiente:

“Queda reservada a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de regular lo concerniente a las obras de artes aplicadas y a los dibujos y modelos industriales, así como lo relativo a los requisitos de protección de estas obras, dibujos y modelos, teniendo en cuenta las disposiciones del Artículo 7.4) del presente Convenio. Para las obras protegidas únicamente como dibujos y modelos en el país de origen no se puede reclamar en otro país de la Unión más que la protección especial concedida en este país



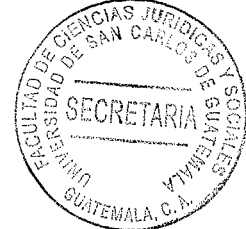
a los dibujos y modelos; sin embargo, si tal protección especial no se concede en este país, las obras serán protegidas como obras artísticas.”

Es de esta manera como se puede observar que el derecho de autor y derechos conexos y la propiedad industrial, si bien son dos diferentes ramas de la propiedad intelectual, se encuentra íntimamente ligadas por algunos ámbitos de protección, como lo son los dibujos y modelos industriales, los cuales se encuentran protegidos por ambas legislaciones, el Convenio de Berna para la Protección de las Obras literarias y Artísticas, el cual los regula como una obra protegida, y el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Este último, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, suscrito por el Estado de Guatemala el 20 de marzo de 1883, ratificado el 20 de abril de 1998, aprobado a través del Decreto 11-98 de fecha 18 de febrero de 1998 y depositado en la OMPI el 18 de mayo de 1998, que lo regula como uno de sus ámbitos de protección.

2.2. Ámbitos de protección de la propiedad industrial

La propiedad industrial es una rama de los derecho de propiedad intelectual y esta se puede definir como el conjunto de normas jurídicas doctrinas principios e instituciones que tienen por objeto la protección, estímulo y fomento de la actividad creadora del ser humano en el campo de la industria y el comercio, en específico a los signos distintivos, dibujos y diseños industriales, modelos de utilidad, competencia desleal y secreto empresarial, es decir todo lo que esta enfocado al campo de la industria y el comercio.



2.2.1. Signos distintivos

Los signos distintivos son un conjunto de elementos que sirven para identificar e individualizar productos, servicios, empresas y establecimientos de los demás. Entre ellos se encuentran los siguientes:

- a. **Marca:** La marca es un signo distintivo que permite identificar productos y servicios de una empresa de los demás. Según el Artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial “cualquier signo denominativo, figurativo, tridimensional o mixto perceptible visualmente, que sea apto para distinguir los productos o servicios de una persona individual o jurídica de los de otra.”

Se clasifican en marcas colectivas, marcas de certificación y marcas de servicios. Asimismo, estos signos pueden ser palabras, letras, números, fotos, formas, colores o una combinación de todos estos.

- b. La marca cumple con diversas funciones, entre ellas se encuentra el diferenciar los productos y servicios de una empresa de las demás, facilitando “...la elección de los consumidores a la hora de adquirir determinados productos o de utilizar determinados servicios, en el sentido de que les permiten identificar un producto o servicio que ya conocen o que ha sido objeto de publicidad.”⁹ La marca es un signo distintivo que sirve para fomentar las ventas de una empresa, puesto que permite diferenciar los productos de unos con otros. También sirve para indicar una cualidad

⁹ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. **Principios básicos de la propiedad industrial.** Pág. 16



concreta del producto o servicio a la que se le aplique, de modo que el consumidor pueda fiarse de la calidad de los mismos, por ello se dice que la marca cumple una función de garantía.

- c. Expresión o señal de publicidad: Según el Artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial, es “toda leyenda, anuncio, frase, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio similar, siempre que sea original y característico, que se emplee con el fin de atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre uno o varios productos, servicios, empresas o establecimientos mercantiles.” Es oportuno establecer que en atención a la protección que se confiere por el registro de una expresión o señal de publicidad comercial, esto abarca a la expresión o señal en su conjunto y no se extiende a sus partes o elementos considerados por separado. Asimismo, en cuanto a las marcas y los nombres comerciales pueden formar parte de una expresión o señal de publicidad comercial, siempre que estos se encuentren registrados a favor del mismo titular.

- d. Nombre comercial: Según el Artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial es “un signo denominativo o mixto, con el que se identifica y distingue a una empresa, a un establecimiento mercantil o a una entidad.” El nombre comercial se clasifica en dos tipos: Es denominativo cuando solo incluye la palabra y mixto cuando incluye la palabra más un dibujo. Su finalidad es identificar y distinguir una empresa o establecimiento comercial de otro dedicado a las mismas o similares actividades gubernamentales. Según lo dispuesto en el Artículo 8 del Convenio de París, los nombres comerciales gozan de protección automática sin que exista la obligación de



depósito o de registro, y formen o no parte de una marca. Esto quiere decir que no puede ser utilizado por otra persona ni una designación similar de modo que pueda incurrir a error al público.

Por lo tanto, el Estado de Guatemala, como consecuencia de haber ratificado este instrumento internacional, tiene la obligación de otorgar una tutela de oficio a los nombres comerciales, sin que sea requisito su inscripción en el Registro de Propiedad Intelectual.

- e. Emblema: Es un signo distintivo que se utiliza para identificar productos, servicios, empresas y establecimientos de manera figurativa, es decir, que no se compone de palabras.
- f. Indicación geográfica o denominación de origen: Es un “signo que se utiliza para productos de un origen geográfico específico y cuyas cualidades o reputación se deben a dicho lugar de origen.”¹⁰ Generalmente sirven para identificar productos agrícolas, ya que estos suelen tener cualidades propias o exclusivas de la zona geográfica donde fueron producidos, incluidos los factores humanos, naturales y culturales.

Este signo puede consistir en una imagen o expresión que se refiere al lugar. Son objeto de protección nacional e internacional permitiendo, de esta manera, que sea imposible a terceros su utilización en cuando esta induzca a error al público en

¹⁰ **Ibíd.** Pág. 19



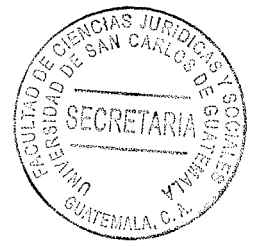
cuanto al verdadero origen del producto.

2.2.2. Patentes de invención

Derivado de la industrialización y la globalización cada día surgen nuevas creaciones del intelecto humano conocidas como invenciones. En Guatemala la Ley de Propiedad Industrial define invención como: “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.”

De esta manera las invenciones constituyen medios de satisfacción de necesidades humanas, por ello que el comercio y la industria giran alrededor de ellas. Para que una creación intelectual del ser humano pueda considerarse como invento es necesario que sea novedosa y aplicable a la industria a un nivel inventivo, no basta con el simple hecho de descubrirlo.

Para garantizar su protección es necesario de una patente, la cual según la en el Artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial es 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.” Es así como las patentes son medios generales de protección de las invenciones, las cuales garantizan al inventor sus derechos sobre su invención por un plazo determinado, impidiendo que este sea explotado por terceros durante la vigencia de la patente. De esta manera la patente constituye un incentivo, en la medida en que ofrecen al inventor reconocimiento por su



creatividad y retribución material por su invención comercial.

2.2.3. Modelos de utilidad

Los modelos de utilidad, al igual que las patentes, sirven para proteger invenciones, ya que confieren a su titular los mismos derechos. Según el Artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial es “toda mejora o innovación en la forma, configuración o disposición de elementos de algún objeto, o de una parte del mismo, que le proporcione algún efecto técnico en su fabricación, funcionamiento o uso.”

De esta manera el Estado se encarga de proteger esas mejoras otorgándole al creador de estas, el derecho exclusivo de explotación económica con similares derechos a los que tiene el inventor durante un período limitado.

2.2.4. Diseños industriales

El diseño industrial es un signo distintivo que, según el Artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial, “comprende tanto los dibujos como los modelos industriales. Los primeros deben entenderse como toda combinación de figuras, líneas o colores, que se incorporen a un producto industrial o artesanal, con fines de ornamentación y que le den una apariencia particular y propia; y los segundos como toda forma tridimensional, que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le dé un aspecto especial y que no tenga fines funcionales técnicos.” Este signo distintivo se caracteriza por ser un conjunto de líneas productos que le dan un aspecto propio a un producto y que puede ser un dibujo industrial o un diseño industrial. Consiste en una creación



intelectual que tiene por objeto darle una apariencia particular a un producto, por ello, se dice que se refiere a aspectos ornamentales y estéticos.

Asimismo, el Artículo 166 de la Ley de Propiedad Industrial, establece: “A efectos de clasificar los diseños industriales se aplicará la Clasificación Internacional de Dibujos y Modelos Industriales.” La clasificación anterior, se encuentra en el Arreglo de Locarno, Guatemala no se ha adherido ese instrumento internacional, es oportuno establecer que tiene la potestad de adherirse por ser parte del Convenio de Paris.

2.2.5. Competencia desleal

“Se denomina competencia desleal a la actividad concurrencial encaminada a la captación de clientes, que se desarrolla mediante maniobras y maquinaciones o a través de formas y medios que la conciencia social reprueba como contrarios a la moral comercial, dentro de la concepción representada por la costumbre y por el uso.”¹¹

De esta manera la competencia desleal son todos aquellos actos o actividades cometidos por los comerciantes que con la intención que perjudiquen la libre competencia de una persona, individual o jurídica, dentro del comercio o la industria, en virtud de la práctica de una actividad que es contraria a los principios rectores del derecho mercantil que son la buena fe guardada y la verdad sabida. Es oportuno indiciar que para que exista un acto de competencia desleal, no es necesario que la persona que lo realice tenga la calidad de comerciante, ni que haya una relación de competencia

¹¹ Baylos, Hermenegildo. **Tratado de derecho industrial, propiedad industrial, propiedad intelectual, derecho de la competencia económica, disciplina de la competencia desleal.** Pág. 314



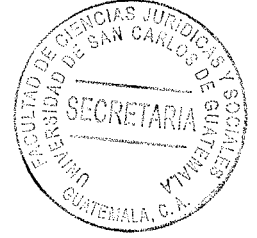
entre el sujeto activo y sujeto pasivo del acto, lo fundamental para determinar para determinar esta figura es la existencia de un conjunto de actos fraudulentos o ilegítimos a la buena fe mercantil y al derecho a la libre competencia que tiene por objeto: obtener una ventaja frente al comerciante competidor, afectar el normal desempeño de las actividades comerciales; vulnerar los derechos del consumidor o usuario; e incrementar las utilidades propias del sujeto que ejecuta estas acciones.

2.2.6. Secreto empresarial

De conformidad el Artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial es “cualquier información no divulgada que una persona individual o jurídica posea, que puede usarse en alguna actividad productiva, industrial, comercial o de servicios, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero.

Derivado de lo anterior, se comprende que el término de secreto empresarial se designa a todo conocimiento secreto que posee un valor económico y que permite a su titular una ventaja frente a otros, al impedir su divulgación a terceros sin su consentimiento o su uso comercial deshonesto, de esta manera la violación al secreto empresarial es considerada como una violación a las normas de libre competencia.

De ahí radica la importancia de su protección jurídica a nivel nacional e internacional, puesto que la divulgación y adquisición ilegítima del secreto empresarial afecta las finanzas de una empresa, como se comprobaba dentro del desarrollo del tema estos son activos intangibles para las empresas que otorgan un serie de ventajas económicas.



2.3. Observancia de la propiedad industrial

Dentro de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República, se establecen una serie de acciones procesales que se promueven en ejercicio de los derechos de propiedad industrial. El Artículo 182, del cuerpo normativo citado, estipula lo siguiente: “Los procesos civiles o mercantiles que se promuevan en ejercicio de las acciones reguladas por esta ley se tramitarán de acuerdo con el procedimiento del juicio oral, establecido en el Libro Segundo, Título II, Capítulos I y II del Código Procesal Civil y Mercantil.

No obstante, lo dispuesto en el Artículo anterior y cualquier otra disposición contenida en la presente ley, que dé lugar a acciones civiles o mercantiles, los interesados también podrán utilizar métodos alternativos de resolución de controversias, tales como la conciliación y el arbitraje.” De esta manera es como la Ley de Propiedad Industrial establece como juicio tipo, en materia de propiedad industrial, al juicio oral, siendo los juzgados del ramo civil los competentes para conocer de las acciones civiles o mercantiles que se promuevan en ejercicio de la ley de la materia. No obstante, lo anterior, la Ley de Propiedad Industrial proporciona la posibilidad que los interesados recurran a métodos alternativos de resolución de conflictos para llegar a solucionar el problema de manera rápida, pacífica y privada.

Según el Artículo 187 de la Ley de Propiedad Industrial, entre las providencias cautelares a solicitar se encuentran las siguientes: Cesación inmediata del uso, aplicación, colocación y comercialización de los productos infractores y de las acciones



desleales, el comiso de los productos infractores y los medios empleados para cometer la infracción, la prohibición de la importación de los productos, materiales o medios empleados, la confiscación y traslado a los depósitos judiciales de los productos, materiales o medios empleados, la anotación de la demanda en la inscripción cuya nulidad o anulación se pretende y la suspensión de los registros o licencias sanitarias o de otra naturaleza.

El procedimiento para solicitar una medida cautelar se encuentra establecido en el Artículo 186 de la Ley de Propiedad Industrial, siendo este el siguiente:

Primero: Quien inicie o pretenda iniciar una acción relativa a derechos de propiedad industrial o con motivo de la comisión de actos de competencia desleal de conformidad con lo establecido en la Ley de Propiedad Industrial, debe solicitar al juez competente que ordene la providencia cautelar que estime conveniente.

Segundo: En la misma resolución en la que decrete las medidas solicitadas, el juez podrá requerir al solicitante que, previamente a su ejecución, pague fianza u otra garantía razonable para proteger a la parte afectada por la medida y a la propia autoridad y para impedir abusos. Sin embargo, no es necesario constituir una garantía cuando la providencia no se solicita previamente sino con la demanda.

Tercero: El juez deberá ordenar y ejecutar las medidas que le solicitasen dentro del plazo improrrogable de dos días, siempre que el solicitante o peticionario hubiere acompañado prueba de la titularidad del derecho infringido y evidencia de la que se



disponga razonablemente, que permitan la presunción razonable de la infracción o la inminencia de esta. En el caso en que se requiera garantía, el plazo será de 48 horas contadas a partir de la presentación de la fianza o garantía requerida.

Cuarto: Si las providencias se ordenan antes de iniciarse la acción, las mismas quedarán sin efecto de pleno derecho si quien las obtuvo no presenta la demanda correspondiente dentro de un plazo de 15 días, contado desde la fecha en que se hayan ejecutado las medidas. A continuación, se analizan otras acciones que pueden tomar las partes cuando exista la presunta infracción a los derechos de propiedad industrial, dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco:

- a. Medidas en frontera: La Ley de Propiedad Industrial también establece, en el Artículo 190, que se puede solicitar a las autoridades judiciales que se ordene a la aduana respectiva una medida cautelar en frontera cuando el titular de un derecho protegido por la Ley de Propiedad Industrial, relativo a marcas o su licenciataria, tenga indicios suficientes de una presunta importación o exportación de mercancías que lesionen o infrinjan sus derechos, pudiendo ser esta medida la suspensión del despacho e ingreso o el proceso de exportación de las mismas.

Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad aduanal puede solicitar de oficio ante la autoridad judicial competente la medida cautelar en frontera, cuando sospeche que una mercancía importada, exportada o en tránsito infringe un derecho protegido por la ley, sin la necesidad de que un ente privado o el titular del derecho presente querrela formal. Será competente para conocer de la solicitud de la medida en



frontera, el juez de primera instancia que tenga jurisdicción en el territorio donde se ubique la aduana correspondiente.

- b. Acción civil por infracción: El titular de un derecho protegido en virtud de la Ley de Propiedad Industrial, puede entablar acción judicial contra cualquier persona que infrinja su derecho o que ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción, para que se mantengan y respeten dichos derechos y para que se le restituya en el pleno ejercicio y goce de los mismos.

Esta acción caduca a los dos años contados a partir de que el titular del derecho infringido tuvo conocimiento de la infracción, o bien, a los cinco años contados a partir de que se cometió por última vez la infracción, aplicándose el plazo que venza primero. En el caso de infracción en materia de invenciones, cinco años contados a partir de la fecha de otorgamiento de la patente.

- c. Reivindicación: Cuando una patente o un registro se hubiese solicitado u obtenido por quien no tenía derecho a ello, o en perjuicio de otra persona a la que también correspondiese tal derecho, el afectado podrá en su demanda pedir que le sean transferidos la solicitud en trámite o el derecho concedido. Esta acción caduca a los cinco años contados a partir de la fecha de inscripción de la patente o registro.
- d. Nulidad o anulación: La acción para que se declare la nulidad del registro de un signo distintivo o de una patente o registro de diseño industrial puede ser planteada por el Procurador General de la Nación, cuando se afecten intereses del Estado y



también por cualquier persona que se considere afectada. Ahora bien, la acción para anular un registro o una patente únicamente puede ser planteada por la parte afectada por el otorgamiento del registro o de la patente, quien también podrá demandar la reivindicación del signo, de la invención del modelo de utilidad o del diseño industrial y el pago de los daños y perjuicios causados.

Estas acciones pueden plantearse como acción, como excepción perentoria o en vía de reconvencción. La acción para que se declare la nulidad absoluta de un registro o de una patente no caduca.

La acción de anulación de un registro o de una patente caduca a los cinco años siguientes a la fecha del registro o del otorgamiento de la patente, si el signo distintivo, la invención, el modelo de utilidad o el diseño industrial han estado en el comercio por lo menos durante un plazo de dos años, si estos no han sido usados comercialmente, el plazo de caducidad de la acción de anulabilidad será de tres años, contado a partir de la fecha del primer uso no comercial.

e. Acción contra actos de competencia desleal: La persona que se considere afectada podrá pedir a la autoridad competente la constatación y declaración del carácter ilícito de un presunto acto de competencia desleal. La acción por competencia desleal caduca a los dos años contados a partir de que el titular del derecho tuvo conocimiento del acto de competencia desleal, o a los cinco años contados a partir de que se cometió por última vez el acto, aplicándose el plazo que venza más tarde. Sin necesidad de acreditar ser el titular del derecho para ejercitar esta acción.



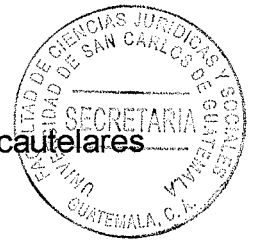
En cuanto a las acciones penales, la Ley de Propiedad Industrial establece en el Artículo 206 que concierne al Ministerio Público el ejercicio de la acción penal en contra de los responsables de los delitos y faltas tipificados en materia de propiedad industrial en el Código Penal y en otras leyes.

En estos casos, el titular o licenciatario de los derechos infringidos y cualquier asociación u organización representativa de algún sector de la producción o de los consumidores, también pueden provocar la persecución penal denunciando la violación de tales derechos o adherirse a la ya iniciada por el ente investigador.

El Ministerio Público también puede requerir al juez competente que autorice cualesquiera de las providencias cautelares establecidas en la Ley de Propiedad Industrial o en el Código Procesal Penal, que resulten necesarias para salvaguardar los derechos reconocidos y protegidos por la ley y en los tratados internacionales sobre la materia de los que Guatemala sea parte, y que estén resultando infringidos, o bien, cuando su violación sea inminente.

Según el Artículo 208 de la ley citada, el Ministerio Público, previa autorización judicial, puede abstenerse de continuar la acción penal de conformidad con lo que establece el Código Procesal Penal, en cualquier estado del proceso, si existe acuerdo entre el titular de los derechos infringidos y la persona o personas responsables sindicadas del ilícito penal, y siempre que los primeros hayan sido resarcidos satisfactoriamente del daño ocasionado y se les ha pagado, o bien, garantizado debidamente los perjuicios producidos por la comisión de alguno de los delitos establecidos en materia de

propiedad intelectual. En este caso, el juez ordenará levantar las medidas cautelares respectivas, así como archivar el expediente.







CAPÍTULO III

3. Protección del secreto empresarial

En el Siglo XXI los empresarios consideran que sus secretos empresariales son importantes para el crecimiento, la competitividad y el desarrollo de su negocio. Es por ello que los sectores que realizan una fuerte inversión en sus productos y servicios suponen que es menester la existencia de un régimen jurídico adecuado que regule los mecanismos suficientes que garanticen su efectiva protección, garantizando la recuperación de su inversión al impedir que estos secretos sean divulgados a terceros sin la autorización correspondiente, ya que la violación a secretos empresariales pone en riesgo las finanzas de una empresa al provocar grandes pérdidas económicas.

3.1. Orígenes de su protección

El secreto empresarial, así como su contratación tiene sus primeros antecedentes en el sistema jurídico del *common law*, su origen se remonta al año de 1916 en Estados Unidos bajo el nombre de *know how*, término que hace referencia a todos aquellos conocimientos técnicos no patentados que se guardan como secretos, los cuales pueden transferirse a un tercero únicamente bajo confidencialidad, por medio de un contrato y a cambio de una retribución. Es por ello que la información, conocimientos, experiencias y habilidades que se consideraban como *know how*, debían poseer un valor económico alto que brindara a su titular una ventaja económica frente a los demás. Posteriormente, el secreto empresarial se difunde a países como Inglaterra y Alemania,



tomando auge durante la Segunda Guerra Mundial al surgir una serie de conocimientos resguardados por las empresas que no podían enmarcarse dentro de las licencias de patentes. A partir de este momento surgieron grandes cambios tecnológicos que hicieron imperativo que determinados conocimientos técnicos fuesen mantenidos en secreto y fuera del dominio público.

En Inglaterra la aparición de la Revolución Industrial, durante los Siglos XVIII y XIX, contribuyó al desarrollo de la industria moderna y del mercado financiero haciendo que la adquisición de capitales por parte de las empresas influyera en nuevas formas de organización, de manera que el sistema de patentes existente en ese momento resultó insuficiente.

Por su parte, Alemania fue el primer país que se preocupó por analizar el secreto empresarial y de su tratamiento legal, partiendo de la ley de competencia desleal en mérito de la insuficiente protección legal existente para la protección de nuevos conocimientos técnicos. Producto del pronunciamiento realizado por un grupo alemán de la Cámara Internacional de Comercio, en sesiones de 26 y 27 de mayo de 1958, surge la concepción jurídica alemana del término *know how* o secreto empresarial, en donde se incluye inventos, secretos de explotación, experiencias comerciales, habilidades y conocimientos.

Sin embargo, el término de *know how* o secreto empresarial debe su desarrollo y auge a la jurisprudencia estadounidense que ha sentado las bases de su tratamiento con el acontecer de los años, considerando que el precedente jurisprudencial *Painton Ltd.*



versus Bourns Inc. representa la posición actual de la doctrina estadounidense referida su tratamiento.

3.2. Naturaleza

“...La expresión de know how proviene del inglés “to know (saber) y “how” (cómo); saber cómo hacer algo de la mejor manera. En todo caso sólo se puede calificar como know how, aquel conocimiento que reúna los siguientes requisitos: 1.1. Que sea secreto: Debe ser “secreto”, entendiendo por esa expresión el que no sea generalmente conocido ni fácilmente accesible para el público en general e inclusive, para las personas del círculo donde se labora con ese conocimiento...1.2. Sustancial...”¹²

Asimismo, el *know how* se puede interpretar desde los siguientes puntos de vista:

- a. Referido a una habilidad técnica: El *know how* se refiere a información o conocimiento técnico para diseñar, fabricar, mantener o comercializar productos o sus elementos. Se refiere a productividad y experiencia que las empresas poseen y que les otorga una ventaja con respecto a otras empresas dentro del mercado. Es decir que puede considerarse como *know how*: Fórmulas, procedimientos, experiencia, habilidades, conocimientos, bases de datos, datos sobre clientes y datos sobre proveedores.
- b. Debe poseer un valor comercial: El *know how* brinda un valor agregado al momento de su aplicación, que lo hace valioso para quien lo posee. Implica o supone, siempre, una ventaja económica para su titular, sea como valor de uso o como valor de

¹² Tobón Franco, Natalia. **Secretos empresariales: Concepto y protección.** Pág. 85



cambio, el *know how* básicamente es la razón de ser de todo secreto empresarial y sin ese valor comercial no sería objeto de protección para las empresas, por las ventajas competitivas que otorgan respecto a su competencia dentro del ámbito de los principios rectores del derecho mercantil.

- c. Voluntad de mantenerlo en secreto: “La información que alguien conoce sin deseo de impedir que otros conozcan no constituye secreto, puesto que la casualidad o el azar no pueden convertirse en elementos sobre los que reposa la tutela jurídica.”¹³ Es por ello que se dice que la voluntad del titular de mantener en secreto la información es otro elemento esencial del secreto empresarial.

La expresión de voluntad puede hacerse de manera expresa a través de una cláusula inmersa en un contrato o una instrucción expresa y de manera tácita a través de la adopción de medidas o actos de los que se coliga la voluntad de titular de la información.

Es así como puede llegarse a la conclusión que el *know how* es un bien inmaterial que se caracteriza por tres notas esenciales: En primer lugar, debe tratarse de un conocimiento, información, habilidad técnica o experiencia de carácter empresarial; en segundo lugar, no debe estar divulgado, es decir, debe tratarse de información, conocimiento o habilidad secreta, no conocida, ni fácilmente accesible para el público en general ni para el círculo de personas en donde se maneja; y, por último, otorgar con fundamento en su carácter confidencial una ventaja competitiva a su titular.

¹³ Gómez Segade, José. *El secreto industrial (know how). Concepto y protección*. Pág. 225



3.3. Definición

El secreto empresarial es un bien inmaterial, intangible, producto del intelecto humano, valioso para una determinada persona o empresa que se estudia dentro de la propiedad intelectual, específicamente, dentro del derecho de propiedad industrial. Se caracteriza por ser un derecho de contenido patrimonial que confiere a su titular la exclusividad de su explotación y de su transferencia a un tercero, en virtud de un contrato y a cambio de una valoración económica. Es por ello que, derivado de sus especiales características y de su importancia económica, necesita una protección jurídica específica.

Según la Real Academia Española la palabra secreto se deriva de “la locución latina *secretum*, dentro de sus acepciones significa cosa que cuidadosamente se tiene reservada y oculta, reserva, sigilo, conocimiento que exclusivamente alguien posee de la virtud o propiedades de una cosa o de un procedimiento útil en medicina o en otra ciencia, arte u oficio.”¹⁴ Generalmente esta palabra se “aplica a las cosas cuyo conocimiento se guarda entre un reducido número de personas con cuidado de que no trascienda a las demás.”¹⁵

De esta manera se dice que la palabra secreto abarca tanto conocimientos como cualquier otro tipo de cosas ocultas. Es por ello, que al referirse al término de secreto empresarial se designa a todo conocimiento secreto que posee un valor económico y que permite a su titular una ventaja frente a otros. De ahí radica la importancia de su protección jurídica.

¹⁴ <https://www.rae.es/drae2001/secreto>. (Consultado: 15 de junio de 2020)

¹⁵ Moliner, María. **Diccionario de uso del español**. Pág. 58



Dentro del Artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial se encuentra una definición legal del secreto empresarial, siendo esta la siguiente: “cualquier información no divulgada que una persona individual o jurídica posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial, comercial o servicios y que sea susceptible de transmitirse a un tercero.”

De esta manera, el secreto empresarial es toda información no divulgada que se encuentra en la esfera de dominio de una empresa, siempre y cuando sea susceptible de relevancia económica para la misma y que cumpla con los requisitos correspondientes.

El Artículo 174 de la Ley de Propiedad Industrial establece que tiene calidad de secreto empresarial “... la información que tenga un valor comercial por el hecho de que su propietario la mantenga reservada y que: a) No sea, como conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida, ni fácilmente accesible para personas que se encuentran en los círculos en los que normalmente se utiliza ese tipo de información; y b) Haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.”

El secreto empresarial tiene como objeto fortalecer el desarrollo de la actividad de una empresa en el ámbito comercial o industrial, ya que la doctrina ha considerado que la denominación de secreto empresarial comprende tanto los secretos industriales como los secretos comerciales. Los primeros, hacen referencia a los estudios o situaciones que facilitan la fabricación de bienes o prestación de servicios por parte de una



empresa, en cuanto a los segundos, protegen la información que se relaciona con asuntos puramente comerciales como son la venta, la publicidad, relaciones con los consumidores y proveedores.

A diferencia de otras figuras de la propiedad industrial, como las patentes, el secreto empresarial no es una concesión administrativa sino una protección de *facto*, es decir, que “no otorga un derecho exclusivo sino más bien un “monopolio de hecho”, pues la duración de la protección es ilimitada, aunque incierta (la información estará protegida mientras se mantenga en secreto).”¹⁶ Por ello que se dice que el secreto empresarial otorga a una persona individual, jurídica o a una empresa una ventaja frente a sus competidores al impedir su divulgación a terceros sin su consentimiento o su uso comercial deshonesto, de esta manera la violación al secreto empresarial es considerada como una violación a las normas de libre competencia.

3.4. Requisitos

Atendiendo a lo establecido en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, Adpic, para que la información comercial o industrial sea considerada como secreto empresarial esta debe cumplir con los siguientes requisitos:

- a. Que sea secreta: La información no puede ser generalmente conocida en el círculo donde se maneja ese tipo de información, pues si esta ha sido revelada de forma generalizada no podría ser objeto de protección por ser de dominio público,

¹⁶ Tobón Franco, Natalia. **Secretos industriales, empresariales y know how**. Pág. 19



asimismo, se exige que la información que conforma el secreto empresarial no sea notoria ni de fácil acceso, por lo que para su adquisición se debe realizar una serie de esfuerzos cuantitativos y cualitativos, que se traducen en tiempo, dinero, investigación, entre otros. No se considera como secreto empresarial aquella información que debe ser divulgada por orden legal o judicial.

Según la doctrina, “no cabe exigir...que los conocimientos secretos sólo sean accesibles a su titular, pues ello no sólo va en contravía de la acepción corriente de secreto, sino que impediría la utilización económica de esos conocimientos.”¹⁷ De esta manera, no es necesario que la información deba ser conocida únicamente por el titular que la ha obtenido y la ha desarrollado, sino que basta con que sea conocida por un grupo limitado de personas, por ello que se dice que el carácter oculto del secreto empresarial no es absoluto, puesto que esta característica no desaparece tras ser conocida por un grupo de personas, siempre que se mantenga su reserva, es decir, que no sea divulgado ni fácilmente accesible al público en general.

b. Que tenga un valor comercial: Constituye el elemento objetivo del secreto empresarial, de manera que el “secreto sólo puede recaer sobre información que tenga un verdadero interés para el empresario, en la medida que le da una ventaja competitiva frente a otros empresarios por ser desconocida para éstos.”¹⁸ El valor comercial que debe tener esa información puede ser real o potencial, actual o futuro. No basta con que la información sea secreta para que sea protegida por el secreto

¹⁷ Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. **Régimen jurídico de los conocimientos técnicos. Know how y secretos comerciales e industriales.** Pág. 55

¹⁸ **Ibíd.** Pág. 89



empresarial, sino también, es necesaria que sea considerada como valiosa por su titular, en la medida que sea susceptible de una valoración económica que le garantice una ventaja frente a los demás competidores.

- c. Que haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su poseedor para mantenerla secreta: Hace referencia a todas aquellas medidas tomadas por el empresario para evitar la información sea divulgada sin su consentimiento, “tales medidas pueden ser, según las circunstancias, expresas, como cuando se estipula una cláusula contractual que obliga a no divulgar la información de que se trate, o bien tácitas que se deducen de la conducta del empresario y que además sean idóneas para mantener secreta la información.”¹⁹

Constituye el elemento subjetivo del secreto empresarial, ya que se enfoca en el titular y no en la información. Este requisito se refiere a las medidas idóneas no solo jurídicas, sino también, las medidas tecnológicas, las cuales son empleadas por las empresas con el objeto de proteger la información considerada valiosa y que, por lo tanto, debe mantenerse en secreto.

De esta manera las medidas tomadas o dejadas de tomar por los empresarios resultan igual de importantes que la información secreta que poseen, pues si estos no manifiestan su voluntad tomando las medidas suficientes para que la información permanezca secreta e inaccesible, de nada sirve poseer información secreta por más valiosa que sea para la empresa.

¹⁹ Metke Méndez, Ricardo. **Lecciones de propiedad industrial**. Pág. 89



- d. Que sea protegida mediante el secreto empresarial: La protección de información a través del secreto empresarial es de naturaleza especial, ya que esta no se realiza a través de una concesión administrativa, como es el caso de las patentes, sino que se hace desde el momento de su origen, sin necesidad de que el Estado conceda este derecho. Es por esa razón que el secreto empresarial se protege de manera indefinida, al contrario de las patentes que tienen un límite de tiempo fijado en la ley, pues al no ser un derecho concedido por el Estado, este tampoco tiene la capacidad para poner un límite de tiempo para su duración.

Con la protección del derecho empresarial se busca que la información secreta no sea adquirida, divulgada y explotada por un tercero que tuvo acceso a ella de manera contraria a las prácticas legales del comercio, es decir, de manera ilegítima o bien de manera legítima, pero con obligación de reserva. Todas esas conductas se consideran como competencia desleal, estableciendo la ley una serie de acciones procesales que se promueven en ejercicio de dichos derechos.

3.5. Clasificación

El secreto empresarial se clasifica de la siguiente manera:

- a. Secreto industrial: Es “todo conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales que el empresario, por su valor competitivo para la empresa, desea mantener ocultos.”²⁰ Hace referencia a los estudios o situaciones que facilitan la fabricación de bienes o prestación de servicios por parte de una

²⁰ Gómez Segade. **Op. Cit.** Pág. 61



empresa y que se caracteriza por ser un conjunto de conocimientos tecnificados empleados por la industria con la ayuda de máquinas y herramientas especializadas.

De esta manera el secreto industrial se caracteriza por ser un conocimiento reservado, poseer un valor competitivo y la voluntad de su titular de mantenerlo oculto. La primera característica, carácter oculto o secreto, es uno de los requisitos fundamentales del secreto industrial, ya que la información, conocimiento o procedimiento, debe ser desconocido para terceros. Para algunos autores este constituye el presupuesto para su protección, ya que el secreto industrial proporciona una situación de privilegio o ventaja para su titular.

La segunda característica, valor competitivo del secreto, se refiere al valor comercial que representa el secreto industrial y que garantiza a su titular una posición de ventaja frente a los competidores que carecen de la información, de esta manera, la persona que la posee procura mantenerla oculta con el objeto de aumentar su valor.

La tercera característica, voluntad de mantener el secreto, hace referencia a todas las acciones que realiza su titular con el objeto de mantenerla oculta, pues “la información que alguien conoce sin deseo de impedir que otros conozcan no constituye secreto, puesto que la casualidad o el azar no pueden convertirse en elementos sobre los que repose la tutela jurídica.”²¹ La expresión de esa voluntad, puede hacerse de dos maneras: Expresa, a través de una cláusula establecida en un contrato, o tácita, con la adopción de medidas o actos realizados por su titular.

²¹ **Ibíd.** Pág. 225



b. **Secreto comercial:** Conjunto de conocimientos que se utilizan exclusivamente en el ámbito comercial y que, por su valor económico, representan una ventaja de su titular frente a otros competidores. El secreto comercial protege la información que se relaciona con asuntos puramente comerciales como son la venta, la publicidad, relaciones con los consumidores y proveedores. Al igual que el secreto industrial, se trata de información no divulgada, toda vez que la misma no es generalmente conocida por el público ni es de fácil acceso, ya que en la confidencialidad radica su alto valor económico.

3.6. Protección jurídica

La normativa relacionada con el secreto empresarial es de carácter nacional e internacional, sin embargo, en Guatemala no existe una ley específica que regule la protección del mismo de manera detallada, tal como se verá a continuación:

3.6.1. Nacional

A nivel nacional, la protección del secreto empresarial se encuentra regulada en los siguientes cuerpos legales:

a. **Constitución Política de la República de Guatemala:** Al ser el secreto empresarial un tema que se estudia dentro de la rama del derecho de propiedad intelectual, que tiene relación con el derecho mercantil se encuentra su asidero constitucional, específicamente en el Artículo 42 constitucional, el que establece lo siguiente: 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.” De esta manera el Estado de Guatemala reconoce, garantiza y protege la creación del intelecto humano como un derecho inherente a su creador o inventor, confiriéndole a su titular la exclusividad de su creación, para ser el único facultado de su aprovechamiento económico, para transmitir este derecho a un tercero y, en general, para el ejercicio de todos los demás derechos establecidos en la legislación nacional e internacional.

b. Ley de Propiedad Industrial: Los derechos de propiedad industrial se encuentran regulados específicamente dentro de la Ley de Propiedad Industrial. De esta manera el Artículo 174 de la ley en mención establece lo siguiente: Secretos Empresariales. “Para los fines de esta ley, tendrá la calidad de secreto empresarial la información que tenga un valor comercial por el hecho de que su propietario la mantenga reservada y que:

a. No sea, como conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida, ni fácilmente accesible para personas que se encuentran en los círculos en los que normalmente se utiliza ese tipo de información; y

b. Haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.” Como se ha desarrollado anteriormente, el secreto empresarial es ese conjunto de conocimientos, procedimientos e información que se caracteriza por mantenerse oculta y por poseer un valor comercial que garantiza



a su titular una situación de privilegio frente aquellas personas que no poseen dicha información.

El secreto empresarial, tal como lo establece el artículo citado, debe cumplir con los requisitos de mantenerse oculto, es decir, no debe haberse divulgado a terceros de manera ilegítima, no debe ser de fácil acceso al público, no debe tratarse de información evidente y su titular debe haber tomado las medidas necesarias que garanticen mantenerla en secreto, con el objeto de gozar de la protección legal.

En el Artículo 173 literal g, de la citada ley, referente a la llamada competencia desleal, establece que "... el uso no autorizado de un secreto empresarial ajeno, así como cualquier acto de comercialización, promoción, divulgación o adquisición indebida de tales secretos;...", constituye un acto de competencia desleal, entendiendo a esta última como cualquier acto que perjudique la libre competencia de una persona, individual o jurídica, dentro del comercio o la industria, en virtud de la práctica de una actividad en contra de los principios de buena fe y verdad sabida.

Asimismo, la referida ley, en el Artículo 175 establece: Actos desleales relativos a secretos empresariales. "Constituyen actos de competencia desleal en materia de secretos empresariales, entre otros, los siguientes:

- a. Explotar, sin autorización de su propietario, un secreto empresarial al que se ha tenido acceso violando una obligación de reserva resultante de una relación contractual o laboral;



- b. Comunicar o divulgar, sin autorización de su propietario, el secreto empresarial referido en la literal anterior en provecho propio o de un tercero, o para perjudicar a dicho propietario;
- c. Adquirir un secreto empresarial por medios ilícitos o contrarios a los usos comerciales honestos;
- d. Explotar, comunicar, promocionar o divulgar un secreto empresarial que se ha adquirido por los medios referidos en la literal anterior;
- e. Explotar un secreto empresarial que se ha obtenido de otra persona sabiendo, o debiendo saber, que la persona que lo comunicó adquirió el secreto por los medios referidos en la literal c), o que no tenía autorización de su propietario para comunicarlo; y
- f. Comunicar promocionar o divulgar el secreto empresarial obtenido conforme la literal, en provecho propio o de un tercero, o para perjudicar al propietario del secreto empresarial.”

3.6.2. Internacional

A nivel internacional, la protección del secreto empresarial se encuentra regulada básicamente en dos instrumentos internacionales el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y los Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos



de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, Adpic de los cuales el Estado de Guatemala es parte, por consiguiente a continuación se realiza un breve análisis de los citados instrumentos siendo estos los siguientes:

- a. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial: Este Convenio fue suscrito por el Estado de Guatemala el 20 de marzo de 1883, ratificado el 20 de abril de 1998, aprobado a través del Decreto 11-98 del Congreso de la República de Guatemala de fecha 18 de febrero de 1998 y depositado en la OMPI el 18 de mayo de 1998. Constituye el principal instrumento jurídico internacional en materia de propiedad industrial, es oportuno indicar que Guatemala ratifico este convenio y parte de su contenido y alcance está regulado dentro de la Ley de Propiedad Industrial.

En virtud de lo anterior el secreto empresarial se encuentra regulado dentro del mismo, específicamente en el Artículo 10 bis, el que establece: "1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal. Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial. En particular deberán prohibirse: 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.”

De esta manera todo Estado que ha ratificado el Convenio de Paris tiene el deber de proteger y sancionar cualquier acto de competencia desleal, derivado que la violación al secreto empresarial constituye un acto de competencia desleal, ya que, según lo establecido en el Artículo anterior, con dicho término se entiende a todo acto que sea contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.

- b. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, Adpic: Suscrito en Marrakech, Marruecos en 1994. Ratificado el 15 de junio de 1995, aprobado por el Decreto 37-95 del 29 de enero de 1995, en vigencia desde el 21 de julio de 1995, con plazo indefinido y depositado en la OMC el 21 de julio de 1995. En la parte segunda, sección siete, se establecen los parámetros de protección del secreto empresarial.

El Artículo 39 del referido cuerpo legal establece la obligación de los Estados miembros y de cualquier persona, de garantizar la protección del secreto empresarial, asegurando que la información que lo conforma no sea divulgada a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin el consentimiento del poseedor y de manera contraria a los usos comerciales honestos. Asimismo, dentro del Artículo citado, se establecen los requisitos que deben contener los conocimientos, procedimientos e información, para que sean considerados como secretos empresariales, los que



constituyen los presupuestos para una protección jurídica en favor del poseedor de la información. En conclusión, se determina que a nivel internacional existen dos instrumentos que regulan el secreto empresarial, ambos han sido ratificados por la República de Guatemala y el espíritu de los mismos se encuentra establecido en la Ley de Propiedad Industrial.



CAPÍTULO IV

4. Determinación de la protección del secreto empresarial dentro de la legislación guatemalteca de conformidad con la normativa internacional

En los capítulos anteriores se han desarrollado los aspectos doctrinarios generales que dan las pautas para llegar a determinar el alcance de la protección del secreto empresarial dentro de la legislación guatemalteca y establecer si el Estado de Guatemala cumple con los estándares internacionales para brindar una protección efectiva del secreto empresarial a las personas individuales, jurídicas o empresas titulares de información considerada como tal.

4.1. Información privilegiada y su diferencia con el secreto empresarial

La información privilegiada es “aquella a la cual solo tienen acceso directo ciertas personas (los administradores) en razón de su profesión u oficio, la cual por su carácter está sujeta a reserva, ya que de conocerse podría ser utilizada con el fin de obtener provecho o beneficio para sí o para un tercero.

La información para considerarse privilegiada tiene que tener idoneidad suficiente para ser utilizada y a su vez debe versar sobre hechos concretos y referidos al entorno societario al ámbito dentro del cual actúa la compañía.”²² Derivado de lo anterior, se dice que la información privilegiada se caracteriza por: a) ser información a la que solo tienen acceso determinadas personas dentro de una empresa u organización por la posición

²² LHoeste, Fernando y otros. **Fundamentos del derecho empresarial**. Pág. 3



que ocupan en ella, es decir, en razón de sus funciones; b) se refiere a hechos concretos de naturaleza técnica o profesional que son del giro de la empresa; y, c) es idónea y suficiente para ser utilizada no solo por los que la conocen, sino también por terceros que pueden aprovecharse de ella.

La diferencia entre la información privilegiada y el secreto empresarial radica en que el secreto empresarial es cualquier información no divulgada que una persona individual o jurídica posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial, comercial o servicios, que sea susceptible de transmitirse a un tercero, en la medida que dicha información sea secreta, tenga un valor comercial y haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta. De esta manera, el secreto empresarial siempre contiene información confidencial.

Asimismo, es posible que una persona distinta del titular del secreto empresarial obtenga los mismos datos, información y conocimiento con su propio trabajo y por sus propios medios. Finalmente, el secreto empresarial se encuentra regulado en normas supranacionales relativas a la propiedad industrial.

Por otro lado, la información privilegiada es aquella que tiene un contenido técnico o profesional que solo puede ser conocida por ciertas personas, por razón del puesto o cargo que ocupan. Se refiere a información conocida únicamente en el marco de una empresa o entidad, ya que su regulación se encuentra en las normas de derecho societario, financiero y penal. La información privilegiada no necesariamente es información confidencial, como lo es el secreto empresarial, por ello, esta información es



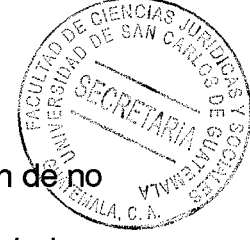
idónea y suficiente para ser utilizada no solo por los que la conocen, sino también por terceros que pueden aprovecharse de ella. Así, por ejemplo, un secreto empresarial es la fórmula de la Coca-Cola e información privilegiada lo serían las evaluaciones de los empleados de una compañía.

4.2. Protección del secreto empresarial en los contratos de trabajo y/o prestación de servicios

Respecto a la protección del secreto empresarial dentro de las empresas se entiende que existe una obligación de confidencialidad y secreto inherente a la relación laboral, incluso aunque no exista una referencia expresa a la misma en el contrato individual de trabajo o no se haya firmado un acuerdo de confidencialidad, puesto que el Artículo 63 literal g) del Código de Trabajo establece que el trabajador está obligado a:

“Guardar los secretos técnicos, comerciales o de fabricación de los productos a cuya elaboración concurren directa o indirectamente, con tanta más fidelidad cuanto más alto sea el cargo del trabajador o la responsabilidad que tenga de guardarlos por razón de la ocupación que desempeña, así como los asuntos administrativos reservados, cuya divulgación pueda causar perjuicio a la empresa.” Y el Artículo 77 literal e) establece como una causa de despido justificado la revelación de este tipo de secretos.

El resguardo del secreto empresarial corresponde exclusivamente a su titular, por lo tanto, debe realizar el mayor esfuerzo por resguardar dicha información, es por ello que cada empresario o empresa debe, para mayor seguridad, sujetar a pacto o cláusula expresa de reserva o confidencialidad a los directores, gerentes o trabajadores que



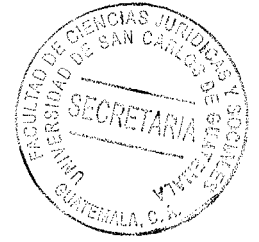
tengan acceso a dicha información y establecer la conducta prohibida u obligación de no divulgación de tal información reservada a nivel de contratos individuales de trabajo y hacerla aplicable una vez que el trabajador deje de formar parte de la empresa.

El caso de los contratos de prestación de servicios se rige por las mismas reglas del contrato de trabajo, puesto que el guardar el secreto profesional es obligación de la persona que presta los servicios.

Derivado de lo anterior, es necesario que se tomen ciertas precauciones al firmar un contrato de trabajo o de prestación de servicios, es por ello que, para una mayor seguridad, se deben incluir las siguientes cláusulas:

- a. Cláusula sobre transferencia de invenciones o información: Es la cláusula donde el trabajador transfiere a su patrono todo derecho, título o interés, sobre ideas, creaciones e invenciones que surjan durante el contrato de trabajo o prestación de servicios y que tengan relación con el giro de la empresa, salvo que las partes pacten lo contrario. En estos casos el patrono debe compensar al trabajador por dicha creación con un monto proporcional a la importancia de la invención, los costos de producción, entre otros.

- b. Cláusula de exclusividad: Mediante la cual el trabajador se compromete a que durante la vigencia del contrato no prestará sus servicios o ejecutará un trabajo para otro patrono que se dedique a las mismas o similares actividades a las de su patrono. De manera que en Guatemala la coexistencia de contratos de trabajos es permitida a menos que las partes pacten la exclusividad de prestación de servicios



del trabajador a favor de un patrono.

- c. Pacto no competencia pos contractual: Es la cláusula por medio de la cual un trabajador se obliga, por un tiempo, a no prestar sus servicios o a ejecutar una obra a los competidores de su patrono, una vez concluido el contrato.

- d. Extracción, uso y envío de información: En esta cláusula se establece la obligación que tiene el trabajador de abstenerse de comunicar o divulgar a terceros cualquier información reservada que sea propiedad de su empleador y que su divulgación puede ocasionar un perjuicio a este. Esta cláusula también se conoce como de confidencialidad y es muy utilizada en materia del derecho del trabajo, como mecanismo de protección utilizado por el patrono para proteger información que le otorga ventaja competitiva a su empresa.

4.2.1. Cláusulas de confidencialidad en materia laboral

Derivado de la importancia de la información que poseen las empresas se ha convertido en práctica habitual incluir en el contrato de trabajo una cláusula en la que expresamente se especifica la obligación del trabajador de someterse a este deber de reserva o de secreto.

Es tan importante el tema que algunas empresas optan por formalizar un contrato de confidencialidad específico con sus empleados, paralelo al contrato laboral, contrato que incluso puede ser considerablemente más extenso que el contrato de trabajo mismo, estas son herramientas muy efectivas para la protección del secreto empresarial.



Es facultativo para el empleador adoptar cualquiera de las dos opciones antes mencionadas, depende del grado de importancia que le da cada uno al tema. Lo que en definitiva importa es que quede regulado al momento en que se inicie la relación laboral y así el empleador pueda quedar protegido ante la difusión de información que le otorga cierta ventaja competitiva a su empresa, frente a terceros.

Las cláusulas de confidencialidad son disposiciones particulares dentro del contrato, por el cual el empleador impone la obligación al trabajador de mantener reserva de cierto tipo de información que es considerada de vital importancia para la empresa, que cuyo incumplimiento puede traer aparejadas sanciones que en la misma cláusula o contrato se tipifican.

En atención a la forma en que establecen las garantías de confidencialidad es oportuno establecer que generalmente el contenido de las cláusulas en mención, utilizadas como medidas de protección para el secreto empresarial, es el siguiente:

- a. Establecer lo que se debe entender por información confidencial.
- b. Establecer los medios, recursos o información que se pone a disposición del trabajador o empresa externa, determinando la titularidad de la misma.
- c. Establecer expresamente la obligación de secreto y confidencialidad, el deber de actuar diligentemente en cuanto al acceso, tratamiento, conservación, almacenamiento, transporte, entre otros, sin esto existiría un peligro eminente para su revelación, que va en contra de los intereses de la empresa.



- d. Establecer la obligación de restituir al empleador la información confidencial a la que se ha tenido acceso con ocasión de la relación laboral al momento que termine la relación contractual, estableciendo, igualmente, que a pesar de dicha terminación, la obligación de confidencialidad y secreto permanecerá vigente durante un plazo.
- e. Las consecuencias que pueden traer en su contra al trabajador o empleado, producto del incumplimiento de dicha obligación de confidencialidad y secreto. De esta manera al momento de redactar una cláusula de confidencialidad dentro de un contrato de trabajo o un contrato de confidencialidad aparejado al contrato de trabajo, el empleador se asegura que la información de vital importancia para la empresa se mantenga bajo reserva, fuera del conocimiento del público.

4.3. Contratos de consultoría relacionados con la propiedad intelectual

Los contratos de consultoría “son acuerdos entre dos o más partes en los que una de ellas se compromete a la realización de estudios y diseños: asesoría técnica, control y supervisión de proyectos; gerencia y dirección de obras, y en general todo tipo de actividades de naturaleza técnica, mientras que la otra se obliga a pagar por ello.”²³

Derivado de lo anterior, se dice que los contratos de consultoría generan obligaciones de carácter meramente intelectual. Esto quiere decir, que se diferencian con los contratos de prestación de servicios porque los contratos de consultoría son más especializados desde un punto de vista técnico y profesional, siendo los otros más amplios en su contenido.

²³ Tobón, Natalia. **Op. Cit.** Pág. 5



Cuando lo que se busca a través de los contratos de consultoría es la protección de un secreto empresarial, se establecen cláusulas similares a las de los contratos de prestación de servicios, específicamente en lo que se refiere a las cláusulas de confidencialidad. Dentro de los contratos de consultoría por medio de los cuales se puede transferir el secreto empresarial se pueden establecer los siguientes contratos de transferencia de tecnología, contrato de licencia, contrato de franquicia y contratos sobre software derivado de lo anterior se procederá a realizar un análisis que busca explicar de mejor manera cada uno de los contratos:

- a. Contratos de transferencia tecnológica: Son contratos atípicos por medio de los cuales se transfieren conocimientos, medios técnicos e información propios de una actividad industrial o comercial, que tienen la posibilidad de repetirse o aplicarse sistemáticamente y que conllevan a una mejora en la realización de algo. La persona que transfiere es el propietario o tenedor del conocimiento y quien recibe el receptor.
- b. Contrato de licencia: Es un contrato por medio del cual una parte, el licenciante, otorga a otra, licenciataria, derechos de explotación, uso y fabricación sobre un bien inmaterial de su propiedad, cuyo éxito ya haya sido probado en el mercado, por un tiempo determinado, decir que el elemento real de contrato cuenta con cierto respaldo de fama o aviamiento.
- c. Contrato de franquicia: Contrato por medio del cual una persona llamada franquiciante cede a otra llamada franquiciado una licencia de uso y explotación



sobre todo o parte de su propiedad industrial a cambio de un pago. En general el contrato de franquicia debe contener un acuerdo sobre la licencia de marca, transferencia del *know how*, regalías, método de producción, comercialización y administración del servicio, publicidad, territorio, diseño del local, capacitaciones, entre otros.

- d. Contratos sobre *software*: Contrato por medio del cual el titular de los derechos, es decir el programador, autoriza a otra persona a usar, explotar o distribuir su obra en forma sistemática sin transferir su dominio, protegiendo de esta manera su razonamiento lógico inicial para que otra persona no desarrolle un programa con características similares. Todo el conocimiento e información que se produce en cada una de las etapas del ciclo de desarrollo de *software* se considera como secreto empresarial. Según el tipo de contrato, este contrato puede ser: De desarrollo de *software*, licencia de distribución de *software*, licencia de uso de *software*, de *scrow* y de llave en mano.

4.4. Protección del secreto empresarial en otros países

Los secretos empresariales a nivel internacional son protegidos a través de la propiedad intelectual, específicamente dentro de la propiedad industrial. Algunos de los secretos empresariales más famosos del mundo, como la receta de Coca-Cola y el algoritmo de búsqueda de *google* tienen un valor comercial inmenso, lo cual reside en el hecho de que sean secretos y protegerlos a través del secreto empresarial, hace que sus titulares tengan una ventaja competitiva frente a sus competidores.



Los secretos empresariales no solo están protegidos por convenios internacionales, sino también, por cada una de las legislaciones nacionales de diferentes países en donde se encuentran protegidos. A diferencia de las marcas y las patentes, el secreto empresarial no necesita de requisitos formales para su registro, por ello la mayor parte de países cuentan con legislación que regula únicamente su adquisición indebida. A continuación se realiza un análisis de la protección del secreto empresarial en los siguientes países:

- a. Inglaterra: En este país, al contrario de Estados Unidos, Italia y España, no existe una definición formal de secreto empresarial ni restricciones relativas al tipo de información que puede constituir como tal. La regulación que protege el secreto empresarial se basa generalmente en la jurisprudencia sobre el abuso de confianza, derivado a que su sistema se basa en el *common law*, previendo vías de recursos eficaces en caso que estos se hayan adquirido, divulgado o utilizado de manera indebida. A pesar que este país se basa en el sistema *del common law*, el nueve de junio del 2018 entraron en vigor los Reglamentos de Secretos Comerciales, en inglés *The Trade Secrets Regulations 2018*, y que, al igual que en España, representa la primera legislación específica sobre la protección de los secretos comerciales.

Esta legislación aún mantiene los requisitos de la ilicitud de la revelación de secretos establecidos en el *common law*, es decir, la adquisición, uso o divulgación de un secreto comercial es ilegal cuando constituya una violación de la confianza en relación al secreto de la información que es confidencial. La nueva normativa se caracteriza por señalar un plazo de prescripción de seis años para presentar la



acción de defensa de los secretos empresariales cuando estos hayan sido violados, asimismo, regula lo referente a los clubes de confidencialidad, para la divulgación limitada de documentos dentro del juicio, y, cuando sea necesario, la celebración de vistas en privado para que la información que conforma el secreto empresarial no se vea afectada por ser revelada al público.

Esta nueva práctica en Reino Unido busca desjudicializar los conflictos cuando ello implique el riesgo potencial que los secretos empresariales puedan ser conocidos por terceras personas o que aspectos del mismo sean revelados públicamente, ya sea de manera total o parcial, puesto que los clubes de confidencialidad incluyen a una persona de cada parte procesal quién será la única facultada para conocer de los documentos que obren en el expediente que contengan secretos empresariales, manteniendo de esta manera la reserva de la información que constituye el secreto y que brinda la ventaja a su titular, por el valor económico que significa.

b. Estados Unidos: La reglamentación en materia de secretos empresariales establece que estos consisten en información que puede ser una fórmula, un modelo, una compilación, un programa, un dispositivo, un método, una técnica o un proceso. Para que pueda ser considerado como tal, un secreto empresarial debe utilizarse en una actividad comercial y garantizar una ventaja económica a su poseedor respecto a los competidores que no lo conocen o utilizan.

En este país existe una ley específica que regula la materia, denominada Ley de Protección de los Secretos Comerciales, en inglés *Defend Trade Secrets Act*, de 2016,



la cual refuerza la protección de los secretos empresariales a nivel nacional y permite a las partes escoger entre la ley estatal o la ley federal para resolver controversias que surjan con respecto al tema. Aunque estos sistemas son diferentes entre sí, en algunos aspectos existe un parecido considerable entre las distintas leyes estatales, pues casi todas son variaciones de la Ley de Protección de los Secretos Comerciales.

- c. España: El seis de febrero del año 2019 el Senado aprobó la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales. Antes de la entrada en vigor de esta ley España no tenía una normativa específica sobre la protección del secreto empresarial y la poca regulación sobre la materia se encontraba dispersa en diferentes cuerpos legales, específicamente en el Artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal y en los Artículos 278 y 279 del Código Penal. Como consecuencia de ello el secreto empresarial corría el riesgo de ser divulgado de manera ilegítima por terceras personas, ya que la escasa y dispersa normativa con la que se contaba no era suficiente para su efectiva protección.

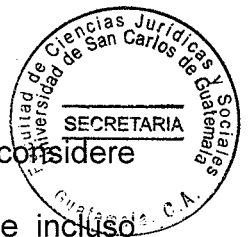
Esta nueva ley se caracteriza por sustituir el término de secreto comercial por el de secreto empresarial, por establecer un plazo de tres años para promover las acciones de defensa del secreto empresarial en caso de violación de este, por extender la protección de forma novedosa frente a las mercancías infractoras y por modificar el Artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal al establecer que toda violación del secreto empresarial se regulará por la ley especial en la materia. Asimismo, como consecuencia de la nueva normativa, dentro del Código Penal se incluyeron nuevas sanciones para quién difunda, revele o ceda a terceros los secretos descubiertos.



d. Italia: El 22 de junio del 2018 entró en vigor el Decreto Legislativo número 63 del 11 de mayo del 2018, mediante el cual se regula la protección de las informaciones comerciales secretas. Esta materia anteriormente se regulaba en diversos cuerpos legales, como el Código de Propiedad Industrial, Código Civil y Código Penal italiano. Sin embargo, con la entrada en vigencia del decreto número 63/2018 se reforzó la legislación ya existente sobre la protección del *know how* y de los secretos comerciales.

Esta ley se caracteriza por establecer los requisitos que debe contener el secreto empresarial, por determinar el valor económico del mismo y por establecer la adopción de medidas adecuadas para mantener las informaciones en secreto. Asimismo, establece las diferentes conductas ilícitas, es decir aquellas consistentes en la obtención, utilización o revelación abusiva de secretos comerciales no autorizada por el propietario ni tampoco derivada de una investigación, desarrollo y planificación corporativa autosuficientes e independientes, pudiendo el propietario actuar contra aquellos que realicen dichas conductas.

Otra novedad incluida por el legislador en ese cuerpo legal es en cuanto a los poderes del juez, en los procedimientos iniciados ante los tribunales, ya que se permite a la autoridad judicial prohibir, a los sujetos investigados y a las partes en el proceso, el acceso a determinados documentos que obran en el expediente, impidiendo de esta manera la divulgación o el uso indebido de secretos empresariales que puedan ser conocidos durante el juicio, o bien los documentos que contengan información que el juez pueda considerar como confidencial o merecedora de esa tutela.



También el juez dentro del juicio puede adoptar medidas cautelares que considere adecuadas para proteger la confidencialidad de los secretos comerciales, e incluso completa reserva u omisión de la existencia y el contenido del secreto.

Finalmente, esta normativa hizo modificaciones en el Código Penal italiano en cuanto a castigar con pena de cárcel hasta dos años a cualquier persona que, habiendo tenido conocimiento sobre secretos comerciales debido a su cargo o posición, los revele o utilice para beneficio propio o de un tercero, ya que la revelación de un secreto empresarial se considera un acto en contra de las prácticas legales y comerciales, es decir, un acto de competencia desleal.

Es de esta manera se puede determinar que aquellos países considerados como de primer mundo, por tener una amplia expansión en el ámbito relacionado con la industria y el comercio, han optado por crear una ley específica en la materia, con el objeto de garantizar su protección efectiva, en latinoamérica Colombia es el país que se encuentra mejor posicionado en esta temática desarrollado, aspectos relacionados con el derecho de propiedad intelectual.

Sin embargo se considera que Guatemala pese a no contar con una ley específica que regule al secreto empresarial, la Ley de Propiedad Industrial cumple con los requisitos que manejan a nivel internacional por los países más desarrollados en esta materia, por lo que se determina que la protección del secreto empresarial dentro de la legislación guatemalteca es adecuada, en virtud que si existe fiel cumplimiento de los estándares internacionales y convenios suscritos por el Estado de Guatemala en esta materia.



4.5. Análisis del cumplimiento de los estándares internacionales en la regulación del secreto empresarial dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco

El secreto empresarial en el Siglo XXI es un tema que ha tomado relevancia derivado de la importancia que este tiene en el crecimiento, la competitividad y el desarrollo de los grandes negocios a nivel nacional e internacional.

Es por ello que las personas individuales y jurídicas que son titulares de los mismos consideran que se hace necesaria la existencia de un régimen jurídico adecuado que regule los mecanismos suficientes que garanticen su efectiva protección, para que estos no sean divulgados a terceros sin la autorización correspondiente.

Es de esta manera como, después de realizar un estudio sobre la normativa nacional e internacional realizando un análisis comparativo de ambos grupos de normas jurídicas que regulan la protección del secreto empresarial, se determinó lo siguiente:

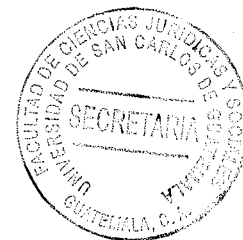
- a. Dentro de la legislación guatemalteca existen diversos cuerpos legales que regulan el secreto empresarial: En Guatemala el secreto empresarial se encuentra regulado por la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley de Propiedad Industrial y los tratados y convenios internacionales que se han ratificado en dicha materia, y que forman parte del ordenamiento jurídico interno, con el objeto de que exista una protección efectiva para que el mismo no sea adquirido, divulgado y explotado por un tercero que tuvo acceso a él de manera contraria a las prácticas legales del comercio, es decir, de manera ilegítima o bien de manera legítima pero con obligación de reserva.



b. Sistematización en cuanto a la protección del secreto empresarial: Si bien Guatemala no cuenta con una ley específica que regule la materia, como otros países industrializados, Inglaterra, Estados Unidos, Italia y España, la normativa referente al secreto empresarial se encuentra sistematizada dentro de la Ley de Propiedad Industrial además de que son parte del ordenamiento normativo interno los tratados internacionales ya citados en el cuerpo de esta tesis.

Es por ello que se puede establecer que Guatemala cumple con los estándares internacionales, en virtud que la normativa que regula el secreto empresarial garantiza una protección efectiva a su titular al momento que exista una violación en contra del mismo, aunque, a diferencia de otros países, en Guatemala no existe una ley específica que tenga la denominación del mismo, pero las normas que regulan el secreto empresarial en la Ley de Propiedad Industrial son suficientes.

Asimismo, dentro de la normativa se contemplan algunas acciones civiles que se pueden plantear al momento que la información que conforma el secreto empresarial corra el riesgo de verse afectada, al momento de ser conocida por terceras personas o que aspectos del mismo sean revelados públicamente de manera total o parcial. De esta manera en Guatemala existe normativa que confiere poderes al juez, en los procedimientos llevados ante los tribunales, de otorgar providencia cautelares que considere adecuadas para proteger la confidencialidad de los secretos empresariales, según los Artículos 186 y 187 de la Ley de Propiedad Industrial, impidiendo de esta manera su divulgación o el uso indebido de secretos empresariales que puedan ser conocidos durante el juicio, o bien el que el juez pueda considerar como confidenciales o



merecedores de esa tutela.

En cuanto al ámbito penal, en caso de violación de las normas del secreto empresarial, corresponde al Ministerio Público el ejercicio de la acción penal en contra de los responsables de los delitos y faltas tipificados en el Código Penal y otras leyes. Asimismo, establece el Ministerio Público puede solicitar al juez competente que otorgue cualquier medida cautelar para salvaguardar los derechos reconocidos y protegidos por la ley y en los tratados internacionales sobre la materia de los que Guatemala sea parte, y que estén resultando infringidos, o bien, cuando su violación sea inminente, esto de conformidad con el Artículo 206 de la Ley de Propiedad Industrial.

Derivado de lo anterior, se determina que Guatemala sí cumple con los estándares internacionales en cuanto a la protección del secreto empresarial, al adecuar su normativa interna a los compromisos adoptados por medio de tratados y convenios internacionales de los que es parte y establecer normas jurídicas en la Ley de Propiedad Industrial tendientes a evitar la obtención, utilización o revelación abusiva de secretos empresariales no autorizada por el propietario, ya que dichos actos son considerados como competencia desleal.

4.6. Consideraciones finales

El secreto empresarial es toda información no divulgada que se encuentra en la esfera de dominio de una empresa, tiene la ventaja de no estar sujeto al trámite de registro y su protección es por tiempo indefinido, por lo que no está sujetos a plazos, y siempre que cumpla con los requisitos correspondientes, los cuales, de conformidad con el Artículo



39 del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, son los siguientes: Que la información sea secreta, que tenga un valor comercial y que haya sido objeto de medidas razonables por parte de su poseedor para mantenerla secreta.

De los requisitos antes indicados el más importante que se debe cumplir, es el que consiste en que la información sea objeto de medidas razonables e idóneas de protección por parte de las personas individuales, jurídicas y empresas que son titulares de la misma, lo cual se cumple principalmente por medio de los convenios de confidencialidad.

Asimismo, para que exista una protección efectiva del secreto empresarial al momento de existir una violación del mismo, debe existir una normativa adecuada que incentive al poseedor de un secreto empresarial, a llevar su caso ante los tribunales una acción procesal, sin que se corra el riesgo que la información que constituye el secreto, pueda ser revelada públicamente durante un juicio.



CONCLUSIÓN DISCURSIVA

En Guatemala existe amplia normativa que regula la protección del secreto empresarial, puesto que este no solo se encuentra regulado dentro de la Ley de Propiedad Industrial, sino también en diversos tratados y convenios internacionales ratificados por el Estado de Guatemala, que forman parte de su ordenamiento jurídico interno, tales como el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, los acuerdos sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, entre otros, por ello, Guatemala sí cumple con los estándares internacionales en virtud de garantizar la protección efectiva del secreto empresarial.

Derivado de lo anterior se recomienda al Estado de Guatemala velar por el cumplimiento de las normas que regulan la protección de secreto empresarial, ya que el mismo es un activo inmaterial de las empresas que al momento de ser revelado pierde su valor económico, por ello es primordial mantenerlo oculto a través de la toma de medidas razonables para que no sea adquirido, divulgado y explotado por un tercero que tuvo acceso a él de manera contraria a las prácticas legales del comercio, lo cual va desde la celebración de acuerdos de confidencialidad entre el titular legítimo del secreto y la persona a quien se le proporciona, hasta la toma de acciones procesales tendientes a la reivindicación de los derechos de propiedad industrial y la reserva por parte de los sujetos procesales de la información considerada como secreto dentro de un juicio, ya que la violación a secretos empresariales pone en riesgo las finanzas de una empresa al provocar grandes pérdidas económicas, por consiguiente también afecta el desarrollo económico del país.





BIBLIOGRAFÍA

- BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. **Tratado de derecho industrial, propiedad industrial, propiedad intelectual, derecho de la competencia económica, disciplina de la competencia desleal.** España: Ed. Civitas, 1978.
- BERKEMEYER, Hugo. **Estudios de derecho y propiedad intelectual.** Santiago, Chile: Ed. Alessandri & Compañía Abogados, Jurídica de Chile, 2009.
- CABANELLAS, Guillermo. **Diccionario de derecho usual.** Buenos Aires, Argentina: Ed. Heliasta, 1979.
- CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. **Régimen jurídico de los conocimientos técnicos. Know how y secretos comerciales e industriales.** Buenos Aires, Argentina: Ed. Heliasta. 1984.
- FLORES JUÁREZ, Juan Francisco. **Los derechos reales.** 3ª ed. Guatemala, Guatemala: Ed. Praxis, 2008.
- GÓMEZ SEGADE, José Antonio. **El secreto industrial (know how). Concepto y protección.** Madrid, España: Ed. Tecnos, 1974.
- <https://www.rae.es/drae2001/secreto>. (Consultado: 15 de junio de 2020).
- LHOESTE, Fernando. **Fundamentos del derecho empresarial.** 1ª ed. Bogotá, Colombia: Ed. Universidad de la Salle, 2019.
- LIPSZYC, Delia. **Derecho de autor y derechos conexos.** Buenos Aires, Argentina: Ed. Cerlac, 1993.
- METKE MÉNDEZ, Ricardo. **Lecciones de propiedad industrial.** 1ª ed. Medellín, Colombia: Ed. Diké, 2001.
- MOLINER, María. **Diccionario de uso del español.** 2ª ed. Madrid, España: Ed. Gredos, 1998.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. **Principios básicos de la propiedad industrial.** 2ª ed. Ginebra, Suiza: Ed. OMPI, 2016.
- SHERWOOD, Robert. **Propiedad intelectual y desarrollo económico.** Buenos Aires, Argentina: Ed. Heliasta, 1995.
- TOBÓN FRANCO, Natalia. **Secretos industriales, empresariales y know how.** Medellín, Colombia: Ed. Diké, 2009.



TOBÓN FRANCO, Natalia. **Secretos empresariales concepto y protección.** Bogotá, Colombia. Ed. Ibañez, 2017.

ZAPATA LÓPEZ, FERNANDO, Marco Antonio Palacios López y Ricardo Alberto Antequera Hernández. **El rol del Estado en la administración de sistemas de propiedad intelectual.** Colombia: Ed. Editores SIECA, 2000.

Legislación:

Constitución Política de la República de Guatemala. Asamblea Nacional Constituyente, 1986.

Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Decreto 33-98 del Congreso de la República de Guatemala, 1998.

Ley de Propiedad Industrial. Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, 2000.

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Decreto 11-98 del Congreso de la República de Guatemala, 1998.

Convenio de Berna para la Protección de las Obras literarias y Artísticas. Decreto 71-95 del Congreso de la República de Guatemala, 1995.

Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. Decreto 37-95 del Congreso de la República de Guatemala, 1995.

Código Aduanero Uniforme Centroamericano. Acuerdo Gubernativo 771-85, 1985.