

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



**ANÁLISIS JURÍDICO DE LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS  
DEL TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE  
PATENTES "PCT" VIGENTE EN GUATEMALA**

**ANA ESTER DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ**

GUATEMALA, JUNIO DE 2012

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

ANÁLISIS JURÍDICO DE LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL TRATADO  
DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES "PCT" VIGENTE EN  
GUATEMALA

TESIS

Presentada a la Honorable Junta Directiva  
de la

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

de la

Universidad de San Carlos de Guatemala

Por

ANA ESTER DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ

Previo a conferírsele el grado académico de

LICEINCIADA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

Y los títulos profesionales de

ABOGADA Y NOTARIA

Guatemala, junio de 2012

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

DECANO:	Lic.	Bonerge Amilcar Mejía Orellana
VOCAL I:	Lic.	Avidan Ortiz Orellana
VOCAL II:	Lic.	Mario Ismael Aguilar Elizardi
VOCAL III:	Lic.	Luis Fernando López Díaz
VOCAL IV:	Br.	Modesto José Eduardo Salazar Dieguez
VOCAL V:	Br.	Pablo José Calderón Gálvez
SECRETARIO:	Lic.	Marco Vinicio Villatoro López

**TRIBUNAL QUE PRACTICÓ  
EL EXAMEN TÉCNICO PROFESIONAL**

**Primera Fase:**

Presidente:	Lic.	Carlos Humberto de León Velasco
Secretario:	Lic.	Rodolfo Giovanni Celis López
Vocal:	Lic.	Marco Tulio Escobar Herrera

**Segunda Fase:**

Presidente:	Lic.	Juan Ramiro Toledo Álvarez
Secretario:	Lic.	Luis Emilio Orozco Piloña
Vocal:	Licda.	María del Carmen Mancilla

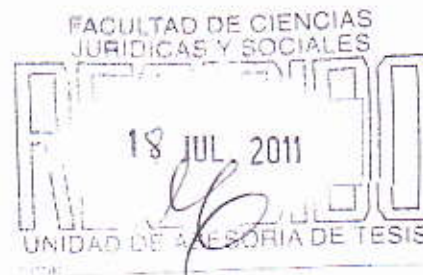
RAZÓN: "Únicamente el autor es responsable de las doctrinas sustentadas y contenido de la tesis" (Artículo 43 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público).



*Licda. Lucrecia de Cáceres*  
*Abogada y Notaria*

Guatemala, 11 de julio de 2011.

**LICENCIADO**  
**CARLOS MANUEL CASTRO MONROY**  
**JEFE DE LA UNIDAD DE ASESORÍA DE TESIS**  
**FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES**  
**UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**



Estimado licenciado Castro Monroy:

En cumplimiento a la resolución de fecha 03 de junio 2010, emitida por LA UNIDAD DE ASESORÍA DE TESIS bajo su cargo, tengo el agrado de manifestar a usted que procedí a **ASESORAR** el trabajo de tesis de la bachiller **ANA ESTER DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ**, denominado: **"ANÁLISIS JURÍDICO DE LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES "PCT" VIGENTE EN GUATEMALA"**, por lo que emito el dictamen siguiente:

De la asesoría practicada al trabajo de tesis presentado, se determinó que el contenido del mismo se ajusta a los requisitos exigidos por las disposiciones correspondientes. La sustentante se basa en aspectos doctrinarios recientes, obtenidos en la utilización de bibliografía adecuada al tema investigado, complementando su investigación con aspectos legales, enmarcados dentro del ordenamiento jurídico internacional en materia de patentes.

Es importante mencionar que el presente trabajo de investigación de tesis, constituye un aporte importante dentro del ámbito de la propiedad intelectual; toda vez que la postulante encamina su investigación a la aplicación del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes "PCT", a la población en general, sobre quienes recaen los beneficios de dicho tratado. Establece la sustentante las bases de aplicación orientándose por una monografía de fácil comprensión y lectura; tratada en forma ordenada, diligente, técnica, científica y cuidando de la ortografía dentro del texto. En el desarrollo del presente trabajo, ha sido fundamental la utilización de los métodos descriptivo, inductivo y deductivo, así como la técnica de la ficha bibliográfica.



*Licda. Lucrecia de Cáceres*  
*Abogada y Notaria*

---

Adicionalmente, las conclusiones y recomendaciones propuestas guardan una estrecha relación con el contenido de la tesis, para lo cual la sustentante tomó en cuenta las consideraciones de la suscrita asesora, e hizo los arreglos sugeridos. La tesis llena todos los requisitos exigidos por la reglamentación vigente, especialmente lo establecido en el Artículo 32 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen Público.

Por las razones expresadas, apruebo el trabajo de investigación realizado por la bachiller **ANA ESTER DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ** y emito **DICTAMEN FAVORABLE**, por lo que considero que el trabajo presentado debe continuar su trámite.

Sin otro particular, me suscribo de usted con las más altas muestras de consideración y estima.

Atentamente,

*Licda. Lucrecia V. Vásquez Abadía*  
ABOGADA Y NOTARIA

**Licda. Lucrecia Varinia Vásquez Abadía de Cáceres**  
**Abogada y Notaria**  
**Colegiada No. 4,762**



**UNIDAD ASESORÍA DE TESIS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS  
JURÍDICAS Y SOCIALES.** Guatemala, dieciséis de febrero de dos mil doce.

Atentamente, pase al ( a la ) LICENCIADO ( A ); **RIGOBERTO RODAS VÁSQUEZ**, para que proceda a revisar el trabajo de tesis del ( de la ) estudiante: **ANA ESTER DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ**, intitulado: **"ANÁLISIS JURÍDICO DE LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES "PCT", VIGENTE EN GUATEMALA"**

Me permito hacer de su conocimiento que está facultado (a) para realizar las modificaciones de forma y fondo que tengan por objeto mejorar la investigación, asimismo, del título de trabajo de tesis. En el dictamen correspondiente debe hacer constar el contenido del Artículo 32 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público, el cual dice: "Tanto el asesor como el revisor de tesis, harán constar en los dictámenes correspondientes su opinión respecto del contenido científico y técnico de la tesis, la metodología y las técnicas de investigación utilizadas, la redacción, los cuadros estadísticos si fueren necesarios, la contribución científica de la misma, las conclusiones, las recomendaciones y la bibliografía utilizada; si aprueban o desaprueban el trabajo de investigación y otras consideraciones que estime pertinentes".

**M. A. LUIS EFRAÍN GUZMÁN MORALES**  
**JEFE DE LA UNIDAD ASESORÍA DE TESIS**

cc.Unidad de Tesis  
LEGM/ae fg.





*Bufete Profesional*  
*Lic. Rigoberto Rodas Vásquez*  
*Abogado y Notario*

Guatemala, 27 de febrero de 2012.

**LICENCIADO**  
**LUIS EFRAÍN GUZMÁN MORALES**  
**JEFE DE LA UNIDAD DE ASESORÍA DE TESIS**  
**FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES**  
**UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**



Respetable licenciado Castro Monroy:

Respetuosamente me permito informarle, que en cumplimiento a la resolución de fecha 19 de julio de 2011, en la cual fui nombrado como **REVISOR** del trabajo de tesis de la bachiller **Ana Ester Domínguez Hernández** denominado "**ANÁLISIS JURÍDICO DE LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES "PCT" VIGENTE EN GUATEMALA**", para lo cual procedí a la revisión, asesorando a la estudiante en las modificaciones que se estimaron pertinentes, tomando en cuenta lo siguiente:

- I. Al realizar la revisión sugerí correcciones que en su momento consideré necesarias, para mejorar la comprensión del tema desarrollado, las cuales se corrigieron. La presente tesis consta de seis capítulos realizados en orden lógico, siendo un tema jurídicamente importante y de un aporte invaluable.
- II. En relación a los extremos indicados en el Artículo 32 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público, se establece lo siguiente: **a) Contenido científico y técnico de la tesis:** La sustentante abarcó tópicos de importancia en materia de la

---

*7ma. Avenida 1-20 Zona 4 Edificio Torre Café Nivel 9, Oficina 910.*

*Teléfono: 2334-2043*



*Bufete Profesional*

*Lic. Rigoberto Rodas Vásquez*

*Abogado y Notario*

---

propiedad intelectual, enfocando desde un punto de vista jurídico las ventajas y desventajas del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes "PCT", por ser un tema importante debido a que en la actualidad es lo que más se maneja en materia de propiedad intelectual, donde se busca patentizar de manera ágil y rápida, cuidando siempre todos y cada uno de los requisitos que solicita el tratado anteriormente indicado; **b) La metodología y técnicas de la investigación:** Para el efecto tiene como base los métodos descriptivo, inductivo, deductivo y analítico, a través de los cuales se estudió el fenómeno investigado y culminó con la comprobación de la hipótesis planteada, estableciendo que las disposiciones de las leyes sobre propiedad intelectual revelan una considerable cantidad de puntos comunes e indican atractivas oportunidades, como la existencia de un marco jurídico propicio a la protección de las patentes de invención, las empresas y los inventores. Hasta cierto punto esto dependerá también de la política económica del país, forjando que los sistemas de patentes sean un instrumento efectivo para el adelanto tecnológico, ya que beneficia en la trascendencia económica y comercial de la invención; **c) La redacción:** La estructura formal de la tesis compuesta por seis capítulos se realizó en una secuencia ideal, empezando con temas que llevan al lector poco a poco al desarrollo del tema central, para el buen entendimiento del mismo; **d) Contribución científica:** El presente trabajo en su desarrollo constituye un aporte en materia de propiedad intelectual y científico que ha cumplido con todo el procedimiento del método científico; **e) Conclusiones y recomendaciones:** Las mismas obedecen a una realidad jurídica y civil, registrada en materia de propiedad intelectual. Conclusión importante a la cual arriba la sustentante es que el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes es un procedimiento de cooperación, integración y unificación del procedimiento internacional de las solicitudes de patente de invención, así mismo da seguridad jurídica a los usuarios del sistema, dentro del trámite administrativo de la misma. Guatemala necesitaba, desde hace mucho tiempo, que se mejorara

---

*7ma. Avenida 1-20 Zona 4 Edificio Torre Café Nivel 9, Oficina 910.*

*Teléfono: 2334-2043*





*Bufete Profesional*

*Lic. Rigoberto Rodas Vásquez*

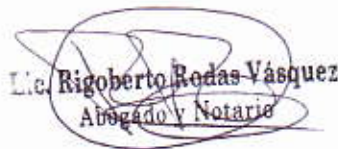
*Abogado y Notario*

---

considerablemente el clima de inversiones, favoreciendo con esto a toda la población y a la economía nacional, siendo la transmisión de tecnología uno de los avances más importantes para nuestro país, ya que cualquier persona tendrá acceso a la misma, pudiendo en un momento determinado beneficiarse de ella, y contribuir al desarrollo del país. Conclusiones y recomendaciones que comparto con la autora, puesto que las mismas se encuentran estructuradas al contenido del plan de investigación y están debidamente fundamentadas. Además se comprobó que la bibliografía fuera la correcta, que los métodos y técnicas fueran aplicados correctamente, en virtud de que con ellos se obtuvo la información necesaria y objetiva para la elaboración y la presentación.

- III. En conclusión y atendiendo a lo indicado en el Artículo 32 del Normativo para Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General y Público, informo a usted que **APRUEBO** ampliamente la investigación realizada, por lo que respecto al trabajo realizado por la sustentante bachiller **ANA ESTER DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ**, emito **DICTAMEN FAVORABLE**, ya que considero el tema un importante aporte.

Atentamente,

  
Lic. Rigoberto Rodas Vásquez  
Abogado y Notario

**Lic. Rigoberto Rodas Vásquez**

**Colegiado: 4083**

---

**7ma. Avenida 1-20 Zona 4 Edificio Torre Café Nivel 9, Oficina 910.**

**Teléfono: 2334-2043**




DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES.

Guatemala, veintiséis de abril de dos mil doce.

Con vista en los dictámenes que anteceden, se autoriza la impresión del trabajo de tesis de la estudiante ANA ESTER DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ titulado ANÁLISIS JURÍDICO DE LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES "PCT" VIGENTE EN GUATEMALA. Artículos: 31, 33 y 34 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

LEGM/sllh.





## DEDICATORIA

- A DIOS:** Por llevarme a su lado a lo largo de esta vida, siempre llenándome de alegría y gozo. Por ser esa luz en mi camino, y haberme guiado a conseguir el éxito.
- A MIS ABUELITAS:** María Regina Rosales Flores y Felipa Rosales Flores, quienes con su ejemplo de superación y que ha pesar de su edad luchan por realizar lo que se proponen, han sido un estímulo en mi vida para superar y alcanzar mis metas.
- A MIS PADRES:** Jorge Alfredo Domínguez Estrada y Ana María Hernández Rosales, quienes me enseñaron a luchar por lo que deseaba, y me apoyaron en todo momento.
- A MIS HERMANOS:** Benjamín, Daniel Enrique y Guillermo Alfonso, por motivarme a seguir adelante y ayudarme a vencer mis miedos.
- A MI ESPOSO:** Daniel Muñoz Godoy, por el apoyo incondicional brindado en todo momento, porque compartió mis nervios, angustias, temores y me motivó a seguir adelante.
- A MI ASESORA:** Licenciada Lucrecia Varinia Vásquez Abadía de Cáceres, por haberme dado la oportunidad de obtener varios conocimientos a su lado. Por presionarme a alcanzar mis objetivos, y por todos los sabios consejos que me ha dado, tanto en mi vida personal como profesional.



A MI REVISOR: Licenciado Rigoberto Rodas, por su ayuda y colaboración.  
Por no negarse nunca a atender mis consultas.

A MIS AMIGOS: Katherine Sosa, Lesly Hernández, Lester Velásquez, Lisleth Salazar, Erick Hernández, Alejandra Aguirre por todo el apoyo incondicional, la confianza, y por los mejores momentos que compartimos juntos. En especial a José Carlos Zamora, con quien nos apoyamos en nuestra formación profesional, gracias por ser mi consejero, y por no dejarme sola en el camino.

A: A la tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, en especial a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, por la formación académica y profesional.



## ÍNDICE

	Pág.
Introducción .....	i
<b>CAPÍTULO I</b>	
1. La propiedad intelectual.....	1
1.1. Clasificación de la propiedad intelectual.....	7
<b>CAPÍTULO II</b>	
2. Historia de las patentes.....	11
2.1. Primera ley de patentes conocida.....	11
2.2. Legislación francesa del Siglo XVIII.....	11
2.3. El primer brevet francés.....	13
2.4. Ley francesa de brevet de invención del 5 de julio de 1844.....	14
2.5. Antecedentes históricos de las patentes de invención.....	15
2.6. El renacimiento.....	17
2.7. El barroco.....	17
2.8. Siglo XIX.....	18
2.9. Siglo XX.....	19
<b>CAPÍTULO III</b>	
3. La patente de invención.....	21
3.1. Definición de invención.....	21
3.2. Definición de patente.....	22
3.3. Principales objetivos del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.....	24



3.4.	Requisitos legales y doctrinarios para patentar una invención.....	27
3.5.	Alcance de la protección de una patente de invención.....	28
3.6.	Derechos que confiere la patente de invención a su titular.....	28
3.7.	Clasificación de las patentes.....	29
3.8.	Procedimiento administrativo para registrar una patente de invención en Guatemala.....	29
3.8.1.	Contenido de la presentación de la solicitud de patente.....	29
3.8.2.	Examen de forma.....	30
3.8.3.	Examen de fondo.....	31

**CAPÍTULO IV**

4.	Marco Jurídico.....	35
4.1.	Marco nacional: Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 de Congreso de la República.....	35
4.2.	Marco internacional: Tratado internacional.....	37
4.3.	Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC).....	38
4.4.	Convenio de París para la protección de la propiedad industrial.....	40
4.5.	Tratado de Libre Comercio, República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos de América (TLC).....	42



4.6. Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT)..... 43

4.7. Tratado sobre el Derecho de Patentes y su Reglamento..... 44

**CAPÍTULO V**

5. Análisis del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT)..... 47

5.1. Historia..... 47

5.2. Fases fundamentales del PCT..... 49

5.3. Fase internacional..... 49

5.3.1. El petitorio..... 49

5.3.2. Tasa de tramitación..... 58

5.3.3. Oficina receptora competente..... 60

5.4. Fase nacional..... 63

5.4.1. Solicitud..... 63

5.4.2. Examen de forma..... 64

5.4.3. Observaciones..... 65

**CAPÍTULO VI**

6. Ventajas y desventajas del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes..... 69

6.1. Ventajas de una patente..... 69

6.2. Desventajas del sistema de patentes..... 69

6.3. Ventajas del sistema Tratado de Cooperación en Materia de Patentes..... 70

6.4. Observaciones generales sobre el sistema PCT..... 83



Pág.

6.5. Alcances que ha tenido el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes en Guatemala.....	84
6.6. El derecho de las patentes en América Latina.....	85
6.7. Desventajas del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.....	87
CONCLUSIONES .....	89
RECOMENDACIONES .....	91
BIBLIOGRAFÍA .....	93





## INTRODUCCIÓN

Actualmente el comercio entre naciones se está desarrollando rápidamente, y como consecuencia, a los comerciantes les resulta difícil seguir identificando y distinguiendo sus productos de otros idénticos o similares.

El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes PCT por sus siglas en inglés (Patent Cooperation Treaty), como su nombre lo indica es un sistema internacional enmarcado en el tema de patentes, mediante el cual cualquier persona puede ingresar una solicitud internacional de patente de invención ante la oficina internacional correspondiente, para que en el momento oportuno, tenga la posibilidad de que su solicitud de patente internacional pueda iniciar su fase nacional, en cualquier estado miembro del tratado, a elección del solicitante.

El presente trabajo de investigación se realizó con la finalidad de establecer las ventajas y desventajas que tendrá la implementación del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, estableciendo que las disposiciones de las leyes sobre propiedad industrial revelan una considerable cantidad de puntos comunes e indican atractivas oportunidades, como la existencia de un marco jurídico propicio a la protección de las invenciones, las empresas y los inventores. Hasta cierto punto esto dependerá también de la política económica del país, el desarrollo del mismo, forjando que los sistemas de patentes sea un instrumento efectivo para el adelanto tecnológico, ya que beneficia en la trascendencia económica y comercial de la invención.



En el capítulo I, se desarrolla lo referente a la propiedad intelectual, a las condiciones para que una invención sea patentable, así como la clasificación que abarca la propiedad intelectual; el capítulo II, desarrolla el tema de historia de las patentes, estableciendo la evolución que la misma ha tenido, así como los distintos períodos; en el capítulo III se aborda el tema de la patente de invención, su definición, los objetivos, requisitos legales y doctrinarios que se deben llevar a cabo para patentar una invención; alcances, derechos, limitaciones, clasificaciones y los procedimientos administrativos para registrar una patente de invención; el capítulo IV, establece el marco jurídico que se aplica en Guatemala para la inscripción de las patentes de invención, así como diferentes tratados o convenios que se aplican; y el capítulo V establece la historia del análisis del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, firmado en Washington en el año de 1970, así como sus fases fundamentales; el capítulo VI, es la parte medular del presente trabajo, en él se desarrollan ventajas y desventajas del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes. En cuanto a las ventajas que este tratado ofrece se observa el desarrollo tecnológico y la expansión del comercio exterior, así el país estará en una mejor posición para atraer inversiones extranjeras y tecnologías avanzadas, ayudando a que el nivel económico y tecnológico continúe en aumento.



## CAPÍTULO I

### 1. La propiedad intelectual

"La propiedad intelectual es la forma bajo la cual el Estado protege el resultado del esfuerzo creador del hombre y algunas de las actividades que tienen por objeto la divulgación de esas creaciones. El Artículo 2 del Convenio por el que se crea la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), al definirla, señala que la propiedad intelectual se refiere a los derechos relativos a las creaciones y actividades enumeradas en dicho artículo y todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico."<sup>1</sup>

"La propiedad intelectual es un derecho patrimonial de carácter exclusivo que otorga el Estado por un tiempo determinado para usar o explotar en forma industrial y comercial las invenciones o innovaciones, tales como un producto técnicamente nuevo, una mejora a una máquina o aparato, un diseño original para hacer más útil o atractivo un producto o proceso de fabricación novedoso; también tiene que ver con la capacidad creativa de la mente: las invenciones, las obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes y privilegios."<sup>2</sup> El titular de la propiedad intelectual tiene la facultad para evitar que cualquier persona tenga acceso o haga uso de su propiedad sin su consentimiento.

<sup>1</sup> Registro Propiedad Intelectual Guatemala, <http://www.rpi.gob.gt> (21 de junio de 2011).

<sup>2</sup> Hernández, Baudulio, << Invenciones >><http://www.baudelio.com.mx> (12 de diciembre de 2010).

Los derechos de propiedad intelectual que otorga cada país son independientes entre sí, por lo que una misma idea, invención, obra o carácter distintivo puede ser objeto de protección en una pluralidad de estados, existiendo tantos títulos de protección como estados los hayan otorgado.

Además de los signos distintivos, la propiedad intelectual protege también las nuevas tecnologías o invenciones, que ayudan a resolver problemas en todos los ámbitos de la vida, por ejemplo en salud (nuevos medicamentos), etc.

La ley guatemalteca reconoce la protección de lo que llamamos patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales.

#### **- Patente de invención**

No todas las leyes nacionales incluyen una definición del término invención, porque estiman que lo determinante es la protección de la creación, no el hecho de que ésta corresponda o no a la definición, sino la concurrencia de los requisitos de patentabilidad. Dentro de las legislaciones que sí lo hacen se encuentra la ley guatemalteca, que define la 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 para satisfacer sus necesidades concretas.”<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Ibid.

Teniendo en cuenta el concepto antes mencionado, podemos decir que para que una invención sea patentable, ha requerido un gran esfuerzo intelectual por parte del inventor, en la mayoría de casos económico también, y que al final es un aporte que se entrega a la sociedad. Es así como los problemas más comunes que afronta el hombre en su diario vivir, encuentran una solución y es por eso que la ley da la protección necesaria, para que todas aquellas personas que han realizado un esfuerzo intelectual por mejorar el mundo, tengan protección sobre sus inventos por un plazo determinado, teniendo ellas el derecho exclusivo sobre los mismos. “La patente es el privilegio que concede el Estado para explotar en forma exclusiva una invención novedosa, susceptible de aplicación industrial.”<sup>4</sup>

Es así como las patentes de invención se transforman en un incentivo para todas aquellas personas que dedican tiempo y dinero en la investigación de nuevas tecnologías, ya que ellas al registrar sus invenciones tienen el derecho exclusivo sobre las mismas. En los últimos doscientos años, las invenciones han venido a ser el motor principal de la economía en todas las partes del mundo. Estos privilegios que otorga el Estado tienen también su retribución a la sociedad, ya que al finalizar el tiempo que se otorga de protección para dichos inventos, éstos pasan a ser parte del dominio público y con ello se pretende que cualquier persona pueda utilizar dicha tecnología para satisfacer sus propias necesidades, para mejorarla o para crear una nueva forma tecnológica.

---

<sup>4</sup> Infopat<<Qué es una Patente>><http://www.infopat.com.mx/Patente.php>. (12 de diciembre de 2010).

Existen tres condiciones para que una invención sea patentable: novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

- **Novedad:** “Se considera que una invención tiene novedad si ella no se encuentra en el estado de la técnica.”<sup>5</sup> Es decir que no forme parte de la información que se ha puesto al alcance del público por cualquier medio, así mismo, será imposible obtener una patente si ésta ha sido divulgada o se ha puesto al alcance de la población en otro país con anterioridad a la fecha de la presentación de la primera solicitud, o bien antes de la prioridad aplicable.

Se tomará en cuenta la divulgación de la solicitud por cualquier medio, incluyendo las siguientes formas: A través de documentos escritos o medios impresos, mediante la utilización del invento públicamente, mediante el Internet, etc.

Para que el inventor pueda registrar su invención en cualquier parte del mundo y no pierda la novedad de su solicitud, las legislaciones reconocen lo que se llama derecho de prioridad y le otorgan un plazo de doce meses, tal como lo establece el Artículo 104 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto número 57-2000.

El plazo establecido, de doce meses, se empieza a contar en el momento de la presentación de la primera solicitud.

---

<sup>5</sup> Ministerio de Industria y Comercio de Paraguay, <http://www.mic.gov.py/v1/node/96> (12 de diciembre de 2010).

- **Nivel inventivo:** "Se considerará que una invención tiene nivel inventivo si, para una persona capacitada en la materia técnica correspondiente, la misma no resulta obvia ni se habría derivado de manera evidente del estado de la técnica pertinente."<sup>6</sup>

Es decir, para que una invención tenga nivel inventivo es necesaria la creatividad de la misma y que sea realizada por el hombre, además que no sea obvia para una persona experta en la materia o que tenga conocimientos en la misma, es decir que para su realización haya sido necesario un esfuerzo considerable y que la persona no se haya valido de la información técnica que se encuentre a su alcance por cualquier medio.

- **Aplicación industrial:** "Una invención se considera susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria o actividad productiva."<sup>7</sup>

Esto quiere decir que la invención sea realizable y que la misma se pueda fabricar, ya que no sería lógico otorgar una patente a una invención que no sea útil y que nunca pueda ser reproducida por ningún medio, ya que no cumpliría con los fines de la misma y no podría ser de utilidad a la sociedad. Además de las invenciones, la ley guatemalteca reconoce los modelos de utilidad.

---

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Ibid.



## **Modelo de utilidad**

El modelo de utilidad se llega a considerar una invención pero la misma posee un menor nivel inventivo. Para que se llegue a tomar como tal un objeto debe ser modificado, mejorado, configurado, etc., tanto en su forma, fabricación como en su funcionamiento, y cuyas mejoras sean consideradas como ventajas del mismo en cuanto a su utilidad, quedando excluidas de esta materia las creaciones estéticas.

Es importante mencionar que la ley guatemalteca menciona únicamente que para que un modelo de utilidad sea patentable es necesario que tenga novedad y aplicación industrial, no siendo indispensable para su protección la actividad o nivel inventivo, según el Artículo 144 de la Ley de Propiedad Industrial Decreto número 57-2000. Además de las invenciones y los modelos de utilidad existe lo que se conoce como diseño industrial.

## **Diseño industrial**

Considerado como una creación del intelecto humano, que tiene como fin darle una apariencia particular a un producto determinado, ya sea en su forma, su textura, su color, etc. Los diseños industriales pueden ser de dos clases: dibujos industriales y modelos industriales.

- **Dibujos industriales:** Utilizando líneas, figuras o colores, otorgan una apariencia única al producto.



- **Modelos industriales:** Utilizando una forma tridimensional, le dan una apariencia original al producto, es importante mencionar que dicha forma no debe incluir aspectos técnicos.

## 1.1. Clasificación de la propiedad intelectual

La propiedad intelectual se divide en dos grandes ramas, siendo éstas: la propiedad industrial y derecho de autor y derechos conexos.

### a) **La propiedad industrial:**

Abarca, entre otros la protección de las invenciones, patentes, marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas de origen. Considerándolo como "el conjunto de disposiciones cuyo objeto es la protección de las creaciones que tienen aplicación en el campo de la industria y el comercio (invenciones, signos distintivos, dibujos y modelos industriales y esquemas de trazados de circuitos integrados) y la protección contra la competencia desleal, incluyendo aquellos actos que infringen los llamados secretos industriales o secretos empresariales."<sup>8</sup>

Es así como podemos mencionar que la propiedad industrial abarca muchos aspectos vinculados con la industria y el comercio, los cuales son susceptibles de registrar, con el fin de brindar protección a sus inventores y creadores de los mismos.

---

<sup>8</sup> Romero Guerra, Roberto, <<Nociones del Derecho de Propiedad Intelectual En El Salvador>>, <http://www.legalcorp.com>. (12 de diciembre de 2010).

Los signos distintivos son una parte de la propiedad industrial que son objeto de protección, y los cuales son aquellas señales o figuras que se utilizan para distinguir a las empresas en el mercado, y así poder diferenciarse de sus competidores, teniendo sólo ellos la exclusividad sobre el mismo.

**b) El derecho de autor y derechos conexos:**

El primero que entre otros protege las obras literarias, artísticas y diseños arquitectónicos. Los derechos conexos son los derechos que los artistas intérpretes o ejecutantes poseen sobre sus interpretaciones o ejecuciones, así como los derechos de los productores de fonogramas sobre sus grabaciones y los derechos de los organismos de radiodifusión sobre sus programas de radio y de televisión.

La propiedad industrial según Alcubilla citado por Guillermo Cabanellas, es “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.”<sup>9</sup>

“La propiedad industrial está formada por el conjunto de derechos que sirven para proteger a las personas físicas o morales que desean reservar sus creaciones (patentes, modelos de utilidad, diseños industriales), a distinguir sus productos o servicios de otros de su misma especie o clase (marcas, denominaciones de origen),

---

<sup>9</sup> Diccionario enciclopédico de derecho usual, pág. 473.

proteger la originalidad de sus avisos comerciales, conservar la privacidad de sus secretos industriales o comerciales, distinguir la identidad de sus establecimientos comerciales de otros dedicados al mismo giro y que les den derecho también a enajenar dichos bienes inmateriales y a perseguir ante las autoridades competentes a los que infrinjan tales derechos".<sup>10</sup>

"La propiedad industrial es el conjunto de disposiciones cuyo objeto es la protección de las creaciones que tienen aplicación en el campo de la industria y el comercio (invenciones, marcas, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados) y la protección contra la competencia desleal, incluyendo aquellos actos que infringen los llamados secretos industriales o secretos empresariales."<sup>11</sup>

El Artículo 42 de la Constitución Política de la República de Guatemala regula que se reconoce el derecho de autor y el derecho de inventor, y estipula que los titulares de los mismos gozarán de la propiedad exclusiva de su obra o invento, de conformidad con la ley y los tratados internacionales, siendo relevante señalar que el derecho de inventor es un derecho humano individual.

En nuestro país, existe una ley específica que regula lo referente a esta materia, siendo ésta la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala, la cual tiene como objeto el proteger, estimular y fomentar la creatividad intelectual que tiene aplicación en el campo de la industria y el comercio. Además

---

<sup>10</sup> Viñamata Paschkes, Carlos, **La propiedad intelectual**, pág. 123.

<sup>11</sup> Secretaría de Integración Económica Centroamericana –SIECA- Patentes Diseños Industriales. << <http://www.sieca.int/site/>>> (12 diciembre de 2010).



existe una ley específica que tiene como objeto proteger el derecho de autor y los derechos conexos, Decreto 33-98 y su reforma contenida en el Decreto 56-2000 del Congreso de la República de Guatemala, que regula lo referente a esta materia de la propiedad intelectual.

Es importante mencionar que "la inversión en la explotación y comercialización de las creaciones intelectuales se ve estimulada por una adecuada protección, que garantice al inversionista que la comercialización de sus bienes no se va a ver afectada por productos falsificados o piratas, durante el tiempo en que las creaciones se encuentran protegidas".<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> **Ibid.**

## CAPÍTULO II



### 2. Historia de las patentes

#### 2.1. Primera ley de patentes conocida

La primera ley de patentes conocida se encuentra en Italia. Fue expedida por el senado veneciano en el año de 1474, éste dispuso en la ley que cualquiera que hiciera en Venecia un nuevo e ingenioso artificio, quedaba obligado a registrarlo en la oficina de los *proveditori*, para que de esta manera fuera posible usarlo y aplicarlo. "Quedaba prohibido a un tercero en cualquier parte del territorio hacer un artificio semejante a aquel por el plazo de diez años. Si a pesar de eso, lo hacía, el imitador estaría obligado a pagar cien ducados y el objeto sería destruido. El gobierno de Venecia tenía la libertad de usar y tomar el artificio para sus necesidades, bajo la condición de que nadie aparte del autor pudiera emplearlo."<sup>13</sup>

#### 2.2. Legislación francesa del siglo XVIII

El primer antecedente conocido en Francia fue la ley del 7 de enero de 1791 llamada *du Brevet d' Invention Francais*, Esta ley trataba sobre los descubrimientos útiles y los medios para asegurar la propiedad de sus autores. Antes de esto, los monopolios a los inventores eran acordados por el rey en el llamado *Ancien Regime*, que proviene de un vocablo francés que significa Antiguo Imperio, bajo la forma de *Lettres-*

---

<sup>13</sup> Breuer, Moreno, *Tratado de patentes de invención*, pág. 8.

**patentes.** Estos privilegios reales fueron abolidos por la asamblea nacional durante la Revolución Francesa. En su informe dirigido a la asamblea nacional, el Caballero de Boufflers, en nombre del Comité de la Agricultura y del Comercio en la sesión del 30 de diciembre de 1790, se refiere a la propiedad de los autores, descubrimientos e invenciones en todo género de industrias. Para ellos fue creada la primera ley de protección de invenciones la cual otorgaba un derecho personal, independiente e intransferible.

La ley establecía que en tanto un inventor no diera a conocer su secreto, él era su dueño y nadie le podía impedir, tenerlo oculto o fijarle condiciones para revelarlo. Sólo cuando el inventor decidiera revelar su secreto la autoridad competente lo protegía, no sin antes contraer ciertas obligaciones como las de dar un conocimiento exacto del objeto y de entregar una parte o porción de la utilidad del invento a aquella. Además, debía aceptar que después de un cierto periodo de tiempo, el público pudiera gozar de su descubrimiento. El inventor puede disponer de su patente como una propiedad mueble, lo que muestra el carácter patrimonial del brevet que consagraba ya algunas letras de patentes otorgadas bajo el antiguo régimen.

El decreto del 25 de noviembre de 1806, es el que determina que la explotación de los títulos de propiedad industrial estaba sometida a la aprobación del gobierno. Como al legislador de 1791 no le parecía posible sancionar el derecho de propiedad del inventor por acciones posesorias o reivindicatorias, utilizó la técnica represiva. De este modo, se buscaba proteger dicho derecho como un derecho real y prevenía el embargo del objeto simulado después su confiscación.



### 2.3 El primer brevet francés

El primer **brevet** francés fue otorgado en París por el Rey Luis XVI con fecha del 27 de julio de 1791, dando aplicación a la **Ley de Brevet d'invention**, proviene del vocablo francés que significa patentes de invención, del 7 de enero del mismo año.

El brevet establecía lo siguiente: "Directorio de Invenciones número 1, Departamento de París. Luis, por gracia de Dios y por la Ley Constitucional del Estado, Rey de los franceses, a los presentes y por venir saluda. El señor Luis Francisco Ollivier, ciudadano de París, nos ha expresado su deseo de gozar de los derechos de propiedad asegurados por la Ley del 7 de enero de 1791 a los autores de descubrimientos e invenciones en todo género de industrias y, en consecuencia, obtener un brevet (patente) de invención que durará el tiempo de 15 años para fabricar, vender y distribuir en todo el reino los siguientes productos, a saber: 1) Tierra negra a imitación de aquella de los ingleses; 2) Tierra Babou sobre la cual aplica camafeos; 3) Camafeos de porcelana en diferentes colores; 4) Pailas de loza imitando la porcelana; 5) Tierra blanca a imitación de aquella de Inglaterra; 6) Un recubrimiento que imita al bronce antiguo; 7) Baldosas vidriadas aptas para servir de recubrimiento mural; 8) Tierra imitación mármol, objetos de los cuales el susodicho señor Ollivier ha declarado ser el inventor así como consta en el acta levantada en el momento de efectuar el depósito ante el secretario del departamento de París a fecha del décimo día del mes de junio último de 1791. Visto el petitorio del susodicho señor Ollivier, junto con la memoria descriptiva efectuada por el exponente al directorio del Brevet d'Invention."<sup>14</sup>

<sup>14</sup> Savignon, **Le Brevet de 1791**, pág. 20.



## 2.4. Ley francesa de brevet de invención del 5 de julio de 1844

En su informe ante la cámara de diputados, el diputado Dupin insistió en el hecho que desde la época revolucionaria se habían establecido disposiciones fundamentales en materia de invenciones, y buscando reafirmar dichos principios estableció que “todo nuevo descubrimiento e invención en todos los géneros de la industria, confiere a su autor, bajo las condiciones y el tiempo determinado, el derecho exclusivo de explotar a su provecho el descubrimiento de invención”.<sup>15</sup> A diferencia de la ley de 1791, en la ley de 1844 se renunció a toda referencia al derecho de propiedad del inventor, sustituyéndolo por un simple derecho de exclusividad.

Desde ese entonces se entiende que los derechos de los autores e inventores sobre la propiedad de sus obras no podían ser igualmente absolutos como la propiedad de las cosas susceptibles de apropiación, puesto que la sociedad que presta su aprobación a toda obra y a toda creación nueva es en algún modo copropietaria. Es necesario regular una participación entre el autor y la sociedad y el único medio de hacer esa participación es conceder al autor un goce temporal y exclusivo después del cual la obra o invención pasaría al dominio público.

Había lugar a la nulidad del brevet, si el descubrimiento o la invención no eran nuevos, es decir, si anteriormente a la solicitud de la protección ella había recibido en Francia o en el extranjero una publicidad suficiente para poder ser ejecutado. También se declaraba la nulidad si el objeto de la invención era contrario a las leyes, a las buenas

---

<sup>15</sup> Céspedes Arboleda, Tatiana, **Tratado de cooperación en patentes**, pág. 108.



costumbres, al orden, a la seguridad pública o se había solicitado fraudulentamente con un propósito distinto al verdadero objeto de la invención.

El brevet daba lugar al pago de un impuesto anual, que de no ser pagado durante la duración del mismo, producía la caducidad del derecho.

## **2.5 Antecedentes históricos de las patentes de invención**

Para solventar algunos de los problemas planteados por el sistema tradicional, el Comité Ejecutivo de la Unión Internacional de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, en septiembre de 1966, invitó a las BIRPI (predecesoras de la OMPI) a que estudiaran urgentemente soluciones destinadas a reducir las duplicaciones de esfuerzos, tanto para los solicitantes como para las oficinas nacionales de patentes. “En 1967, las BIRPI redactaron un proyecto de tratado internacional que presentaron a un comité de expertos. En varias reuniones celebradas durante los años siguientes, se elaboraron proyectos, adoptándose finalmente un Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, en una conferencia diplomática celebrada en Washington, en junio de 1970. El Tratado de Cooperación en materia de Patentes ó "PCT", entró en vigor el 24 de enero de 1978 y comenzó a funcionar el 19 de junio de 1978, con un primer grupo de 18 estados contratantes”<sup>16</sup>, aproximadamente en paralelo con el Convenio sobre la Patente Europea. El tratado fue enmendado posteriormente en 1979, y modificado en 1984 y 2001. Desde su entrada en vigencia ha tramitado más de un millón de

---

<sup>16</sup> Oficina Internacional de la OMPI. **El tratado de cooperación en materia de patentes (PCT) y su importancia para los países en desarrollo**, pág. 2



solicitudes, habiendo recibido medio millón entre los años 2000 y 2005.

Cualquier estado contratante del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial puede convertirse un miembro del PCT. La mayoría de los países del mundo son signatarios al PCT, incluyendo todos los países industrializados importantes (con algunas excepciones, incluyendo Argentina y Taiwán). Hasta el 2 de junio del 2009, había 140 estados contratantes del PCT.

Se considera que con el renacimiento italiano nace el sistema de la Propiedad Intelectual, ya que fue en este momento, mediante una ley veneciana en el año 1474, en donde se intentó proteger por primera vez las invenciones, a través de una patente, naciendo la exclusividad sobre los derechos de la misma. Así mismo con el apareamiento de la empresa de Johannes Gutemberg en el mismo siglo, se contribuyó enormemente el surgimiento del sistema de derechos de autor.

Es importante mencionar que a través de la historia la propiedad intelectual no ha sido reconocida con la seriedad que es tomada actualmente, es más, a grandes autores literarios se les ha acusado de plagio.

Sin embargo no fue hasta el siglo XVII cuando en Inglaterra empezó a ser reconocido el copyright, entendiéndose el mismo como un derecho de las obras literarias creadas, y en el siglo XIX el derecho de autor fue reconocido por un gran número de países del mundo, consolidándose así como uno de los derechos más importantes para el crecimiento económico e industrial de los mismos.



## 2.6. El renacimiento

Con el surgimiento de la imprenta, muchas personas con pensamientos reformadores empezaron a intranquilizar a muchos sectores, empezando con la iglesia católica, los príncipes, etc. Éstos tenían el control legal de todo lo que se publicaba, ya que se realizaba a través de los gremios feudales, siendo el impresor el único sujeto de derecho amparado por las leyes de la época. Sin embargo, hasta en el año 1491 se otorgó una patente de monopolio de la República de Venecia, la cual se otorgó al señor Pietro di Ravena, en la cual solo él tenía los derechos de imprimir su obra titulada Fénix, y si otras personas querían imprimirla él tenía que dar su consentimiento. A raíz de esta patente se tiene registro que fue otorgada una en Alemania en el año 1501 y en Inglaterra en el año 1518, siempre con el mismo objetivo y fin.

## 2.7. EL barroco

En el año de 1627 Felipe IV en España dicta una serie de disposiciones, que pretendían que los autores percibieran algún tipo de ganancias de las que obtenían los impresores por la reproducción de sus obras.

El fin de estas disposiciones era que el autor no tuviera el monopolio de su obra, ya que la misma podía ser reeditada por cualquier persona. La monarca Ana de Inglaterra en el año 1710, dicta lo que se conoce como el Statute of Anne, naciendo así el sistema de La Propiedad Intelectual que conocemos hasta nuestros días. Dictando así los principales lineamientos, siendo éstos, darles incentivos al autor por su obra realizada,

por su esfuerzo e intelecto, y se establecía que el autor tenía los derechos exclusivos de su obra por 21 años, comenzando a partir de los 14 años al concluir la redacción de la misma.

Sin embargo, hubo conflicto con los impresores, ellos alegaban que desde el momento en que se les encargaban y recibían las obras, ellos tenían el derecho exclusivo de las mismas. En este momento de la historia surge la división de lo que conocemos como derechos de autor y el copyright.

La importancia de la propiedad intelectual se fue extendiendo por toda Europa, siendo Dinamarca y Suecia los primeros países en contar con una legislación en el año de 1741, siguiendo los pasos España en el año de 1762. A mediados del siglo XVIII Santo Tomás de Aquino circunscribió lo que más tarde se llamarían los derechos morales, una forma de reconocimiento del autor por su esfuerzo, una forma de recibir alguna retribución económica por la misma.

## **2.8. Siglo XIX**

La expansión del capitalismo y las nuevas tecnologías fueron pilares para la consolidación de la propiedad intelectual como crecimiento del capital y la industria. Irónicamente en esa época la propiedad intelectual estuvo suspendida por algunos años. Como un ejemplo claro podemos mencionar el invento de Eli Whitney llamada la desmotadora de algodón en el año de 1794, la cual trajo grandes beneficios a los Estados Unidos, convirtiéndolo en el mayor exportador de algodón a las empresas

británicas consiguiendo con ello el desarrollo del país. Este invento no fue patentado y aunque lo hubiera logrado patentar después, ni siquiera se le hubiera pasado por la mente al inventor, demandar a todas aquellas personas que la utilizaran.

## 2.9. Siglo XX

Se funda lo que se conoce como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI. Surgen las grandes farmacéuticas, que forman los pilares de su crecimiento económico en las patentes de invención.

A mitad del siglo XX, el estallido de la música para todas las clases sociales y el crecimiento del mercado audiovisual, crean un comercio ligado íntimamente a la propiedad intelectual.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es un organismo especializado del sistema de naciones unidas, creado en 1967 con la firma del Convenio de Estocolmo. La OMPI está dedicada a fomentar el uso y la protección de las obras del intelecto humano.

Con sede en Ginebra, Suiza, tiene a su cargo la administración de 24 tratados internacionales que abordan diversos aspectos de la regulación de la propiedad intelectual.

Lleva a cabo un exhaustivo y variado programa de trabajo con la siguiente finalidad:



- Armonizar legislaciones y procedimientos nacionales en materia de propiedad intelectual;
- Prestar servicios de tramitación para solicitudes internacionales de derechos de propiedad industrial;
- Promover el intercambio de información en materia de propiedad intelectual;
- Prestar asistencia técnico-jurídica a los Estados que la soliciten;
- Facilitar la solución de controversias en materia de propiedad intelectual en el sector privado, y
- Fomentar el uso de las tecnologías de la información y de Internet, como instrumentos para el almacenamiento, el acceso y la utilización de valiosa información en el ámbito de la propiedad intelectual.



## CAPÍTULO III

### 3. La patente de invención

#### 3.1. Definición de invención

En cuanto al término invención, podemos señalar que es "la combinación creativa de elementos sensibles ideada por una persona, cuya mera aplicación a determinada materia o energía produce un resultado útil para la satisfacción de una necesidad humana, originando la solución de un problema técnico no resuelto con anterioridad".<sup>17</sup>

Para complementar la anterior definición es importante establecer lo que constituye un principio esencial en el derecho de patentes, el considerar que los descubrimientos no constituyen invención, y como consecuencia de ello no pueden ser patentables. En virtud que un descubrimiento es el hallazgo o encuentro que una persona hace de elementos o materia que se encuentran en la naturaleza, pero en los cuales no ha existido intervención de la creación humana.

"Las invenciones constituyen un aporte que el ser humano entrega a la sociedad, en el área de la tecnología".<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Baylos Corroza, Hermenegildo, **Tratado de derecho industrial**, pág. 537.

<sup>18</sup> Secretaria de Integración Económica Centroamericana –SIECA-, **Ob. Cit**, pág. 7.



Como concepto legal de invención se tiene el contenido en el Artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial que establece que es 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.

### **3.2 Definición de patente**

La patente por su parte es el documento por medio del cual se otorga la protección estatal sobre un invento, modelo de utilidad o diseño industrial. El Artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial lo confirma al decir que la misma es el título otorgado por el Estado, que ampara el derecho del inventor o del titular con respecto a una invención. Con relación a la anterior definición legal resulta interesante observar cómo la ley habla del inventor o del titular, ya que puede darse el caso que la invención haya sido realizada en ejecución de un contrato, cuyo objeto hubiese sido la realización de una actividad de investigación, en donde el derecho de patentar la invención corresponde a la persona que contrató al inventor y no al inventor mismo.

La patente constituye el título que prueba el derecho exclusivo que tiene una persona individual o jurídica, sobre un derecho de propiedad industrial, y el mismo puede ser considerado un título de propiedad, que contiene las reivindicaciones por medio de las cuales se establece el límite de la protección otorgada por el Estado. Se debe entender la patente como un derecho subjetivo que concede al titular la explotación en exclusiva de su invento, con determinadas limitaciones, como la territorialidad y la temporalidad.



"Una patente concede al inventor o a quien este designe el derecho temporal de explotar en exclusiva el invento y como contraprestación la sociedad recibe el beneficio de disponer de la información revelada por el inventor y al fin del término de protección, la opción derivada de que cualquier interesado puede explotar el invento materia de la patente."<sup>19</sup> Las patentes de invención incentivan el progreso técnico y amparan las creaciones intelectuales, que dan lugar a resultados novedosos y útiles a la industria.

Se considera que una patente de invención constituye el documento o título que, luego de cumplir con los requisitos exigidos por la ley de la materia, en esta caso la Ley de Propiedad Industrial, otorga el Estado para amparar o proteger el derecho exclusivo que tiene una persona individual o jurídica de su invención o creación en el plazo establecido en la ley, 20 años, tal como lo establece el Artículo 126 de la Ley de Propiedad Intelectual decreto, número 57-2000; evitando así que cualquier persona, sin su debida autorización haga uso de ella, teniendo la facultad de otorgar licencias exclusivas o no sobre esos derechos, con el fin de percibir una retribución denominada regalía .

"Las patentes tienen como objetivo principal incentivar a quienes invierten tiempo y dinero en la investigación y desarrollo de nuevos productos o procedimientos, garantizándoles su reconocimiento como inventores y el derecho a la explotación exclusiva de su creación y a cambio de la concesión de una patente por parte del Estado, el inventor debe proveer una descripción completa de la invención, en lenguaje

---

<sup>19</sup> Jalife Daher, Mauricio, **Comentarios a la ley de la propiedad industrial**, pág. 44.

lo suficientemente claro como para que cualquier persona con conocimientos en el campo al que pertenezca la invención pueda reproducirla; y de esta forma una vez vencida la protección otorgada cualquier persona pueda fabricar el producto o utilizar el procedimiento.<sup>20</sup>

El derecho otorgado por una patente no es tanto el de la fabricación, el ofrecimiento en el mercado y la utilización del objeto de la patente, que siempre tiene y puede ejercitar el titular, sino, sobre todo y singularmente, **el derecho de excluir a otros** de la fabricación, utilización o introducción del producto o procedimiento patentado en el comercio. La patente puede referirse a un procedimiento nuevo, un aparato nuevo, un producto nuevo o un perfeccionamiento o mejora de los mismos. La duración de la patente es de 20 años, a contar desde la fecha de presentación de la solicitud. Para mantenerla en vigor es preciso pagar tasas anuales a partir de su concesión.

### **3.3. Principales objetivos del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes**

El principal objetivo del PCT es el de simplificar, hacer más eficaz y económico, desde el punto de vista de los usuarios del sistema de patentes y de las oficinas encargadas de administrarlo, así como el procedimiento a seguir para solicitar en varios países la protección por patente para las invenciones.

---

<sup>20</sup> Franco López, Yuri Armando. ESTUDERECHO.COM, <http://www.estuderecho.com> (21 Junio 2011).

Antes de la introducción del sistema del PCT, prácticamente el único medio de obtener protección para una invención en varios países, consistía en la presentación de solicitudes separadas en cada uno de esos países; puesto que esas solicitudes se tramitaban aisladamente, ello implicaba una repetición de las operaciones de presentación y examen en cada país. Para lograr su objetivo, el PCT:

- Establece un sistema internacional que permite que ante una sola oficina de patentes llamada **oficina receptora**, se presente una solicitud única denominada **solicitud internacional**, redactada en un solo idioma, desplegando sus efectos en cada uno de los países parte en el tratado que el solicitante mencione en su solicitud.
- Dispone el examen de forma de la solicitud internacional por una sola oficina de patentes, la oficina receptora.
- Somete cada solicitud internacional a una búsqueda internacional, que conduce al establecimiento de un informe que cita los elementos pertinentes de la técnica, que tal vez habrá que tener en cuenta para determinar si la invención es patentable; este informe se pone a disposición, en primer lugar, del solicitante y posteriormente se publica.
- Dispone la publicación internacional centralizada de solicitudes internacionales y de informes de búsqueda internacional relacionados, así como su comunicación a las oficinas designadas.
- Prevé la posibilidad de proceder a un examen preliminar internacional de la solicitud internacional, que da un informe a las oficinas que habrán de determinar si conviene o no conceder una patente, así como al solicitante, emitiendo una opinión sobre la cuestión de si la invención reivindicada responde a ciertos criterios



internacionales de patentabilidad. Facilita y acelera el acceso de las industrias y de los demás sectores interesados a la información técnica relacionada con las invenciones, y ayuda a los países en desarrollo a acceder a la tecnología.

Asimismo, cabe resaltar que en la mayoría de los países, las oficinas de patentes se enfrentan a la cuestión de cómo encontrar la manera de asignar, en la mejor forma posible, los recursos que permitan asegurar que el sistema de patentes dará los mejores rendimientos, con la mano de obra disponible.

En un país con cierto grado de crecimiento económico y avance tecnológico, puede preverse un aumento en el número de solicitudes de patente que deben ser tramitadas por la oficina nacional.

En tal caso, y si el país interesado está obligado por el PCT, éste permitiría a esa oficina estar en una mejor posición para hacer frente a la mayor carga de trabajo, ya que cuando una solicitud internacional llega a la oficina nacional, ya ha sido examinada en cuanto a su forma en la oficina receptora, la administración encargada de la búsqueda internacional ya ha realizado también esta actividad y, en la mayoría de los casos, también la administración encargada del examen preliminar internacional realiza su examen proporcionando así a las oficinas nacionales el beneficio indudable de poder tramitar ya un gran número de solicitudes de patente con los recursos disponibles, gracias a los procedimientos centralizados realizados durante la fase internacional que



simplifica la tramitación durante la fase nacional.

### **3.4 Requisitos legales y doctrinarios para patentar una invención**

Una invención, para obtener la protección que brinda la patente debe reunir las siguientes condiciones:

- a) Su realización y aplicabilidad objetiva (industriabilidad);
- b) Su eficacia práctica (utilidad) y;
- c) Su excepcionalidad técnica (novedad y entidad inventiva).

Los requisitos legales para patentar una invención, según los artículos del 93 al 96 de la Ley de Propiedad Industrial, del Decreto 57-2000, establece que son los siguientes:

- a) Que sea novedosa, es decir que el producto o procedimiento que se pretende patentar no se encuentre en el estado de la técnica, constituye básicamente lo no conocido, lo no existente con anterioridad.
- b) Que tenga nivel inventivo, se refiere al valor creativo y personal del creador, la ley dice que constituye aquella creación no obvia para una persona capacitada en la materia técnica.
- c) Que sea susceptible de aplicación industrial. Se dice que el producto o procedimiento creado debe poseer características que le permitan ser producido o utilizado en cualquier clase de industria o actividad productiva.



### **3.5 Alcance de la protección de una patente de invención**

Las patentes de invención pueden brindar protección a:

- a) Productos, entendiéndose como todo aquello que la empresa o la organización realiza o fabrica para ofrecer al mercado, y satisfacer determinadas necesidades a los consumidores.
- b) Procedimientos o métodos de fabricación, que se refieren a las operaciones organizadas en forma tal, que un insumo se transforme en un producto.

Según el Artículo 127 de la Ley de Propiedad Industrial Decreto 57-200, establece que el alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por las reivindicaciones. Las reivindicaciones definirán la invención que se desea patentar. Esta definición será clara, concisa y sustentada en la descripción, según el Artículo 111 de la Ley de Propiedad Industrial. Los artículos 127 al 137 establecen los alcances y limitaciones de la patente.

### **3.6 Derechos que confiere la patente de invención a su titular**

Es importante hacer mención que los derechos exclusivos sobre una invención se obtienen por un plazo de veinte años. (Artículo 126 de la Ley de Propiedad Industrial).

Respecto a los principales derechos que otorga la patente a su titular, se mencionan:

1. Explotar su invención.



2. Impedir que terceras personas exploten la invención patentada;
3. Otorgar licencias o autorizaciones para que terceras personas puedan explotar la invención patentada sin necesidad de incurrir en violaciones a derechos de propiedad industrial;
4. Actuar por los medios legales contra cualquier persona, que sin su consentimiento, explote la invención patentada.

“Por el derecho de exclusiva, el titular está facultado para prohibir a los terceros que sin su consentimiento fabriquen y comercialicen el producto patentado u obtenido por el procedimiento patentado.”<sup>21</sup>

### **3.7 Clasificación de las patentes**

Este arreglo constituye un instrumento internacional que busca uniformar los documentos de patentes de invención y los modelos de utilidad a nivel internacional.

### **3.8. Procedimiento administrativo para registrar una patente de invención en Guatemala (De conformidad con los artículos 103 a 120 Ley de Propiedad Industrial).**

#### **3.8.1. Contenido de la presentación de la solicitud de patente**

La solicitud debe indicar lo siguiente:

---

<sup>21</sup> Viñamata Paschkes, Carlos, **Ob. Cit**; pág. 161.

- a. Los datos generales del solicitante o de su representante legal, acreditando dicha representación;
- b. Lugar de constitución, cuando fuese una persona jurídica; y
- c. El nombre de la invención y del inventor y su dirección.

Pueden reconocerse los efectos derivados de la presentación de una solicitud internacional cuando estén establecidos en un tratado o convenio del que la República de Guatemala sea parte.

El examen de forma, la publicación de la solicitud y cualquier otro aspecto del procedimiento deben quedar regidos por lo establecido en el tratado o convenio y por los reglamentos específicos que emita el Organismo Ejecutivo a sugerencia del Ministro de Economía.

### **3.8.2. Examen de forma**

El Registro examinará si la solicitud cumple con los requisitos de los artículos 103 y 105 de esa ley.

En caso de observarse alguna omisión o deficiencia, y dentro de un plazo que no exceda de un mes contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud, el registro deberá requerir al solicitante que efectúe la corrección necesaria o presente los



documentos omitidos. Si el solicitante no cumple con lo requerido dentro de un plazo de tres meses contados a partir de la fecha de la notificación, se tendrá por abandonada.

- **Publicación de la solicitud**

Al cumplirse el plazo de dieciocho meses contado desde la fecha de presentación de la solicitud de patente o, cuando se hubiese invocado un derecho de prioridad, desde la fecha de prioridad aplicable, el registro ordenará que se publique la solicitud emitiendo el edicto correspondiente. El edicto deberá ser publicado en el diario oficial una vez.

### **3.8.3. Examen de fondo**

Transcurridos tres meses después de la fecha de publicación del edicto, o de notificadas al solicitante de la patente las observaciones presentadas, si fuese el caso, el registro procederá a fijar la tasa correspondiente para cubrir el examen de fondo, la cual deberá hacerse efectiva dentro del mes siguiente a la fecha de la notificación al solicitante de la orden de pago respectiva, pues de lo contrario la solicitud se tendrá por abandonada.

- **Resolución sobre la solicitud de patente**

Si ésta fuera rechazada total o parcialmente, la resolución respectiva deberá contener



los motivos y fundamento jurídico de tal rechazo. Si se resolviera concediendo la patente solicitada, el registro ordenará que se proceda a la inscripción correspondiente, previa acreditación del pago de la tasa correspondiente dentro del mes siguiente a la notificación de la resolución de concesión de la patente.

- **Certificado de patente**

Efectuada la inscripción de la patente, el registro expedirá el certificado correspondiente que contendrá los datos de la inscripción, agregando al mismo una copia de la descripción, de las reivindicaciones, de los dibujos y del resumen.

El certificado deberá contener también mención expresa de que la patente se otorga sin perjuicio de mejor derecho de tercero y bajo la exclusiva responsabilidad del solicitante.

- **Pago de anualidades**

Lo establece el Artículo 170 de la Ley de Propiedad Industrial Decreto 57-2000. Para mantener en vigencia una patente deberán pagarse tasas anuales, se podrán pagar dos o más tasas anuales por anticipado. Cada tasa anual debe pagarse anticipadamente, antes de cada aniversario de la fecha representación de la solicitud. La primera tasa anual se pagará antes de comenzar el tercer año contado desde la fecha de



presentación de la solicitud. Una tasa anual también podrá pagarse dentro de los seis meses siguientes a su vencimiento, en este caso deberá pagarse también el recargo correspondiente.

La patente mantendrá su vigencia plena durante ese período de gracia. La falta de pago de alguna de las tasas anuales, producirá la caducidad de la patente. El recibo que acredite el pago de tasas anuales debe ser presentado al Registro, a fin de que se tome nota del pago y se ponga razón en la inscripción de la patente.





## CAPÍTULO IV

### 4. Marco jurídico

#### 4.1 Marco nacional: Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República

El objeto principal del presente trabajo de tesis son las ventajas y desventajas del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes PCT, por lo que es de mucha importancia conocer la forma en la cual se encuentra regulada en la legislación nacional. Tomando en cuenta que existen además otros tipos de protección, por ejemplo las marcas, que al igual que las patentes juegan un papel muy importante en el desarrollo económico del país. Sin embargo muchas personas por ignorancia desconocen que existe un cuerpo legal, como lo es el Decreto 57-2000 del Congreso de la República, que es la Ley de Propiedad Industrial, la que fuera reformada por el Decreto 11-2006. En ella se encuentran regulados todos los tipos de protección con que cuentan los usuarios que deseen o bien se desarrollen en el campo de la industria y el comercio, con el fin de proteger todas aquellas creaciones del intelecto humano que sean objeto de protección.

La actual ley de propiedad industrial, fue promulgada el treinta y uno de agosto del año dos mil, siendo el presidente del Congreso de la República, el general Efraín Ríos Montt y presidente de la república Alfonso Portillo Cabrera. Esta ley fue reformada en mayo

del año dos mil seis, a través del decreto número 11-2006, el cual es producto del Tratado de Libre Comercio, celebrado entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana.

La ley contempla todos los aspectos relativos a la propiedad intelectual, siendo estos: las marcas y los signos distintivos, las expresiones o señales de publicidad, nombres comerciales, emblemas, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales, etc.

La importancia de la referida ley para Guatemala se debe a que siendo miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC), tiene la obligación de velar porque la legislación en materia de propiedad intelectual cumpla con los estándares establecidos en los acuerdos, sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC). Si observamos el crecimiento económico e industrial que han logrado la mayoría de países en todo el mundo, ha sido por la incorporación y debida protección de la propiedad intelectual a su marco jurídico. Sin lugar a dudas no podemos ver un mundo sin la propiedad intelectual, hoy en día es tan importante como cualquier rama del derecho.

La mayoría de países han logrado, por medio de diversos mecanismos, incentivar a toda su población al crecimiento del intelecto humano, a través del impulso que se puede obtener, entendiendo que no hay mejor impulso para el país que el obtenido de sus propios habitantes y de sus ideas.



## 4.2. Marco internacional: Tratado internacional

Un tratado internacional es un acuerdo celebrado entre estados, regido por el derecho internacional, que puede constar de uno o varios instrumentos jurídicos conexos, y siendo indiferente su denominación. Como acuerdo implica siempre que sean, como mínimo, dos Estados quienes concluyan un tratado internacional. Es importante mencionar que los tratados pueden realizarse entre estados, como es el caso del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes PCT, los cuales se rigen por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, o bien pueden realizarse entre estados y organizaciones internacionales o bien solamente entre organizaciones internacionales.

Los tratados son acuerdos regidos por el derecho internacional, por definición los mismos son catalogados como acuerdos formales, por lo que una de sus características principales es que los mismos deben constar por escrito. Los tratados internacionales según la doctrina pueden dividirse de varias formas teniendo en consideración factores cambiantes de uno a otro.

Siendo el PCT un tratado internacional, podemos mencionar las siguientes características:

1. Es un tratado multilateral ya que el mismo es suscrito por varios estados parte, así mismo podemos decir que es restringido ya que no se aplica a aquellos gobiernos que no se hayan adherido al mismo.

2. Atendiendo a su materia podemos decir que es un tratado económico y social. Es económico porque traerá beneficios para el solicitante en cuanto a la reducción de gastos, así como la oportunidad de explotar sus invenciones en muchos países adquiriendo ganancias por el mismo. Es social ya que como sabemos al terminar el plazo de vigencia de una patente, pasa a ser del dominio público para el beneficio de la población en general.

Por el tipo de obligaciones que crea podemos decir que es un tratado - contrato, ya que en el mismo se establecen una serie de prestaciones recíprocas entre los estados miembros del mismo. No se establecen normas que se encuentren por encima del ordenamiento jurídico interno, por lo que se asemeja más a un contrato de servicios suscrito entre estados para la cooperación entre sí. Por su duración podemos decir que es un tratado de duración indeterminada ya que no se estipuló el tiempo de vigencia del mismo.

#### **4.3. Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC)**

Es importante mencionar que el comercio en todas sus dimensiones ha ido en crecimiento en los últimos años, siendo las ideas y los conocimientos una parte esencial en el mismo. Podemos ejemplificar que los medicamentos, el valor de los mismos, van relacionados con el trabajo intelectual, de investigación y de inversión que realizan sus inventores, al igual podemos mencionar productos de alta tecnología como programas



de ordenador, las grabaciones musicales, los servicios en línea, los libros etc. La propiedad intelectual ha llegado a ser tan importante aún para los productos que antes se podían decir que no contenían tecnología, sin embargo en estos tiempos hasta las prendas de vestir se realizan después de haber realizado una serie de pruebas y de investigación. Es así como los creadores de todos estos productos protegen los mismos, con el fin de que nadie más pueda utilizarlos, y en determinado momento ellos pueden negociar los derechos de propiedad intelectual, que les son propios para la comercialización del bien o servicio.

Cabe mencionar que la regulación de país en país variaba mucho, ya que no existía una regulación uniforme en materia de propiedad intelectual y en la medida en que la misma iba creciendo y se volvía más importante para el comercio, esas diferencias llegaron a ser serios problemas y tensiones en las relaciones económicas internacionales. Por tal razón, a raíz de todos estos problemas, surgió la posibilidad de resolver la mayoría de los mismos estableciendo normas comerciales internacionales, cuya materia principal fuera la propiedad intelectual, lo cual se consiguió en la ronda Uruguay.

El fin primordial de los ADPIC es tratar de resolver todos esos problemas que existían entre los países, en cuanto a las discrepancias de las normas jurídicas en materia de propiedad intelectual, creando normas internacionales que fueran comunes a todos ellos. Regulando los derechos mínimos que los estados que fueran parte de la Organización Mundial del Comercio deberían de otorgar a la propiedad intelectual, y

con ello buscar la equidad entre los mismos. Con esta regulación se observan mejor los beneficios a largo plazo como lo es en materia de Invenciones, las cuales al expirar el plazo de su vigencia pasan a ser del dominio público, siendo de gran ayuda para el desarrollo de la sociedad. Así mismo los estados tienen la potestad de reducir los costos a corto plazo para obtener sus propios beneficios, es así como en materia de salud estos son más viables. Es importante hacer mención los principios básicos del Acuerdo, dentro de los cuales podemos mencionar la no discriminación. El trato nacional establece que los estados darán el mismo trato tanto a sus nacionales como a los extranjeros, así como el trato de la nación más favorecida, significa que si se le dan privilegios a algún estado miembro, se le deben de dar también a los demás países que son parte del mismo.

#### **4.4. Convenio de París para la protección de la propiedad industrial**

El Convenio de París es aplicable a la propiedad industrial casi en su totalidad ya que incluye, las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal, así mismo incluye todo lo relativo a productos elaborados por industrias agrícolas y extractivas y naturales.

Las normas del convenio regulan muchos aspectos, sin embargo podemos decir que tres son los temas principales del mismo, siendo estos el trato nacional, el derecho de



prioridad y reglas.

El trato nacional se refiere a que todos los países que forman parte de la unión, deben conceder a los ciudadanos de los demás estados contratantes, la misma protección que regulan sus leyes para sus nacionales, es decir que tendrán derecho a todas las ventajas que estas determinan, así como el derecho a poder utilizar todos los recursos legales para la protección de sus derechos. Así mismo el convenio estipula que los ciudadanos de aquellos países que no forman parte del mismo, gozarán de toda la protección, siempre y cuando estén domiciliados o tengan establecimientos comerciales o industriales que se encuentren en funcionamiento en el territorio de algún estado que forme parte de la Unión.

El derecho de prioridad se refiere a que el solicitante, tomando como base la primera solicitud presentada en cualquier estado parte del convenio, podrá pedir protección de la misma en cualquier estado contratante, dentro de un plazo establecido, que para el caso de patentes de invención es de doce meses contados a partir de la fecha del primer depósito; el día del depósito no estará comprendido dentro del plazo. El principal objetivo es que las solicitudes presentadas dentro de dicho lapso de tiempo serán consideradas como si hubieren sido presentadas en el mismo día que la primera solicitud.

Existen reglas comunes que todos los estados contratantes deben aplicar, siendo las relativas al tema de patentes de invención las siguientes:

1. Las solicitudes de patentes que realice cualquier nacional de un estado miembro de la Unión en cualquier estado contratante, serán independientes de aquellas patentes, que se hayan obtenido para la misma invención en cualquier país sea parte de la Unión o no. Es así como aquellas solicitudes que se hayan ingresado en el período de prioridad serán independientes. El inventor tendrá el derecho de ser mencionado como tal en la patente.

2. No se podrá rehusar la concesión o invalidar una patente de invención que haya sido protegida por un procedimiento, que se encuentre restringido o limitado por la legislación nacional de un estado.

3. El convenio estipula un plazo de gracia, como mínimo de seis meses para que los solicitantes cancelen las tasas respectivas para el mantenimiento de los derechos de propiedad industrial, así mismo da la facultad para que los países de la Unión puedan prever la rehabilitación de aquellas patentes que hayan caducado por la falta de pago.

#### **4.5. Tratado de Libre Comercio, República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos de América (TLC)**

El Tratado de Libre Comercio suscrito por Guatemala con Estados Unidos recoge muchos aspectos, y dentro de ellos en el capítulo quince se encuentra regulado lo relativo a la materia de propiedad intelectual, el cual consta de doce artículos, cabe mencionar que para cumplir con las exigencias estipuladas en el tratado, se requiere que el país se adhiera a determinados instrumentos dentro de los cuales se menciona el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes PCT.



En el Artículo 15.1 del tratado anteriormente relacionado se hace mención, que por lo menos las partes acuerdan como mínimo dar vigencia al capítulo quince, que es el relativo a las normas de propiedad intelectual.

Es así como en el inciso 3 de dicho artículo se establece la obligación de acceder y ratificar, por parte de Guatemala, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes antes del primero de enero del año dos mil seis.

Guatemala a través del TLC busca subir de nivel en materia de propiedad intelectual, con instrumentos que buscarán mejorar el clima de negocios en el país y atraer gran cantidad de inversión extranjera, así como nacional; y con ello contribuir al crecimiento económico del país y mejorar la calidad de vida de todos los guatemaltecos. Sin embargo según anota Carolina Castellanos directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (Amcham): "Si no resolvemos el problema de la falta de competitividad, el gran peligro para el país es que la inversión y el comercio se vayan a ir al resto de los países de la región."<sup>22</sup>

#### **4.6. Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT)**

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes permite buscar protección por patente para una invención en muchos países al mismo tiempo, mediante la

---

<sup>22</sup> Cámara de Comercio guatemalteco. El libre comercio favorecerá al agro (2005, 10 de febrero). Prensa Libre p. 20.



presentación de una solicitud internacional de patente.

Como consecuencia de la firma del Tratado de Libre Comercio (CAFTA), Guatemala adquiere el compromiso de adherirse al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, antes del 1 de enero del 2006, debiendo el Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala convertirse en una oficina receptora, lo cual trae consigo la necesidad de contratar más personal capacitado para poder enfrentar el volumen de trabajo.

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes fue elaborado en Washington el 19 de junio de 1970, y se encuentra en vigor desde el 1 de abril de 2002.

#### **4.7. Tratado sobre el Derecho de Patentes y su Reglamento**

El Tratado de Libre Comercio celebrado entre Estados Unidos de América, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA), regula que Guatemala se compromete a realizar todos los esfuerzos razonables para ratificar el presente tratado, pero no se estipula un plazo límite para que lo ratifique, como en el caso del PCT. El Tratado sobre el Derecho de Patentes fue adoptado por la conferencia diplomática del 1 de junio de 2000, al igual que su reglamento.

El mismo consta de 27 artículos, que norman lo referente a las solicitudes de patentes,

fechas de presentación, representación, notificaciones, validez de la patente, revocación, plazos, etc., esto con la finalidad de uniformar y regular principios básicos referentes al trámite de patentes. La Regla 17 del reglamento del Tratado sobre el Derecho de Patentes indica que cuando pueda registrarse en virtud de la legislación aplicable, una licencia respecto de una solicitud o de una patente, la parte contratante aceptará que se efectúe una petición de inscripción de esa licencia mediante una comunicación firmada por el licenciante o por el licenciario que contenga las siguientes indicaciones:

- Una indicación de que se pide la inscripción de una licencia;
- El número de la solicitud o de la patente en cuestión;
- El nombre y la dirección del licenciante;
- El nombre y la dirección del licenciario;
- Una indicación de si la licencia es exclusiva o no exclusiva;

El nombre del estado del que es nacional el licenciario, si es nacional de algún estado, el nombre del estado en el que reside el licenciario, de haberlo, y el nombre del estado en el que el licenciario tenga un establecimiento industrial o comercial real y efectivo, de haberlo.

Una parte contratante podrá exigir que la petición contenga:

- Una declaración en el sentido que la información contenida en la petición es verdadera y correcta;



- Información relativa a cualquier interés del gobierno de esa parte contratante,
- Información relativa al registro de la licencia, cuando sea obligatorio el registro en virtud de la legislación aplicable;
- La fecha de la licencia y su duración.





## CAPÍTULO V

### 5. Análisis del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT)

#### 5.1. Historia

El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes fue firmado en Washington en el año de 1970, sin embargo el mismo entró en vigencia el año 1978, y a partir de su entrada en vigencia se han procesado alrededor de un millón de solicitudes.

El Tratado es administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en él los estados contratantes constituyen una unión, en donde los mismos cooperan en la presentación, búsqueda y examen de las solicitudes de patentes, así como en la divulgación de las informaciones técnicas contenidas en las mismas, todos estos elementos se encuentran establecidos en el mismo, expresándose de la siguiente manera: “Los Estados contratantes, deseando contribuir al progreso de la ciencia y la tecnología, deseando perfeccionar la protección jurídica de las invenciones, deseando simplificar y hacer más eficiente la obtención de protección para las invenciones, cuando se desee esta protección en varios países, deseando facilitar y acelerar el acceso público a la información técnica, contenida en los documentos que describen las nuevas invenciones, deseando fomentar y acelerar el progreso económico de los países en desarrollo mediante la adopción de medidas destinadas a incrementar la eficacia de sus sistemas jurídicos de protección de las invenciones, tanto a nivel

incrementar la eficacia de sus sistemas jurídicos de protección de las invenciones, tanto a nivel nacional como regional, proporcionándoles información fácilmente accesible sobre la disponibilidad de soluciones tecnológicas aplicables a sus necesidades específicas y facilitándoles el acceso al volumen en constante expansión de la tecnología moderna.”<sup>23</sup>

Es así como el tratado ayuda a todas aquellas personas que desean patentar sus invenciones en varios países, ya que mediante el sistema PCT con la presentación de una solicitud única se logran resultados, que permiten al solicitante verificar si su invento cumple o no con los requisitos legales propios de su naturaleza, así como las acciones o medidas a tomar para cumplir con los mismos y posteriormente determinar, con mayor precisión, en qué países les convendrá patentar su invención ya que cuenta con un lapso de tiempo mayor del que otorga el Convenio de París para reclamar derecho de prioridad para verificar la funcionabilidad comercial e industrial del invento.

Además debemos mencionar que el sistema no es utilizado como un procedimiento mediante el cual, todas las solicitudes que se tramiten bajo esta vía, deberán ser concedidas, ya que el único fin del mismo, es la unificación de la tramitación de los procedimientos previos a dicha concesión, con lo que se respeta la autonomía que posee cada país en cuanto a considerar si una solicitud contiene todos los requisitos exigidos por la legislación propia para que pueda ser concedida.

---

<sup>23</sup> Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, Preámbulo.



## **5.2. Fases fundamentales del PCT**

El procedimiento PCT consta de dos fases, siendo la primera la internacional y la segunda la nacional, a continuación se procederá a analizar cada una por separado, de conformidad con el análisis realizado sobre el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).

## **5.3. Fase internacional**

En esta etapa del procedimiento el solicitante, utilizando una única solicitud, la deposita en cualquier estado contratante u oficina receptora, que es miembro del Tratado, para la protección de sus invenciones.

### **5.3.1. El petitorio**

Se debe realizar en un formulario impreso, sin embargo también puede llevarse a cabo en forma de impresión de ordenador; de cualquier manera la oficina receptora deberá proporcionar a los solicitantes dichos formularios, en forma gratuita o si ésta lo decidiera la entrega de los mismos lo realizará la oficina internacional. Así mismo, el formulario contendrá una lista de verificación el cual indicará, cuántas hojas contiene la solicitud internacional en total, mencionando el número usado en cada parte de la misma. De igual manera se mencionará si la solicitud lleva consigo o no un poder, o bien una copia de un poder general, si se menciona algún documento invocando prioridad, así como

una lista de secuencias las cuales deberán incluirse en un formato de ordenador, el comprobante del pago de las tasas establecidas, y se podrá incluir cualquier otro documento que fuere solicitado en dicha lista.

El solicitante deberá indicar cuál dibujo será el que se publicará juntamente con el resumen cuando este vaya a ser publicado, es importante mencionar que en casos excepcionales el solicitante podrá indicar más de una figura para que sea publicada. La lista deberá complementarla el solicitante, sin embargo en el caso de no realizarla la oficina receptora se pronunciará al respecto, pero no podrá pronunciarse en cuanto al dibujo que deberá ser publicado juntamente con el resumen.

- **Indicaciones relativas al solicitante y al mandatario**

Si el solicitante es una persona natural se deberá indicar, en su orden los apellidos y luego el nombre, si fueran personas jurídicas serán mencionadas por su denominación completa.

Es muy importante la designación de la dirección del solicitante, siempre y cuando la legislación exija la indicación exacta de la misma, es necesario que se indiquen otros medios de comunicación en donde se pueda localizar al solicitante por ejemplo número de teléfono o de fax, correo electrónico, u otros medios de comunicación análogos, sólo se podrá indicar una dirección por cada solicitante, inventor o mandatario, así mismo si hay varios se podrá indicar solamente una para el envío de notificaciones.





podrán indicar a varios inventores para los diferentes estados cuando los requisitos de las legislaciones fueren diferentes, en este caso se deberá realizar una declaración por cada estado designado.

- **Contenido del petitorio si procede**

Se podrá reivindicar la prioridad de una o más solicitudes, que hayan sido presentadas o lo serán en cualquier estado que sea parte del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial o bien en su caso para cualquiera que sea parte de la Organización Mundial del Comercio que todavía no formen parte del convenio. Es muy importante mencionar que dicha reivindicación debe constar en el petitorio, indicando ciertos elementos como lo son la fecha en que fue presentada la solicitud anterior, la cual deberá estar dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de la presentación, de igual manera consignar el número que se le dio a la solicitud anterior, al igual que mencionar el nombre del país en donde se presentó la primera solicitud, también indicar en el caso de patentes regionales, la administración encargada de la concesión, si fuera el caso de una solicitud Internacional hay que mencionar el nombre de la oficina receptora.

- **Referencia a una búsqueda internacional**

El solicitante tiene la facultad de realizar o pedir que se realice una búsqueda anterior la cual puede ser internacional, realizando la misma la administración encargada de llevar



a cabo las búsquedas, o bien alguna institución nacional o intergubernamental que tenga la potestad de realizarlas. Los resultados de la misma se deben consignar en el petitorio.

- **Cómo se obtiene una patente regional**

Se debe destacar que el solicitante en el petitorio podrá decidir qué tipo de protección desea obtener en cada país en el cual el ingrese su solicitud, indicando claramente la protección que solicita, esto siempre y cuando las legislaciones de los estados lo permitan. El solicitante tiene la opción de obtener una patente regional en lugar de una patente nacional, la indicación de su solicitud debe realizarla en el petitorio de su solicitud internacional.

- **Referencia a una solicitud principal**

Si el solicitante desea que su solicitud internacional se tramite en algún estado designado como una solicitud de certificado de adición, de inventor de adición o de utilidad de adición, deberá identificar en la solicitud principal o en la patente principal, ya sea el certificado de inventor principal o bien el certificado de utilidad principal según sea el caso, identificando si se concedieron o no. Si al momento de la presentación de la solicitud internacional existieran dos o más administraciones que sean competentes para la realización de la búsqueda internacional, el solicitante tendrá la facultad de decidir cual será la encargada de realizar la misma.



- **Declaraciones relativas a las exigencias nacionales**

Son declaraciones que van más con el derecho que posee el inventor en cuanto a la solicitud internacional. Es importante mencionar que en el petitorio se pueden incluir declaraciones adicionales, las cuales sin ser obligatorias las instrucciones administrativas las permitan, sin embargo la oficina receptora suprimirá de oficio aquellas distintas a las exigencias nacionales según sea el caso.

- **Petitorio firmado**

Es muy importante mencionar que el petitorio debe de ir firmado por el solicitante y si fuera el caso en el que fueran más de uno, lo tendrán que firmar todos sin exclusión alguna, sin embargo el caso en que un estado exija que la solicitud fuera presentada por el inventor y fuere presentada por dos o más solicitantes y el inventor se negare a firmar el petitorio o fuera imposible encontrarlo, bastará con la firma de un solicitante si la oficina receptora cree convincente la explicación dada por los solicitantes.

- **La descripción**

La descripción es una parte esencial de una solicitud internacional, es importante que la misma sea redactada en forma clara y que sea amplia en todo sentido, a manera de que cualquier persona que sea experta en la materia, pueda realizarla sin ninguna clase de problema o inconveniente.





Para realizar la descripción se deben seguir una serie de pasos, para que la misma sea redactada en forma correcta, siendo los siguientes:

1. Se comienza con mencionar el nombre o el título de la invención.
2. Mencionar a que rama o sector técnico se refiere la misma.
3. Es importante indicar el tipo de técnica utilizada para realizar la búsqueda y el examen de la solicitud.
4. La divulgación de la invención, empezando con desarrollar el problema técnico y la solución del mismo, indicando a su vez los beneficios del invento.
5. Si dentro de la solicitud se incluyeron dibujos, hay que describirlos de manera breve para una mejor atención a los mismos.
6. El solicitante debe indicar cual es la mejor forma que el considere que se puede realizar la invención, la cual reivindicó en la solicitud Internacional, se podrá ayudar de los dibujos si los hubiere.
7. Hay que indicar explícitamente de qué manera la invención puede explotarse o bien puede producirse y utilizarse, así como la forma de hacerlo en la industria.

- **Reivindicaciones**

Son la parte más importante de la solicitud internacional, ya que en ellas se indica el



objeto de la invención, y las mismas deben ser redactas en forma clara y concisa, teniendo como característica que se deben fundamentar en lo que dice la descripción de la solicitud.

El número de las reivindicaciones debe ser razonable y acorde al invento que se pretende patentar, se deberán numerar las mismas en forma consecutiva y en números arábigos y si llegare a pasar el caso en que deban de modificarse las mismas, la numeración de se realizará de acuerdo a las instrucciones administrativas.

Es importante que en las reivindicaciones, cuando se defina el objeto cuya protección es la que se esta solicitando, se realicen en base a las características técnicas de la invención.

- **Dibujos**

Son necesarios para comprender y entender de una mejor forma la invención, y los mismos se requerirán si el invento careciere de esta característica, así mismo si el invento es de tal naturaleza que el mismo puede ser explicado por medio de dibujos.

Los mismos pueden ser entregados o acompañados en el momento de la presentación de la solicitud Internacional, o bien la oficina designada los podrá requerir si lo considera pertinente y necesario, y estos deberán presentarse en un plazo no menor de dos meses desde el momento de la comunicación por escrito en donde se le requirió.



- **Resumen**

El resumen de una invención únicamente se utilizará para fines de información, nunca para delimitar el alcance de la misma, es de mucha ayuda para las búsquedas ya que con ella se puede determinar si se consulta una solicitud o no. El resumen estará precedido por el título de la invención y el mismo consistirá en una breve exposición de la descripción, sin excederse de 150 palabras, reivindicaciones y de los dibujos si se hubieren incluido en la solicitud, además es importante que la misma indique el campo técnico al que pertenece la invención. Adicionalmente cuando el solicitante acompañe dibujos a la solicitud, deberá de indicar cual de ellos acompañará al resumen cuando este se publique.

- **Requisitos materiales de la solicitud internacional**

Los usuarios del tratado deben saber que para la presentación de la solicitud además de los requisitos formales que se exigen, existen los llamados requisitos materiales de la solicitud, los cuales son importantísimos que se cumplan para que la misma no sea objeto de ningún tipo de problema dentro de su trámite administrativo.

Dentro de los requisitos materiales más importantes que se deben cumplir, podemos mencionar el número de ejemplares que se deben acompañar, así como la posibilidad que tenga la solicitud de ser reproducida por cualquier medio. El material que se debe de utilizar para la presentación de la misma como por ejemplo que se realice en papel



flexible, etc. El petitorio, la descripción, las reivindicaciones, los dibujos y el resumen deberán de comenzar en una nueva hoja y deberán presentarse las hojas separadas para el fácil manejo del expediente.

El formato que se solicita para las hojas es el de A4 sin embargo la oficina receptora podrá recibirla en otro formato. Existen márgenes mínimos y máximos para las hojas que contengan la descripción, las reivindicaciones y el resumen, de igual forma existen márgenes exclusivos para las hojas en donde se consignarán los dibujos.

- **Idioma de la solicitud internacional**

Se podrá presentar en cualquier idioma que la oficina receptora acepte, es así como esta aceptará por lo menos en uno de los idiomas que utilicen las administradoras encargadas de realizar las búsquedas Internacionales y un idioma de publicación.

### **5.3.2. Tasa de tramitación**

A los solicitantes se les podrá exigir el pago de una tasa, la cual cubrirá la recepción de la solicitud, de igual manera el costo de las copias que fueren necesarias, tanto a la oficina internacional como a la administración encargada de la búsqueda internacional, así como todas las actuaciones que se realicen dentro de su papel de oficina receptora. Esta tasa de tramitación podrá ser fijada por la misma oficina si procediera y deberá ser pagada dentro del mes siguiente a la fecha de la recepción de la solicitud y el pago



deberá ser aplicable a la fecha del ingreso de la misma.

- **Tasa internacional**

Además de la tasa de tramitación, el solicitante también debe pagar una tasa internacional a la oficina receptora a favor de la oficina internacional, y la cual comprenderá lo relativo a la tasa base y a la tasa de designación, en el caso en el que se desee obtener patentes nacionales y regionales, se deberá pagar cada una por separado.

El importe de la tasa base deberá pagarse dentro del mes siguiente a la fecha de presentación de la solicitud Internacional, el importe deberá ser aplicable al valor que tuviera en la fecha de recepción de la misma.

- **Tasa de búsqueda**

Además de las tasas antes mencionadas, la administración encargada de realizar las búsquedas internacionales, le podrá exigir al solicitante que pague a su favor la tasa pertinente para realizar la búsqueda internacional y demás gestiones que le sean inherentes en el trámite de la solicitud en virtud del tratado y del reglamento, es importante mencionar que el importe de la tasa de búsqueda será percibido por parte de la oficina receptora. La solicitud Internacional la podrá presentar cualquier persona que esté domiciliada o sea nacional de un estado contratante del tratado. La calidad

del domicilio y de la nacionalidad será determinada por la legislación del estado contratante. Si la solicitud fuere presentada a la oficina internacional y llegare a surgir algún problema con respecto al domicilio o a la nacionalidad del solicitante, esta solicitará a la oficina nacional del estado o a la oficina que sea competente en la materia, para que se pronuncie al respecto sobre el asunto a la mayor brevedad posible.

### **5.3.3. Oficina receptora competente**

Antes de ingresar la solicitud el solicitante debe conocer en donde puede ingresar la misma. La solicitud internacional se puede presentar en la oficina nacional del estado contratante, en donde el solicitante tenga su domicilio o bien sea nacional del mismo, o en la oficina que realice las actuaciones por ese estado. En el caso en el que hubiere dos o más solicitantes se podrá presentar una solicitud internacional si por lo menos, uno de ellos tiene su domicilio o es nacional del estado contratante en donde se ingrese.

- **Recepción de la solicitud internacional**

Recibida la solicitud internacional la oficina receptora inscribirá la misma, en forma indeleble en la fecha de la recepción la cual indicará en el petitorio de cada ejemplar recibido. Así mismo, consignará el número de la solicitud internacional debidamente identificada en todas las hojas tanto del original de la solicitud como en la de los



ejemplares recibidos.

- **Tipos de protección**

El solicitante podrá disponer en cualquier estado designado, que el objetivo de su solicitud internacional en lugar de una patente o la concesión de la misma, o certificado de adición o de inventor de adición, o de un certificado de utilidad de adición, es la concesión de un certificado de inventor, un certificado de utilidad o un modelo de utilidad, siempre y cuando en el estado en donde se pretende conseguir la protección antes mencionada lo permita. En todo caso el solicitante podrá indicar que tipo de protección solicita para su solicitud Internacional, siempre y cuando la legislación nacional del estado lo permita. Además de las estipulaciones antes descritas, existen tratados en donde es posible obtener una patente regional y permiten que mediante una solicitud Internacional se pueda obtener dicha protección, siempre y cuando el solicitante tenga la capacidad de presentar la solicitud en cualquier estado que sea parte de ese tipo de tratados. Las legislaciones de dichos estados podrán disponer que cuando el solicitante designe a dicho estado, esta designación se tomará como el deseo del solicitante de obtener este tipo de protección.

- **Información**

La oficina internacional tendrá la facultad de dar información a cualquier persona o institución que se la requiera, acerca de todas aquellas patentes o solicitudes que ya

hayan sido publicadas y que se encuentren en su base de datos, siendo esta una herramienta de mucha utilidad, principalmente para aquellos países que se encuentran en vías de desarrollo, para que conozcan o puedan adquirir la tecnología que se encuentra a su disposición. La información será proporcionada únicamente a aquellos estados que sean parte del tratado y a sus nacionales y a las personas que estén domiciliados en los mismos.

La asamblea podrá decidir si la información también podrá ser proporcionada a terceros que no tengan el derecho legítimo de solicitarla, la prestación de este tipo de servicios tendrá un costo, el cual podrá ser reducido según cada caso.

- **Asistencia técnica**

Existirá un comité encargado de brindar asistencia técnica, el cual será establecido por la asamblea, entre los estados contratantes se elegirán a sus miembros, teniendo en cuenta siempre que entre ellos se encuentren representantes de los países que se encuentran en vías de desarrollo, ya que dentro de las funciones del mismo están la organización y supervisión de la asistencia que se presta a estos estados, así como es la formación de expertos, la ayuda a que especialistas ayuden a los mismos, suministrar equipo etc.

La oficina internacional será la encargada de conseguir los fondos suficientes para que se lleven a cabo todas estas actividades para el beneficio de los estados contratantes.





#### **5.4. Fase nacional**

Luego de concluir con la fase internacional, el solicitante podrá decidir en qué países iniciará la fase nacional o bien si no decide iniciarla en alguno o ninguno de ellos. Si decidiera iniciarla en Guatemala, deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el Decreto 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial, en lo relativo a materia de patentes regulado en el Artículo 3, y Artículos del 91 al 161 de la citada ley. Para el efecto del mismo se procederá brevemente a indicar el procedimiento de concesión de una solicitud de patente de invención según la normativa antes mencionada.

##### **5.4.1. Solicitud**

Según los Artículos 103 y 105 del Decreto 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial, se menciona que el solicitante de una patente de invención deberá ser una persona Individual o jurídica, se mencionan los requisitos indispensables para presentar la misma:

1. Que en el formulario se consigne los datos generales del solicitante, si se actuare por medio de un representante legal se deberá acreditar dicha representación.
2. Si quien presentare la solicitud fuere una persona jurídica, se deberá indicar el lugar de constitución de la misma.
3. Se deberá consignar el nombre de la invención.



4. Se deberá consignar el nombre del inventor y la dirección del mismo.
5. Se adjuntará el comprobante con el cual se comprueba que se canceló la tasa.
6. Una descripción del invento con su duplicado respectivo.
7. Las reivindicaciones de la solicitud y su respectivo duplicado.
8. Se deberán presentar dos juegos de los dibujos.
9. Un resumen de la Invención y su duplicado.
10. Si el solicitante no fuere el inventor, se deberá adjuntar el título en el cual se adquirió el derecho (Cesión de derechos).

- **Fecha de presentación de la solicitud**

Según el Artículo 106 del Decreto 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial, presentada la solicitud, el registro anotará la fecha y la hora de la presentación, y le asignará un número de expediente. Luego se le dará un recibo en donde conste la presentación de la misma y los documentos que se hayan adjuntado.

#### **5.4.2. Examen de Forma**

Según el Artículo 113 del Decreto 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial y el Artículo 57 del Decreto 11-2006 del Congreso de la República,

reformas legales para la implementación del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos de América, después de un mes de prestada la solicitud, el registro procederá a realizar el examen de forma de la misma, y si se observare que algunos de los documentos antes mencionados no estuvieren o existiera algún error se procederá a realizar el requerimiento respectivo al solicitante notificándole tal situación, otorgándole un plazo de tres meses a partir de dicha notificación para que subsane el error o bien presente los documentos requeridos para que se continúe con el trámite, si no lo hiciere se abandonará la solicitud.

- **Edicto**

Según el Artículo 114 del Decreto 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial, luego del examen de forma y si la solicitud se encuentra completa, el registro emitirá el edicto para que en un plazo de seis meses a partir de su entrega se realice la publicación de la solicitud por sola vez en el Diario Oficial. A partir de la fecha de publicación el solicitante tiene dos meses para presentar al registro el ejemplar de la publicación de la solicitud. Si no se publicara la solicitud luego de ser entregado el edicto o no se entregara el ejemplar de la misma, en los plazos antes mencionados, el registro procederá a abandonar la solicitud.

### **5.4.3. Observaciones**

Según el Artículo 116 del Decreto 57-2000 del Congreso de la República, Ley de



Propiedad Industrial, luego de publicado el edicto, cualquier persona podrá presentar ante el registro, dentro de los tres meses siguientes a dicha publicación, observaciones en cuanto a la patentabilidad de la solicitud, dentro de la cual podrá presentar todas las pruebas que tenga para dar soporte a las mismas.

Recibidas las observaciones el registro procederá a notificar al solicitante las mismas, para que dentro de un plazo de tres meses siguientes se pueda manifestar en cuanto a los argumentos expuestos en cuanto a la patentabilidad de la solicitud, pudiendo presentar todas las pruebas que estimare conveniente para poderle quitar valor a dichos argumentos. La presentación de las observaciones no suspenderá el trámite de la solicitud, y quien las presentare en ningún momento pasará a formar parte del procedimiento. Es muy importante que los usuarios tengan conocimiento de esta situación, ya que en determinado momento se pudieran presentar observaciones sin valor, y sólo se presentarían con el ánimo de entorpecer el trámite de la solicitud.

- **Notificación de la orden de pago del examen de fondo**

Según el Artículo 117 del Decreto 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial, la orden de pago para cubrir el examen de fondo se le notificará al solicitante luego que transcurran tres meses desde el momento de la publicación o bien tres meses desde el momento en el que se le notificó al solicitante las observaciones presentadas. En cualquier caso el solicitante tendrá un mes a partir de la notificación de la orden de pago, para cancelar la tasa respectiva, si no lo hiciere el registro procederá



a declarar el abandono de la solicitud.

- **Examen de fondo**

Según los Artículos 117 y 118 del Decreto 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial, el solicitante luego de cancelar la tasa establecida para el examen de fondo deberá presentar el comprobante de pago al registro para que proceda a realizar el examen y compruebe que la solicitud se ajusta a los requisitos establecidos en la ley. El examinador al momento de realizar el examen de forma, tomará en cuenta toda la información presentada por el solicitante y si se hubieren presentado observaciones se verificará la información contenida en las mismas, de igual manera se procederá en los casos en los que existan exámenes sobre la novedad o de la patentabilidad que hubieren llevado a cabo otras oficinas y que se refieran a la materia de la solicitud.

El registro le podrá pedir al solicitante que presente cualquier expediente judicial o administrativo que se encuentre en el extranjero, que tenga relación con la materia de la invención, para el efecto se le notificará el requerimiento y tendrá a partir de este momento dos meses para poder presentar la documentación requerida, dicho plazo se podrá prorrogar por un mes más en casos excepcionales y calificados. Si algún documento requerido no se hubiere realizado en el país en donde se hubiera solicitado, podrá el solicitante o bien el registro de oficio suspender el trámite de la solicitud. Si al momento de realizar el examen de fondo, se determinara que antes de conceder la



patente el solicitante debe completar los documentos que hubiere presentado o bien debe dividir, modificar o corregir la solicitud, cualquiera de estas situaciones si se diere el caso el registro notificará al solicitante para que cumpla con lo requerido dentro de los tres meses siguientes a la respectiva notificación, pudiendo realizar dicho requerimiento cuantas veces considere necesario el registro.

- **Concesión y rechazo de la solicitud**

Según los Artículos 119 y 120 del Decreto 57-2000, luego de que se cumpla con el procedimiento administrativo, el registro decidirá si la solicitud será concedida, o bien si la misma fuera rechazada total o parcialmente, en este último caso la resolución deberá contener los motivos y fundamentos de la misma. Si la solicitud fuere concedida, el registro deberá ordenar que se proceda a su inscripción, previo el pago de la tasa establecida. Efectuada la misma se procederá a entregar al solicitante el certificado en donde conste la misma, adjuntando también una copia de la descripción, de las reivindicaciones, del resumen y de los dibujos.

## CAPÍTULO VI



### 6. Ventajas y desventajas del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes

Aquí se analizarán las ventajas y desventajas del PCT.

#### 6.1. Ventajas de una patente

- Desarrolla la creatividad del inventor, ya que tiene la garantía de que su actividad inventiva estará protegida durante 20 años y será el único en explotarla.
- Al tener éxito comercial o industrial la patente, el inventor se beneficia con la o las licencias de explotación que decida otorgar a terceras personas.
- Evita el plagio de sus inventos y la explotación industrial; ya que el inventor siempre dará a conocer, publicitar y explicar los beneficios que su invento tiene.
- Por su parte el gobierno, a través de la patente promueve la creación de invenciones de aplicación industrial, fomenta el desarrollo y explotación de la industria y el comercio, así como la transferencia de tecnología.

#### 6.2. Desventajas del sistema de patentes

- Dificulta la libre difusión de las innovaciones, frenando el desarrollo tecnológico.
- Tiene obstáculos monopolistas a la libre competencia.



- Dificulta el acceso de los países empobrecidos a las nuevas tecnologías.
- Desincentiva la investigación, al establecer un período de utilización exclusiva de una tecnología sin necesidad de mejorarla.

### 6.3. Ventajas del sistema Tratado de Cooperación en Materia de Patentes

- **Ventajas para el solicitante**

Los solicitantes pueden presentar la solicitud en su propio país, la oficina regional competente o en la oficina internacional de la OMPI, obteniendo efectos en los países designados por él, teniendo así un tiempo adicional para determinar en qué países extranjeros desea buscar la protección. De lo anterior, se desprende que obtendrá un beneficio económico, pues la preparación y presentación de una solicitud internacional ocasiona un solo conjunto de tasas, que se deben pagar en una sola moneda y a una sola oficina. El pago de las tasas a las oficinas designadas se pospone.

El solicitante sólo tendrá que presentar una copia, es decir la solicitud internacional, durante el año de prioridad con efectos en todos los estados designados, a diferencia del procedimiento fuera del sistema PCT, en el cual se debe presentar una solicitud diferente en cada país en el que se desea proteger el invento con su traducción correspondiente. Sin embargo, el solicitante deberá posteriormente traducir la solicitud al idioma de los países designados, pero el sistema de búsqueda internacional del PCT



da la posibilidad de tener un cierto grado de certeza sobre la patentabilidad o no de la invención, otorgando al solicitante la posibilidad de decidir si vale la pena o no continuar con el procedimiento a nivel nacional.

Si el solicitante es una persona natural, nacional o residente de un estado miembro cuyo ingreso nacional per cápita sea inferior a 3,000 dólares de los Estados Unidos tendrá derecho a una reducción del 75% de ciertas tasas derivadas del PCT, incluida la tasa internacional.

- **Ventajas para las oficinas de patentes**

Las oficinas de patentes podrán tramitar un número mayor de solicitudes con su mano de obra disponible, ya que las solicitudes que llegan por vía del PCT son más ágiles en su tramitación, pues el procedimiento de forma se hace por una sola vez durante la fase internacional. Una vez la solicitud entre a la fase nacional, los funcionarios de las oficinas de patentes a nivel mundial podrán entrar directamente a realizar el examen de fondo.

Las oficinas pueden ahorrar parte de los costos de publicación, pues si la solicitud internacional se ha publicado en el idioma oficial del país, éste puede renunciar totalmente a su publicación. Los países que tienen un idioma oficial diferente pueden publicar solamente una traducción del resumen que acompaña las solicitudes internacionales.



Si el solicitante optó por un informe de examen preliminar internacional, este beneficia a las oficinas de patentes designadas, ya que estas tienen un concepto previo sobre la patentabilidad o no del invento que desea ser protegido.

Así la solicitud internacional no vaya acompañada de un examen preliminar, las oficinas de patentes designadas se ven beneficiadas pues el estudio de forma ya ha sido realizado anteriormente, y además, la solicitud se acompaña de un informe de búsqueda internacional, ayudando así a las oficinas designadas, en particular a aquellas oficinas que no disponen de personal técnicamente calificado ni de una gran colección de documentos de patentes adecuadamente dispuestos para la búsqueda, a examinar las solicitudes y evaluar las invenciones, dando así una ventaja comparativa con el sistema tradicional de presentación de solicitudes nacionales o regionales.

- **Ventajas para la economía y la industria nacional**

Debido a que las solicitudes internacionales sólo entran en la fase nacional si el solicitante así lo decide, y por lo general, después de haber visto los resultados obtenidos en la búsqueda internacional y el examen preliminar, los solicitantes tendrán una base más sólida respecto a la patentabilidad de la invención.

Con esta información podrán decidir el momento preciso de invertir en los países designados mientras que estos le conceden la patente, y así contribuir en la transferencia de tecnología.

Gracias a la simplificación de la obtención de las patentes a nivel internacional vía PCT, se facilita el progreso tecnológico entre los países, dado que los inventores querrán proteger su invento en un mayor número de países, estimulando constantemente las actividades inventivas nacionales, y la importación de tecnologías avanzadas procedentes del extranjero, ya que conforme aumentan las tecnologías aumenta la inversión extranjera, aumentando los niveles de empleo local. El avance tecnológico es un factor esencial para el desarrollo económico nacional.

Actualmente se reconoce que el verdadero progreso tecnológico no puede lograrse o no puede continuar en un país, incluso uno altamente industrializado, sin el estímulo constante de las actividades inventivas nacionales y al mismo tiempo, la importación mediante licencias de tecnologías avanzadas procedentes del extranjero.

El sistema PCT facilita considerablemente la obtención de la protección por patente a nivel internacional, puesto que las patentes concedidas por al vía PCT, han estado sujetas a una búsqueda internacional de alta calidad y también a un examen preliminar internacional. Cada vez es mayor el número de solicitantes que buscan la protección por patente a nivel internacional mediante el PCT, preparando así la vía para la transferencia de tecnología y acuerdos de licencia. Conforme aumenta el volumen de la tecnología objeto de licencias, también se estimula la inversión extranjera. Al aumentar las tecnologías avanzadas y las inversiones, también aumentarán los niveles de empleo local y las habilidades de la fuerza laboral local. Si el nivel de desarrollo económico y tecnológico se eleva, el número de nacionales que utilizará el sistema PCT se

beneficiará considerablemente, cuando busquen la protección por patente de sus invenciones en el extranjero, ayudando con ello a la penetración de la industria local en los mercados de exportación.

Las economías de muchos países en desarrollo están creciendo muy rápidamente, se necesita una mayor inversión, así como transferencia de tecnología en diversos sectores, dependiendo de cada país, creando y modernizando locales de ciertos tipos de industrias, manufactura y servicios. Puesto que los inversionistas extranjeros y los licenciantes están relativamente más interesados en la inversión y en la transferencia de tecnología hacia un país cuya economía este en crecimiento y cuyos costos de producción sean relativamente bajos, el PCT con frecuencia sirve como componente indispensable de la estrategia nacional para promover su economía creciente y ayudar a que el nivel técnico continúe elevándose.

El PCT presenta otra ventaja importante para los países en desarrollo, que obedece a su efecto de información. En el momento actual, sigue siendo muy difícil obtener una idea completa del conjunto de documentos de patentes publicados en numerosos países y en muchos idiomas y conocer el estado de la técnica más reciente resultante. Puesto que muchas invenciones importantes son objeto de solicitudes PCT, los países en desarrollo, gracias a la publicación internacional de esas solicitudes, tienen acceso rápido y fácil a las informaciones tecnológicas recientes. Rápidamente, porque las solicitudes internaciones se publican 18 meses después de la fecha de prioridad de la solicitud. La solicitud se publicará en uno de los principales idiomas y si no está

redactada en inglés, estará acompañada de un resumen en inglés y porque el informe de búsqueda internacional, publicado al mismo tiempo que la solicitud, permitirá evaluar más fácilmente la tecnología divulgada en la solicitud. Las oficinas nacionales de patentes de los estados contratantes del PCT tienen derecho a recibir, libre de cargos una copia de todas las solicitudes internacionales publicadas.

El sistema del PCT es financieramente autónomo, habida cuenta de que las tasas pagadas por los solicitantes cubren los gastos en que incurre la OMPI en la administración del sistema. Los estados contratantes no están obligados a aportar contribuciones financieras.

En conclusión, el PCT ofrece ventajas indiscutibles a los países en desarrollo que quieran asociarse a este sistema de cooperación internacional en materia de patentes, y no les obliga a pagar contribuciones. El hecho de que esas ventajas son ahora bien conocidas, viene evidenciado por el número impresionante de países en desarrollo que ya son parte en el tratado, más de una tercera parte de todos los estados contratantes del PCT.

El PCT al simplificar la manera cómo deben ser presentadas las patentes adquiriendo un carácter internacional, estimula y acelera el progreso económico de los países, sobre todo los países en desarrollo, pues su incremento hace más eficaz el sistema legal de protección de las invenciones, permitiéndoles un fácil acceso a las

informaciones tecnológicas. Por otro lado, se incrementa la cooperación internacional, dando así un paso importante en la globalización mundial.

En los últimos años, la generación y difusión de conocimientos, inducidas por el auge de las redes de comunicación e información como Internet, han pasado a ser más importantes en las economías industrializadas.

El sistema de patentes desempeña una función fundamental en la economía dependiente de los conocimientos, no sólo por el hecho de suministrar protección de las invenciones objeto de patente y por fomentar las inversiones, la disponibilidad de capital de riesgo y la posibilidad de poder comercializar productos, sino por la difusión de información y conocimientos técnicos.

El reciente incremento del número de solicitudes de patente presentadas es reflejo de la importancia que se concede desde siempre a la innovación en las economías modernas. Es también reflejo de un volumen creciente de conocimientos técnicos que son divulgados en todo el mundo. "En 2005 estaban en vigor en todo el mundo aproximadamente 5.600.000 patentes. La mayor parte del total de patentes en vigor habían sido concedidas por las oficinas de patentes de los Estados Unidos, el Japón, Alemania, el Reino Unido y Francia. Ahora bien, el porcentaje del total de patentes en vigor correspondiente a esas oficinas ha ido disminuyendo en los últimos cinco años a diferencia del porcentaje de patentes en vigor en lo que respecta a las patentes

concedidas por otras oficinas de patentes, que ha ido en aumento en el mismo período, en particular, las oficinas de China y la República de Corea”<sup>24</sup>.

La información técnica que se obtiene a partir de la información sobre patentes desempeña varias funciones y se destina a distintos grupos de usuarios. Dicha información se utiliza en gran medida en las empresas a la hora de formular la estrategia de propiedad intelectual, para contribuir a las actividades de investigación y desarrollo, para favorecer las transacciones de concesión de licencias y de tecnología, a los fines de la transferencia de tecnología y para realizar análisis del mercado y de la competencia. La información sobre patentes es indispensable para formular la política de propiedad intelectual de las empresas. Las empresas toman decisiones en cuanto a lo que desean patentar, cómo redactar solicitudes de patente, el alcance geográfico de las solicitudes de patente, y la vigencia de las patentes en cada jurisdicción, a la vez que se mantienen alertas a las posibles infracciones y a la libertad de actuación de las empresas. Al tomar esas decisiones se tiene en cuenta la necesidad de utilizar los recursos con eficacia, a los fines de obtener un máximo de beneficios en relación con los gastos que se realicen en activos de propiedad intelectual.

La información sobre patentes también reviste importancia para evaluar el estado actual de la técnica en un ámbito específico, a los fines de determinar lo que ya se ha inventado hasta la fecha y velar por no malgastar tiempo y energía en invenciones ya

---

<sup>24</sup> ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL GINEBRA COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE PATENTES, Duodécima sesión, Ginebra, 23 a 27 de junio de 2008 <<INFORME SOBRE EL SISTEMA INTERNACIONAL DE PATENTES>> preparado por la Secretaría [http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/es/scp\\_12/scp\\_12\\_3\\_rev\\_2.pdf](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/es/scp_12/scp_12_3_rev_2.pdf) (21 de junio de 2011)

inventadas. La disponibilidad de esos conocimientos permite evitar que se vuelva a inventar la rueda y la duplicación de actividades de inventos y descubrimientos, es decir evitar un despilfarro de recursos.

También es importante para evaluar tendencias en ámbitos técnicos específicos, en la medida en que las patentes reflejan directamente los resultados de las actividades de investigación y desarrollo y permiten determinar en qué medida una tecnología está en auge, ha llegado a su punto culminante o está en declive.

En la medida en que genera derechos de propiedad que pueden hacerse valer desde el punto de vista legal, el sistema de patentes convierte la invención en un activo intangible que puede ser comercializado, de modo que pasa a formar parte del propio proceso económico, generando nuevos productos y valor en dicho proceso. Por consiguiente, la información sobre patentes constituye una importante contribución para la información sobre los mercados en lo que respecta a la concesión de licencias sobre tecnología y la transferencia de tecnología. Además, es una fuente de datos adicional para los compradores y vendedores y redundante en una mayor eficacia de los mercados de tecnología.

La información técnica que figura en la descripción de los documentos de patentes es una fuente de inspiración para inventores e ingenieros. Pero además, la información sobre patentes es sumamente útil para realizar análisis y seguir de cerca la evolución de los mercados y la competencia. El hecho de que en los documentos de patentes se



divulgue la identidad de los titulares de las patentes y de los inventores significa que la información puede ser utilizada para analizar compañías e industrias, en particular, junto con otras fuentes de información. Las patentes de las que sea titular una empresa reflejan la actividad que realiza esta última en determinados campos tecnológicos así como el grado de desarrollo obtenido.

Análogamente, de las actividades de patentado pueden deducirse las futuras orientaciones de una empresa, en lo que a tecnología se refiere. Esa información puede ser útil para la competencia, los analistas financieros, las instituciones financieras y todo aquel que desee evaluar el valor actual y futuro de una empresa.

Por ejemplo, los departamentos de investigación y desarrollo y las instituciones financieras y funcionarios gubernamentales precisan un análisis detenido de la información sobre patentes antes de tomar decisiones sobre cuestiones importantes como la formulación de estrategias de inversión e investigación, la planificación estratégica, las transferencias de tecnología, las empresas conjuntas, la concesión de licencias, la financiación de proyectos industriales y el establecimiento de políticas industriales.

En el plano nacional, la información sobre patentes puede ser utilizada como parte de la política industrial, puede constituir un indicador en cuanto a la producción y adquisición de conocimientos y a los fines de análisis comparativos de países. La información

sobre patentes puede también servir de aporte de datos para formular la estrategia industrial nacional en general.

A su vez, toda política industrial debe fomentar la difusión de información sobre patentes a los fines de impulsar el mercado de tecnología en el plano nacional, en particular, la transferencia de tecnología de las instituciones estatales a las empresas privadas y la concesión de licencias cruzadas entre empresas a los fines de una utilización más eficaz de los recursos tecnológicos nacionales.

La función que desempeña la información sobre patentes en el desarrollo económico es importante para las economías emergentes, que se benefician de los conocimientos disponibles que se derivan del estado anterior de la técnica y de ese modo pueden encontrar asociados para la concesión de licencias y la transferencia de tecnología. La función que desempeña la información sobre patentes en el desarrollo se refleja en el programa de la OMPI para el desarrollo, recientemente aprobado, en el que constan varias propuestas a los fines de aumentar la disponibilidad de información sobre patentes en los países en desarrollo.

Hoy en día se puede acceder cada vez más a la información sobre patentes gracias a servicios de fácil utilización suministrados mediante internet. Los servicios de bases de datos disponibles se dividen en dos categorías principales: servicios gratuitos, por lo general prestados por las oficinas de patentes y otras instituciones del sector público, y servicios de pago, prestados por el sector privado.

El acceso a una amplia selección de bases de datos gratuitas responde a las necesidades básicas de las búsquedas de patentes que realizan los profesionales del campo, en particular, los inventores individuales, los estudiantes y las pequeñas y medianas empresas.

De dichos servicios se encargan en su mayoría las oficinas nacionales y regionales de patentes, así como la OMPI y otras instituciones académicas. Aún cuando esas bases de datos gratuitas tienen por finalidad inicial suministrar funciones sumamente básicas, los costos en disminución de las tecnologías de la información han permitido un rápido auge de los servicios de bases de datos gratuitas que suministra el sector público y hoy se ofrecen funciones de búsqueda mucho más eficaces a los usuarios.

Por lo general, los proveedores de información sobre patentes del sector comercial suministran servicios perfeccionados y de mayor valor añadido. Esos servicios se adaptan a veces a los grupos de usuarios de que se trate y a menudo se ofrecen datos sobre patentes junto con otra información tecnológica y comercial, a los que vienen a añadirse servicios de análisis, supervisión y comunicación más sofisticados.

El éxito que han tenido las bases de datos sobre patentes para encontrar conocimientos técnicos, se entiende en gran medida por el hecho de que todas las patentes son clasificadas mediante sistemas específicos de clasificación, lo que permite una búsqueda mucho más eficaz de esa índole de documentos. Un gran número de documentos, artículos y documentación de carácter técnico y científico, lo que se ha



venido a llamar **literatura distinta de la de patentes**, es hoy también sistemáticamente clasificada conforme a la tecnología específica de que se trate y, en algunos casos, en función de una clasificación de patentes. La información sobre patentes desempeña también una importante función para que el sistema de patentes sea más eficaz.

El número de solicitudes es cada vez mayor, son muchas las oficinas de patentes que hoy tienen problemas para responder al volumen de trabajo.

Al realizar búsquedas en el estado de la técnica y en bases de datos de información sobre patentes, antes de redactar y presentar solicitudes de patente, suministrando así mejores datos en cuanto al estado anterior de la técnica, los solicitantes tienen mayores posibilidades de obtener patentes respecto de sus invenciones y, al mismo tiempo, contribuyen a facilitar el procedimiento de examen de las oficinas de patentes.

- **Ventajas del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes para los estados contratantes**

Fortalecimiento de la cooperación internacional con otros estados contratantes y organizaciones gubernamentales internacionales en el campo de patentes, así como con oficinas regionales de patentes.

Ayuda en materia de legislación y formación del personal efectos al PCT.



Mayor publicidad y por ello un mejor conocimiento del sistema nacional de patentes por solicitantes de otros países, gracias a las informaciones publicadas en la guía del solicitante del PCT y la gaceta del PCT. Acceso al PCT para los inventores y las industrias del país. Más solicitudes de origen extranjero mediante designaciones en solicitudes PCT, más trabajo para abogados locales. El PCT facilita la afluencia de tecnología. No se requiere ninguna contribución financiera por parte de los estados contratantes.

Si la solicitud fuere concedida, el registro deberá ordenar que se proceda a su inscripción, previo el pago de la tasa establecida. Efectuada la misma se procederá a entregar al solicitante el certificado en donde conste la misma, adjuntando también una copia de la descripción, de las reivindicaciones, del resumen y de los dibujos.

#### **6.4. Observaciones generales sobre el sistema del PCT**

- Mediante el PCT, sólo es posible proteger las invenciones solicitando patentes, modelos de utilidad y títulos similares.
- No es posible obtener mediante el PCT una protección de los dibujos o modelos industriales, ni de las marcas de fábrica o de comercio.
- La administración del PCT estará a cargo de la OMPI, como lo establecen también otros convenios internacionales en el campo de la propiedad industrial, por ejemplo, el Convenio de Paris.

## **6.5. Alcances que ha tenido el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes en Guatemala**

Según investigaciones realizadas en el Registro de la Propiedad Intelectual, 5,610 invento se han patentado en los nueve seis años, 1000 patentes registradas en el país corresponden a ideas de extranjeros. Ingresan al Registro de la Propiedad Intelectual 500 solicitudes de las cuales a 200 se les da trámite. "Luis Méndez, vicepresidente de la Asociación Guatemalteca de Inventores e Innovadores, manifiesta que el principal obstáculo para llevar a buen término un invento es la legislación guatemalteca, ya que la misma ley de propiedad industrial, en lugar de facilitar, vino a dificultar y encarecer los potenciales recursos económicos de cualquier trámite, se lamenta, y lo peor es que no se ve interés en buscar soluciones a los aspectos burocráticos."<sup>25</sup>

Según la secretaria general del registro, indica que la lentitud se debe a que deben cumplir con todos los requisitos que determina la ley de propiedad industrial, ya que ésta los obliga a someter la investigación a un período de tres años. Pese a lo anterior, las ideas de los guatemaltecos han logrado sobrepasar las fronteras, esos han sido los casos de Federico Lehnoff y Eduardo Cabarrús, quienes desarrollaron el café soluble, en Francia, a inicios del siglo recién pasado, cuya fórmula se usa hasta hoy en día. Carlos León Roldán desarrolló un dispositivo denominado queratoprótesis de hidroxiapatita coralina, se trata de un implante que cura ciertos tipos de ceguera. Así como ellos, han destacado otros guatemaltecos, como Carlos Dumas, quien ideó una

---

<sup>25</sup> <<Inventos en Guatemala>> <http://ch.lacoctelera.net/> (21 de junio de 2011).



membrana biológica para quemaduras, y Ricardo Bressani, creador de la incaparina, como suplemento alimenticio.

En los archivos del Registro de la Propiedad Intelectual, se puede observar que los guatemaltecos han destacado más en el desarrollo de lo que se conoce como modelos de utilidad -modificaciones a inventos existentes- y en el área de diseños industriales. En el primero de los casos, del 2000 al 2006, hay registrados 33 proyectos, y en la segunda de las áreas, se han otorgado 38 patentes, durante el mismo período. En la modalidad de patente de invención, sólo fueron autorizados 17 proyectos. El ejemplo de un modelo de utilidad es un semáforo inteligente, el cambio de colores, para darle fluidez, según la demanda de tránsito, puede hacerse no sólo a control remoto, sino vía satélite, pero además, si éste se daña, envía información a su base de control para reparación. Su inventor es Ernesto Calderón, ingeniero electrónico, quien comenta que éste ya se encuentra instalado en una calle de la calzada Roosevelt, aunque la patente aún se encuentra en trámite.

#### **6. 6. El derecho de las patentes en América Latina.**

En un análisis realizado por el señor Ernesto Aracama – Zorraquín titulado **El derecho de las patentes en América Latina, estado actual y perspectivas futuras**, se determina que existe una gran crisis de adaptación, que no consiste en otra cosa que en la búsqueda de una adecuación de los sistemas jurídicos heredados de Europa, a

las necesidades y a la realidad del desarrollo industrial de nuestros países de América Latina.

“En las naciones de Latinoamérica las patentes deben considerarse actualmente más desde el punto de vista económico que desde el punto de vista jurídico. Hay otros intereses relacionados con el régimen jurídico de la propiedad industrial, tanto o más importantes para los países americanos en la época presente que la protección de los derechos que constituya el objeto exclusivo de las convenciones panamericanas”<sup>26</sup>.

Como medios económicos al servicio de los movimientos internacionales de capital y de la transferencia implícita de tecnología, se ha llegado a la conclusión que en su regulación actual, son elementos desfavorables para nuestro desarrollo.

Desde el punto de vista político se piensa que la cualidad de autonomía, que ha de revestir nuestro procedimiento de crecimiento, es vital y tiene que ser celosamente preservada. Se entiende, desde luego, que el requisito de autonomía exige que el poder de decisión, en los órdenes político, económico y social, se encuentre efectivamente nacionalizado y no enajenado a potencias o empresas del exterior.

Las compañías extranjeras que operan en América Latina rara vez han intentado mejorar la situación tecnológica de los países en los cuales operan.

---

<sup>26</sup> Comité Jurídico Interamericano, **Informe relativo a la revisión, actualización y evaluación de las convenciones interamericanas sobre la propiedad industrial**, pág. 12.



En la transferencia de tecnología, mediante convenios entre compañías latinoamericanas y extranjeras, los latinoamericanos han expresado en diversas reuniones recientes su preocupación acerca de lo que consideran como costos excesivos que deben ser pagados a los países extranjeros y con aquellas estipulaciones contractuales que impiden que el convenio resulte en una mejora local de la tecnología. Existe también una insatisfacción sobre que la tecnología adquirida, no es la más apropiada para emplearse en la situación local. La postulación de una adecuación de la legislación sobre patentes a la realidad del crecimiento industrial es más definida y contundente, e inspira la actividad de las diversas asociaciones de integración económica que operan en Latinoamérica.

#### **6.7. Desventajas del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes**

El tratado de Cooperación en Materia de Patentes de Invención no contempla la situación especial de importadores de tecnología en que se encuentran los países latinoamericanos, no contiene dispositivos para corregir las distorsiones que provienen del carácter unilateral de las relaciones fundadas sobre la desigual distribución de los conocimientos, cuyos efectos adversos para los países en desarrollo son expresamente reconocidos.

- Nos abrimos a un nuevo mercado con poder de adquisición mayor al nuestro.
- No todos los sectores de la economía se benefician de igual manera con el

Tratado de Cooperación en Materia de Patentes. Hay sin duda inventos con mayor sensibilidad que son protegidos con determinados mecanismos de defensa comercial.

- Los efectos negativos de ciertos inventos también pueden atenuarse si no se toman las medidas adecuadas para impulsar su competitividad, o en todo caso incentivar su reconversión hacia inventos con mayor potencial de crecimiento.
- Puede provocar cierta crisis económica agudizar la pobreza y explotación de los pequeños campesinos y microempresarios.
- Pérdida de oportunidad de desarrollo económico por la venta de inventos a precios excesivos en el mercado, ante la explotación de nuestros recursos.
- La necesidad de un equilibrio entre protección y divulgación, se justifica en la medida en que son dos aspectos diferentes, a saber, la protección es territorial y se refiere a un país o región, mientras que la divulgación es mundial. Eso significa que la fabricación y la comercialización están restringidas por el alcance territorial y jurídico de la protección y, por el contrario, la información divulgada puede ser libremente utilizada por cualquiera. En el sistema de patentes se contempla también la posibilidad de utilizar legalmente la tecnología y los conocimientos derivados de la patente una vez que esta última haya expirado y se haya renunciado a ella y que los conocimientos pasen a formar parte del dominio público, y por ende, puedan ser utilizados por todos.

## CONCLUSIONES



1. A nivel internacional existe una gran cantidad de patentes que pueden ser utilizadas a nivel nacional; a través del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes PCT, una vez no estén protegidas, por lo que es importante que la población conozca que tiene a su alcance la tecnología, para el mejoramiento de su calidad de vida y de la sociedad.
2. El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes no es una vía obligatoria para la protección de las invenciones, siendo opcional para las personas que lo deseen utilizar, sin embargo las ventajas del sistema son muchas y es lo que hace atractivo utilizarlo, ya que ingresando la solicitud a una oficina receptora permite buscar protección por patente para una invención en muchos países al mismo tiempo.
3. Con el PCT los solicitantes pueden decidir retrasar el ingreso de su solicitud en aquellos países que hubieren designado para la fase nacional, esto es de gran ayuda para el solicitante ya que le da el tiempo necesario, para evaluar si le es conveniente o no seguir con el trámite de la misma, ya que puede analizar la trascendencia del mismo tanto a nivel de mercado, como en los gastos que puede ahorrar.
4. La solicitud internacional una vez presentada, surte efectos jurídicos en todos aquellos países que son miembros del tratado, y al momento en que la misma empieza la fase nacional en aquellos países que fueron designados, es de gran



ayuda para el solicitante, ya que este no incurre en los gastos de presentación y preparación de la misma en cada país designado.

5. Los funcionarios de los departamentos de patentes de invención del registro de la propiedad intelectual, conocen el PCT, sus beneficios, así como los obstáculos en cuanto a la correcta aplicación que tendrá, los cuales podrían perjudicar su buen funcionamiento, al no saber el arancel a utilizar, falta de infraestructura, poca capacitación que ha tenido el personal administrativo en cuanto a su implementación.



## RECOMENDACIONES

1. El Ministerio de Economía debe capacitar al personal administrativo del Registro de la Propiedad Intelectual sobre el tema del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes PCT, para que la implementación del mismo se lleve de manera óptima y así se pueda brindar un buen servicio a todos los usuarios, que estuvieren interesados en utilizarlo o bien que ya lo estuvieren utilizando.
2. El Ministerio de Economía deberá lanzar una campaña informativa, donde indique los procedimientos a seguir, para que a nivel nacional se conozca el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes y sepan los beneficios que implica utilizarlo, debiendo el estado de Guatemala incentivar a los inventores guatemaltecos para que protejan sus invenciones y sepan la importancia de patentarlas.
3. El Registro de la Propiedad Intelectual debe tener a disposición del público las publicaciones de las gacetas establecidas en el sistema del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, las cuales serán de gran ayuda para que el solicitante tenga el tiempo necesario para evaluar si le conviene seguir con el trámite y analizar el mercado en el que pretende lanzar su invento teniendo un estimado de su inversión.
4. El Ministerio de Economía, a través del Registro de Propiedad Intelectual deberá dar a conocer el arancel adecuado al aplicar la inscripción de una patente de invención por el PCT, ya que la solicitud internacional una vez presentada tiene efectos en los



países que son miembros del tratado para no incurrir en gastos extras, ayudando al inventor guatemalteco que no tenga la capacidad económica.

5. El gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Economía deberá crear programas y proyectos a nivel nacional de investigación científica, los cuales deberán ser de conocimiento del personal de los departamentos de patentes de invención, para velar por la protección de los derechos de patentes de invención y crear un óptimo clima de negocios, para los inventores.



## BIBLIOGRAFÍA

ARELLANO C., Rolando. **Marketing: enfoque América Latina**. México: Ed. McGraw-Hill/Interamericana, 2000.

ASTUDILLO GÓMEZ, Francisco. **La protección legal de las invenciones: especial referencia a la biotecnología**. Venezuela: Ed. Consejo de Publicaciones, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad de los Andes, 1995.

BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. **Tratado de derecho industrial**. Madrid, España: Ed. Civitas, 1978.

BREUER MORENO. **Tratado de patentes de invención**. 1t.; Buenos Aires, Argentina: Ed. Heliasta, 1957

CABANELLAS, Guillermo. **Diccionario enciclopédico de derecho usual**. 6t.; 25ª. ed.; Argentina: Ed. Heliasta, 1997.

CORREA, Carlos et. al. **Derecho de patentes**. Buenos Aires, Argentina: Ed. Ciudad Argentina, 1999.

DÍAZ BRAVO, Arturo. **Contratos mercantiles**. 4ª. ed.; México: Ed. Harla, 1994.

**El libre comercio favorecerá al agro**. Pág. 20. Prensa Libre (Guatemala). Año 54, No. 10,728 (lunes 10 de febrero de 2005).

GARCÍA MAYNEZ, Eduardo. **Introducción al estudio del derecho**. 1ª. ed.; México: Ed. Porrúa, 2008.

HERNÁNDEZ, Baudulio, << **Invenciones** >>, <http://www.baudelio.com.mx> (12 de diciembre de 2010).

Infopat <<**Qué es una patente**>><http://www.infopat.com.mx/Patente.php>. (12 de diciembre de 2010).



JALIFE DAHER, Mauricio. **Comentarios a la ley de la propiedad industrial**. México: Ed. Juris Tantum, 2001.

JALIFE DAHER, Mauricio. **El valor de la propiedad intelectual**. México: Ed. Juris Tantum, 2001.

LOUIS, Tawfik. **Administración de la producción**. México: Ed. McGraw-Hill, 1992.

Organización mundial de la propiedad intelectual, comité de desarrollo y propiedad intelectual (cdip), [www.wipo.int/edocs/mdocs/es/cdip\\_3\\_inf\\_2.doc](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/es/cdip_3_inf_2.doc), tercera sesión. Ginebra, 2009.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en cooperación con el Ministerio de Economía, a través del Registro de la Propiedad Industrial de Guatemala, Ciudad de Guatemala, 17 a 19 de septiembre de 1997. <<SEMINARIO DE IA OMPI SOBRE LA PROTECCIÓN LEGAL DE LAS INVENCIONES Y LOS DISEÑOS INDUSTRIALES PARA LOS PAISES DEL ISTMO CENTROAMERICANO>> [http://www.wipo.int/mdocsarchives/OMPI\\_INV\\_GUA\\_97/OMPI\\_INV\\_GUA\\_977.pdf](http://www.wipo.int/mdocsarchives/OMPI_INV_GUA_97/OMPI_INV_GUA_977.pdf). (21 de junio de 2011)

OSSORIO, Manuel. **Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales**. Buenos Aires, Argentina: Ed. Heliasta, 1980.

OSSORIO, Manuel. **Diccionario de ciencias jurídicas políticas y sociales**. 1ª. ed. electrónica; Guatemala: Ed. Datascan, S.A., 2000.

Registro Propiedad Intelectual Guatemala, <http://www.rpi.gob.gt> (21 de junio de 2011).

ROMERO GUERRA, Roberto, <<Nociones del Derecho de Propiedad Intelectual en El Salvador>>, <http://www.legalcorp.com>. (12 de diciembre de 2010).

SAVIGNON. **Le Brevet de 1791**. París, Francia: Imprimerie Tournon, 1966.

SIECA, Patentes Diseños Industriales. << <http://www.sieca.int/site/>>> (12 diciembre de 2010).





VIÑAMATA PASCHKES, Carlos. **La propiedad intelectual**. 3ª. ed.; México: Ed. Trillas, 2007.

## **Legislación**

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

**Ley de Propiedad Industrial y sus Reformas**. Congreso de la República de Guatemala, Decreto 57-2000

**Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial y sus Reformas**. Presidente de la República, Acuerdo Gubernativo 89-2002, 2002.

**Convenio de Paris**. Aprobado por el Congreso de la República de Guatemala mediante el Decreto 11-98.

**Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)**. En vigencia desde el 21 de julio de 1995.

**Tratado de Cooperación en Materia de Patentes -PCT-**. Elaborado en Washington el 19 de junio de 1970, en vigor desde el 1 de abril de 2002. (Guatemala aún no se ha adherido). Aspectos legales y doctrinarios del contrato de licencia de patente de invención.

**Tratado sobre el Derecho de Patentes**. Adoptado por la Conferencia Diplomática el 1 de junio de 2000. (Guatemala aún no se ha adherido)

**Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos de América, Centroamérica y República Dominicana –CAFTA-**. Aprobado por el Decreto 31-2005.