

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
LICENCIATURA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

SISTEMATIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADUANERO EN EL CONTROL FRONTERIZO PARA
LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
TESIS DE GRADO

MARIA IRENE CASTRO GODINEZ
CARNET 10761-06

GUATEMALA DE LA ASUNCIÓN, JUNIO DE 2015
CAMPUS CENTRAL

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
LICENCIATURA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

SISTEMATIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADUANERO EN EL CONTROL FRONTERIZO PARA
LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
TESIS DE GRADO

TRABAJO PRESENTADO AL CONSEJO DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

POR
MARIA IRENE CASTRO GODINEZ

PREVIO A CONFERÍRSELE
LOS TÍTULOS DE ABOGADA Y NOTARIA Y EL GRADO ACADÉMICO DE LICENCIADA EN CIENCIAS
JURÍDICAS Y SOCIALES

GUATEMALA DE LA ASUNCIÓN, JUNIO DE 2015
CAMPUS CENTRAL

AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

RECTOR: P. EDUARDO VALDES BARRIA, S. J.
VICERRECTORA ACADÉMICA: DRA. MARTA LUCRECIA MÉNDEZ GONZÁLEZ DE PENEDO
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN: ING. JOSÉ JUVENTINO GÁLVEZ RUANO
VICERRECTOR DE INTEGRACIÓN UNIVERSITARIA: P. JULIO ENRIQUE MOREIRA CHAVARRÍA, S. J.
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO: LIC. ARIEL RIVERA IRÍAS
SECRETARIA GENERAL: LIC. FABIOLA DE LA LUZ PADILLA BELTRANENA DE LORENZANA

AUTORIDADES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

DECANO: DR. ROLANDO ESCOBAR MENALDO
VICEDECANA: MGTR. HELENA CAROLINA MACHADO CARBALLO
SECRETARIO: MGTR. ALAN ALFREDO GONZÁLEZ DE LEÓN
DIRECTOR DE CARRERA: LIC. ERICK MAURICIO MALDONADO RÍOS
DIRECTOR DE CARRERA: MGTR. ENRIQUE FERNANDO SÁNCHEZ USERA

NOMBRE DEL ASESOR DE TRABAJO DE GRADUACIÓN
LIC. GUSTAVO ADOLFO JOSÉ NOYOLA RODRÍGUEZ

TERNA QUE PRACTICÓ LA EVALUACIÓN
MGTR. HELENA CAROLINA MACHADO CARBALLO

Guatemala 30 de Enero del 2014

Honorables Señores
Consejo de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad Rafael Landívar
Presente-

Respetables Señores:

Por medio de la presente hago constar que he llevado a cabo la revisión de fondo del trabajo de tesis denominado: ***“Sistematización de Procedimiento Aduanero en el Control Fronterizo para la Protección de la Propiedad Intelectual”***, realizado por la alumna María Irene Castro Godínez quien se identifica con el carné estudiantil 1076106; y que luego de haber sido realizadas las correcciones y recomendaciones pertinentes el presente trabajo de tesis cumple a cabalidad con los requisitos del Instructivo de Tesis emitido por dicha casa de estudios, por tal razón el dictamen emitido por mi persona es de **APROBACIÓN DEL TRABAJO DE TESIS**.

Sin otro particular me suscribo muy atentamente,



~~Gustavo Adolfo José Noyola Rodríguez~~
Abogado y Notario
Lic. Gustavo Adolfo Noyola

Abogado y Notario

Licda. Helena C. Machado
Abogada y Notaria

Guatemala, 20 Abril 2015.

Señores
Miembros del Consejo
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad Rafael Landívar
Ciudad

Honorables Miembros del Consejo:

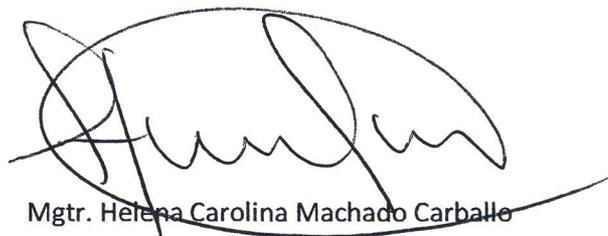
Me dirijo a ustedes con el objeto de hacer de su conocimiento que, en cumplimiento al nombramiento recaído en mi persona, procedí a realizar la **Revisión de Fondo y de Forma** a que se refiere el Instructivo de Tesis de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, del trabajo de tesis titulado **"SISTEMATIZACIÓN DE PROCEDIMIENTO ADUANERO EN EL CONTROL FRONTERIZO PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL"**, elaborado por la estudiante **MARÍA IRENE CASTRO GODÍNEZ**.

Luego de efectuada la revisión, se sugirieron algunas correcciones a la estudiante Castro Godínez, quien cumplió con presentar las mismas dentro del plazo establecido en el Instructivo de Tesis de esa Facultad. En tal virtud, considero que el contenido de la tesis en referencia se encuentra estructurada conforme los requerimientos y regulaciones existentes de la Universidad Rafael Landívar para el efecto.

Por lo expuesto, emito a favor del trabajo de tesis investigado y elaborado por María Irene Castro Godínez de conformidad con los requisitos reglamentarios, **DICTAMEN FAVORABLE SOBRE LA PERTINENCIA DE EMITIR LA ORDEN DE IMPRESIÓN**, a efecto de que se continúen con los procedimientos establecidos por esa Universidad, toda vez que el presente trabajo es apto como tesis para que a la autora del mismo se le confiera el Grado Académico de Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales.

Habiendo cumplido con el encargo encomendado por esa Facultad, me suscribo con muestras de mi consideración y respeto.

Atentamente,



Mgtr. Helena Carolina Machado Carballo



11 calle 22-49 zona 11 Residenciales San Jorge Guatemala, Guatemala
Teléfono: (502) 24737890
E-mail: hmachado@intelnet.net.gt



Orden de Impresión

De acuerdo a la aprobación de la Evaluación del Trabajo de Graduación en la variante Tesis de Grado de la estudiante MARIA IRENE CASTRO GODINEZ, Carnet 10761-06 en la carrera LICENCIATURA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, del Campus Central, que consta en el Acta No. 07207-2015 de fecha 20 de abril de 2015, se autoriza la impresión digital del trabajo titulado:

SISTEMATIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADUANERO EN EL CONTROL FRONTERIZO
PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Previo a conferírsele los títulos de ABOGADA Y NOTARIA y el grado académico de LICENCIADA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES.

Dado en la ciudad de Guatemala de la Asunción, a los 17 días del mes de junio del año 2015.



MGTR. ALAN ALFREDO GONZÁLEZ DE LEÓN, SECRETARIO
CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
Universidad Rafael Landívar



DEDICATORIA

A mis **PADRES**, Manuel José Castro e Irene G. de Castro por su ejemplo de trabajo, dedicación y entrega. A quienes debo mi formación profesional. Gracias a ambos por el ser el centro de mi inspiración y brindarle lo mejor que una hija pueda tener amor y apoyo incondicional.

A mi **HIJA** Isabella, eres el motor de mi vida quien me inspira a cambiar el mundo. Gracias por recordarme diariamente la manera de luchar por lo que uno quiere.

A mi **ABUELITA** María Isabel por enseñarme el valor, fuerza y perseverancia. Usted ha sido el marco ideal de mujer a seguir.

A mi **ESPOSO** Jorge Mario Cajas quien me motiva a dar lo mejor de mí y me ha acompañado en este caminar. A mi **SUEGRO** Don Jorge Mario Cajas Cuesta inspiración de vida, sabiduría, bondad y amor, gracias por su cariño y por contribuir a este sueño.

A mis **HERMANOS** Manuel José y Rodrigo, mis tíos Alfonso y Leyla, y a mis primos por su apoyo incondicional en todo momento.

A **LOS PROFESIONALES DEL DERECHO** que han inspirado mi vida y el valor por la lucha de la justicia, la verdad y la paz, pero sobre todo por el ejemplo, consejo y amistad que marcaron mi pauta profesional que espero llegar a ser: Enrique Moller, Juan José Morales, Juan Antonio Reyes, Fernando Rosales y Oscar Pineda. En especial al profesional del derecho, mi **TIO** Julio Cesar Godínez Arana, espero Tigre que desde el cielo estés orgulloso de haber sembrado en mí el amor por el derecho, esto también es para ti.

RESUMEN

El presente trabajo de investigación, es uno de los primeros pasos dentro del campo de la investigación jurídica, respecto a la problemática de la piratería y falsificación; la cual afecta no solo al comercio local sino al mercado internacional cuyo aporte de capital ha sido significativo para el desarrollo de las industrias y economía de los países en general.

Una parte fundamental para el desarrollo del presente trabajo es relacionar el tema de medidas en frontera a la problemática de la piratería y falsificación. Las medidas en frontera atienden un punto coyuntural para la observancia a los derechos de propiedad industrial, son estas las que refieren el respeto y cumplimiento a los derechos, conferidos por la ley a los titulares dentro de la esfera de propiedad intelectual. Toda esta observancia se realiza en torno a los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio – ADPIC-, legislación nacional e internacional, proporcionando a través de ellos mecanismos para frenar el ingreso de mercadería pirata o falsificada al círculo de economías a nivel mundial. Por ende se da una herramienta a los titulares de poder beneficiarse de un sistema de propiedad intelectual dotado de credibilidad, eficacia y certeza jurídica.

El presente trabajo de tesis, busca indagar si en Guatemala se ve en la necesidad de establecer como marco inicial de referencia quienes serían las autoridades que de forma primordial deberían de involucrarse dentro de una sistematización en el procedimiento aduanero pero sobre todo los personajes que deberían de coadyuvar en el proceso de solicitud de medidas en frontera.

Sera en el transcurso de la elaboración del presente trabajo de investigación donde se expondrá si los involucrados y su participación efectiva en una sistematización pueden ofrecer como resultado final a los titulares de los derechos de propiedad intelectual certeza jurídica para la legitimación de la mercadería que se exporta o

importa, todo ello sin perjuicio de la información confidencial que pueda ser manejada para que mercadería no legitimada ingrese o egrese específicamente del territorio nacional.

INDICE

| | |
|--|----|
| Introducción | 1 |
| Capítulo 1 | |
| Generalidades del Derecho de Propiedad Intelectual | 4 |
| 1.1 La Propiedad Intelectual | 4 |
| 1.1.1 Una reseña Histórica sobre la Propiedad Intelectual y su concepto | 4 |
| 1.1.2 Qué Comprende la Propiedad Intelectual | 8 |
| 1.1.3 Derechos de Autor y Derechos Conexos | 9 |
| 1.2 La Propiedad Industrial | 18 |
| 1.2.1 La Propiedad Industrial, su concepto y su ámbito de aplicación | 18 |
| 1.2.2 Función Social de la Propiedad Intelectual | 22 |
| 1.2.3 Función Económica de la Propiedad Intelectual | 24 |
| 1.2.4 Función Empresarial de la Propiedad Intelectual | 30 |
| 1.2.5 Las Marcas dentro de la Propiedad Industrial y la Importancia de su protección dentro del Comercio | 32 |
| Capítulo 2 | |
| Providencias Cautelares Generalidades e Importancia en la legislación guatemalteca en torno al tema de piratería y falsificación para la aplicación de medidas en frontera. | 40 |
| 2.1 La Competencia Desleal | 40 |
| 2.2 La Piratería y Falsificación como parte de una competencia desleal en el comercio, sus diferencias y su concepto. | 45 |
| 2.3 Las Providencias Cautelares y su funcionamiento dentro de un proceso judicial. | 49 |
| 2.4 El Objeto y Ejecución de las Providencias Cautelares | 51 |
| Capítulo 3 | |
| La Sistematización del Procedimiento Aduanero en el Control Fronterizo para la Protección de la Propiedad Industrial. | 55 |
| 3.1 Función de los Titulares de Derechos de Propiedad Industrial | 55 |
| 3.2 Las Autoridades Aduaneras en Cuanto al Control Fronterizo para la Protección de la Propiedad Industrial | 56 |
| 3.3 El Papel de los Jueces y funcionarios judiciales en cuanto al control fronterizo para la Protección de la Propiedad Industrial | 59 |
| 3.4 Trabajo Inter Institucional en el Control Fronterizo para la Protección de los | 60 |

Derechos de Propiedad Industrial.

| | |
|---|----|
| Capítulo 4 | |
| La Sistematización del Trabajo Inter Institucional en el Control Fronterizo para la Protección de los Derechos de Propiedad Industrial | 67 |
| 4.1 Creación de una Base de Datos coadyuvando a la Protección de los Derechos de Propiedad Industrial | 67 |
| Capítulo 5 | |
| Presentación, Análisis Discusión de Resultados | 72 |
| Conclusiones | 85 |
| Recomendaciones | 88 |
| Referencias | 89 |
| Anexo I | 93 |
| Anexo II | 95 |

INTRODUCCIÓN

En la actualidad se ha podido observar el papel fundamental que las aduanas han tenido en cuanto a la protección para los titulares de derechos de propiedad intelectual asegurando que los mismos se salvaguarden. La creatividad humana ha servido de cabildo para el estímulo en la protección a los derechos de propiedad intelectual llevando consigo una agilización y tráfico del comercio internacional.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) se encuentra integrada actualmente por más del 90% de los países en el mundo, reflejando el grado de compromiso con que opera la economía mundial hoy en día, y sobre todo los temas que hacen referencia al respeto y protección de la propiedad intelectual.

Es por ello que, para el buen desenvolvimiento económico se vela para que en todo momento exista un mejor control en aduanas, así como todo el proceso que conlleva la exportación e importación de productos en frontera; lo que ha involucrado a funcionarios y agentes de aduanas para que conozcan y se familiaricen con la legislación nacional e internacional -referente al tema de protección a la propiedad intelectual-, con el objetivo de frenar los casos de piratería, falsificación y fraude que han llegado a afectar en los últimos años al comercio de la región.

Es necesario tomar en cuenta que los problemas en torno a la piratería y falsificación afectan no solo al comercio local, sino también al mercado internacional cuyo aporte de capital ha sido significativo para el desarrollo de las industrias y economía en general. En el Acuerdo Sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio –ADPIC- y se contemplan las acciones que se realizan en aduanas; específicamente los relacionados con “Medidas en Frontera” que establecen procedimientos de observancia general permitiendo la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora a los derechos legítimos de propiedad intelectual y la inclusión de recursos ágiles como un medio eficaz para futuras infracciones.

El Acuerdo Sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio –ADPIC- forma parte del conjunto de cuerpos normativos que se establecen en atención a los problemas que en la actualidad surgen a causa de la piratería internacional y el tráfico de mercancías falsificadas en frontera. En este sentido, Guatemala ha suscrito tratados internacionales mediante los cuales se compromete a estructurar sus procedimientos apegados a un marco legal que vele por la protección a los derechos de propiedad intelectual. Para el tema específico de las medidas en fronteras, el determinar a los involucrados dentro del proceso de sistematización es parte fundamental para la continuación y avances que hasta el día de hoy han sido obtenidos en relación a la materia y las buenas prácticas pertinentes a medidas en frontera.

En concordancia a ese conjunto de normas jurídicas, Guatemala ha legislado buscando la protección de esos derechos de propiedad intelectual, regulando ese aspecto desde la Constitución Política de la República, que contempla en el artículo 63 el derecho a la expresión creadora donde el Estado garantiza la libre expresión creadora, apoya y estimula al científico, al intelectual y al artista nacional promoviendo su formación y superación profesional y económica. De forma más puntual todo el cuerpo normativo de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto del Congreso de la República 57-2000.

Es por ello que para elaborar el presente trabajo de tesis se abordaron temas sobre *propiedad intelectual, medidas en frontera, providencias cautelares*, tomando en cuenta como base principal los sujetos activos que deben involucrarse de forma efectiva para la sistematización de un procedimiento aduanero. Así mismo esto conllevó analizar la naturaleza jurídica de los agentes aduaneros y su participación para la protección de los derechos de propiedad Intelectual la cual, se determina que se encuentra más allá de una recaudación tributaria.

De igual forma se busca establecer si en Guatemala existe la necesidad de coordinar entre autoridades aduaneras, Registro de la Propiedad Intelectual, y titulares de

derechos de propiedad intelectual el fijar un sistema de vigilancia y manejo de información referente a Propiedad Intelectual, para lograr de forma efectiva una reducción a violaciones en aduanas respecto a propiedad intelectual. Todo lo anterior se enmarca con el objeto de mantener un control y puntualizar si existe la precisión absoluta sobre el funcionamiento de un registro o padrón electrónico, que recopile y actualice la información marcaría en Guatemala siendo esta la herramienta principal de información para determinar de una fuente fidedigna y actualizada a quién corresponden sobre determinado producto los derechos de propiedad intelectual.

Para lograr los objetivos antes puntualizados, esta investigación se enfocó en analizar si existe; como primer punto la necesidad en fronteras Guatemaltecas de crear un registro o padrón electrónico que coadyuve con los sujetos involucrados en el proceso aduanero de “medidas en frontera” a fijar qué productos gozan de resguardo a los derechos de propiedad intelectual, y efectuar una efectiva protección a los mismos permitiendo su admisibilidad o no en fronteras guatemaltecas; es decir de una forma eficaz determinar si los productos que se importan o exportan son considerados falsos o piratas.

De igual forma el presente trabajo señala quienes deben ser los sujetos involucrados en este proceso, y cómo su actuación ha sido regulada en la legislación internacional.

La investigación pretende ser un medio de referencia para la efectiva protección de derechos de Propiedad Intelectual, determinando si el Estado cuenta con lo necesario para accionar de forma pronta y eficaz a una medida cautelar y realizar acciones concretas que atiendan a esa protección, que hoy en día toma relevancia para la economía e inversión nacional.

CAPÍTULO I

Generalidades del Derecho de Propiedad Intelectual

1.1 La Propiedad Intelectual

1.1.1 Una reseña historia sobre la Propiedad Intelectual y su concepto

La innovación y los cambios tecnológicos a lo largo de la historia, han surgido como una evolución de creciente complejidad; sin embargo, ésta no se ha llevado a cabo en forma lineal, sino que se ha visto sometida a procesos de extrema creciente, coincidiendo históricamente con grandes revoluciones; ejemplificando una de ellas en la “Revolución Industrial”, etapa la cual marcó la introducción al desarrollo económico y la innovación tecnológica de las naciones. Se refiere entonces, que es a consecuencia de ese proceso inventivo que se abre una puerta a la tecnología del mundo actual.

Es importante mencionar que el inventor, si bien es cierto es el sujeto que juega un papel principal en la parte inventiva, no es la única persona que se ve involucrada en dicho proceso. El proceso de invención de igual forma involucra una serie de personas que crean elementos favorables para promover y fomentar ciertos aspectos destinados a estimular, garantizar y desarrollar los elementos de una invención.

Es necesario tomar en cuenta lo referente a que ¿se entiende por propiedad intelectual?, para ello la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual –OMPI- la ha conceptualizado como: *“el conjunto de derechos patrimoniales de carácter exclusivo que otorga el Estado por un tiempo determinado; a las personas individuales o jurídicas que llevan a cabo la realización de creaciones artísticas o que realizan invenciones o innovaciones y de quienes adoptan indicaciones comerciales, pudiendo ser estos productos y creaciones objetos del comercio”*¹.

¹. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Organización Mundial del Comercio (OMPI). Principios Básicos de la Propiedad Intelectual. Ginebra, Suiza 2011, Disponibilidad y Acceso: http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/intproperty/895/wipo_pub_895.pdf. Fecha de Consulta 2 de junio del 2012.

El convenio mediante el cual surge el establecimiento formal de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual –OMPI-, en su artículo segundo refiere un concepto de propiedad intelectual: *“La propiedad intelectual son los derechos relativos a las obras literarias, artísticas y científicas; las interpretaciones de los artistas e intérpretes y las ejecuciones de los artistas ejecutantes, a los fonogramas y a las emisoras de radiodifusión; a las actividades de todos los campos de la actividad humana, a los descubrimientos científicos, a los dibujos y modelos industriales, a las marcas de fábrica, de comercio y de servicio así como los nombres y denominaciones comerciales; a la protección contra la competencia desleal y a todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los temas científicos, industrial y artístico. Las innovaciones y expresiones creativas de las comunidades indígenas y locales también constituyen propiedad intelectual, pero al ser “tradicionales” quedan al margen de la protección que confieren los actuales sistemas de propiedad intelectual”*².

La declaración mundial sobre la Propiedad Intelectual, acordada por la Comisión Asesora de las políticas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), del 26 de junio del año 2000 explica qué se debe de entender por Propiedad Intelectual refiriéndose a: *“cualquier propiedad que, de común acuerdo, se considere de naturaleza intelectual y merecedora de protección, incluidas las invenciones científicas y tecnológicas, las producciones literarias o artísticas, las marcas y signos distintivos, los dibujos y modelos industriales y las indicaciones geográficas”*³.

Es con la finalidad de proteger ese conjunto de derechos intelectuales, que en 1883 surge uno de los primeros cuerpos normativos a nivel internacional en materia de propiedad intelectual denominado *“Convenio de París para la Protección a la Propiedad Industrial”*. Dicho convenio estableció la regulación y principios para la protección de patentes, modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las

²Ibid. Pag. 25.

³ World Intellectual Property Organization. Comisión Asesora en Materia de Políticas Declaración Mundial sobre la Propiedad Intelectual. Disponibilidad y Acceso: http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/general/836/wipo_pub_836.pdf. Fecha de Consulta 5 de Septiembre 2014.

marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia.

En cuanto a los temas referentes a obras literarias y artísticas, se contempló la necesidad de establecer principios de protección básicos para el autor, por lo que en 1886 fue suscrito "*El Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas*"; la novedad en cuanto a este convenio partió, en que la convención protege los derechos morales para reclamar la autoría de una obra y el derecho de oponerse a cualquier modificación que a la misma se le hiciera.

Es importante mencionar que ambos convenios, han sido el punto de partida para la creación de instrumentos e instituciones jurídicas a nivel nacional e internacional con en el compromiso de mantener una protección efectiva a los derechos de la propiedad intelectual. Es el crecimiento de la Propiedad Intelectual lo que ha obligado a una constante búsqueda de protección jurídica para dichos derechos lo que ha sido el incentivo perfecto, para que la innovación humana tome auge día a día.

En Guatemala los cuerpos normativos que rigen los temas referentes a propiedad intelectual han sido creados por el legislador tomado como punto de partida el proteger el intelecto creador humano. Es como antes se ha indicado, que desde la Constitución Política de la República (legislación de la cual deviene toda fuente legal), en su artículo 42 y 63, se establece el derecho de autor o inventor y de igual forma refiriéndose a la protección de la expresión creadora.

En cuanto a leyes especiales es necesario hacer referencia sobre la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos (Decreto 33-98), la Ley de Propiedad Industrial (Decreto 57-2000) y en el Capítulo XV del DR-CAFTA (Decreto 11-2006, Dominican Republic and Central America Free Trade Agreement por sus siglas en inglés) denominado Derechos de Propiedad Intelectual.

Así mismo se pueden encontrar temas referentes a la materia en el Código de Comercio (Decreto 2-70), en su artículo 668 donde se establece en la sección

segunda del capítulo II los elementos que conforman lo relativo a una empresa mercantil refiriéndose a nombres comerciales, marcas, avisos, anuncios, patentes de invención así como los derechos que otorgan; sin embargo, se indica que todo lo relativo se registrará por la ley especial de la materia.

La legislación en Guatemala ha buscado proteger los derechos de propiedad intelectual en todos los ámbitos jurídicos de aplicación, es en el Código Penal Guatemalteco (Decreto 17-73), Título VI donde enmarca lo relativo a los delitos contra el patrimonio, tipificando de manera específica en los artículos 274 y 275 los delitos que violentan aquellos derechos relativos a los derechos de autor y derechos conexos los cuales fueron reformados por los artículos 114 y 115 de las Reformas Legales para la implementación del Tratado de Libre Comercio de la República Dominicana, Centro América, Estados Unidos de América (Decreto 11-2006).

Como antes quedó mencionado el ordenamiento jurídico penal guatemalteco encuadra los delitos contra los derechos de autor y derechos conexos, violación de los derechos de propiedad industrial y la violación de los derechos marcarios. Sin embargo, es el ordenamiento procesal penal en su artículo 24 quater del Código Procesal (Decreto Numero 51-92) que define que cualquier delito cometido relativo a los derechos de autor, propiedad industrial o delito informático serán perseguibles únicamente por acción privada.

En relación a lo anterior el delito perseguible por acción privada otorga y provoca una intervención activa por parte del propietario o titular de propiedad intelectual, siendo este el sujeto activo para la impulsión del proceso penal. En consecuencia la violación cometida a estos derechos propios del titular ya sea en la explotación o reproducción ilícita de su creación causa un detrimento económico para el propietario.

Es por ello que el término propiedad intelectual es sumamente vasto, por lo que la misma ha sido referida en términos generales como: *“toda creación del intelecto humano”*; sin embargo y pese a su extensividad cabe mencionar que existen dos

grandes ramas relacionadas a la invención humana: los derechos de autor y derechos conexos; y la propiedad industrial.

1.1.2 Qué Comprende la Propiedad Intelectual

Como se ha mencionado con anterioridad, el artículo segundo del convenio que regula la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, constituye en su numeral cuarto, subdivisiones muy generales de una clasificación referente a la propiedad intelectual; los cuales se encuentran divididos de la siguiente forma:

- i. **Propiedad Industrial:** El artículo primero del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial establece que en el ámbito de protección se encuentran las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o 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. De igual forma dicho convenio ha establecido que *“la propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia y se aplica no sólo a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas”*⁴

La ley de Propiedad Industrial (Decreto 57-2000), en seguimiento a la tendencia adoptada por el Convenio de París, en su artículo primero establece como objeto de la ley: *“el estímulo y fomento a la creatividad intelectual que tiene aplicación en el campo de la industria y el comercio y, en particular, lo relativo a la adquisición, mantenimiento y protección de los signos distintivos, de las patentes de invención y de modelos de utilidad y*

⁴ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Organización Mundial del Comercio (OMPI). Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Ginebra, Suiza 2011, Disponibilidad y Acceso: http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/trtdocs_wo020.html#P31_999. Fecha de Consulta 3 de enero del 2013.

de los diseños industriales, así como la protección de los secretos empresariales y disposiciones relacionadas con el combate de la competencia desleal"; tema que será desarrollado más adelante dentro del presente trabajo de tesis.

1.1.3 Derechos de Autor y Derechos Conexos

El autor Manuel Albadalejo, citado por el Tratadista Manuel Pachón en su libro denominado "Manual de Derechos de Autor", establece que el derecho de autor es: *"el poder o conjunto de facultades que la Ley concede al autor de una obra científica, artística o literaria, sobre la misma; de forma que ésta queda sometida al señorío directo y exclusivo de este para que pueda publicarla o no, modificarla, explotarla económicamente, y en general disponer de la misma en cualquier modo"*⁵.

El derecho de autor, forma parte importante de la propiedad intelectual, el cual tiene como fin proteger las obras intelectuales, los derechos concedidos a los titulares del derecho de autor, las limitaciones a los derechos de autor, duración de la protección y la observancia de los mismos.

La autora Delia Lypszyc, indica que: *"el derecho de autor debe entenderse como la rama del derecho que regula los derechos subjetivos del autor, sobre las creaciones que representan la individualidad resultante de su actividad intelectual"*⁶.

Una parte importante de estos derechos, se ve contenido y reflejado en las obras ya sean estas literarias, artísticas, musicales o científicas. Para comprender un poco más sobre su concepto el autor Felipe Rubio, indica que el término "obra" debe ser interpretado como: *"toda expresión personal perceptible y original, producto de la inteligencia o resultado de la actividad espiritual del individuo que la realiza, la cual*

⁵ Valdivia Dextre, Abraham. Los delitos contra los derechos de Autor en el Peru. Disponibilidad y Acceso: http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/1179/1/valdivia_dp.pdf. Fecha de Consulta: 6 de Septiembre 2014.

⁶ Lypszyc, Delia. "Derecho de Autor y derechos conexos". Argetina, Ediciones UNESCO-Cerlalc-Zavalia, 1993, Página. 11

debe ser completa e independiente con relación a otras ya que debe reflejar la personalidad de su autor es decir debe ser reflejo de su talento creativo”.

La Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial –ASIFI-, ha definido al derecho de autor como: *“la disciplina que tutela las obras literarias, artísticas o científicas, y al derecho de invenciones”*⁷. Según este concepto se puede entender que el derecho de autor, protege la forma de expresión de una obra, en los campos literarios, artísticos y científicos otorgando un monopolio sobre la aplicación práctica, y el aprovechamiento comercial de las obras del autor; por lo que en consecuencia, su protección comprende el contenido de la obra y los derechos patrimoniales.

En cuanto a la legislación internacional, la protección de los derechos de autor puede ser encontrada en “El Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas”, el cual en su artículo primero establece: *“Los países a los cuales se aplica el presente Convenio están constituidos en unión, para la protección de los derechos de los autores sobre sus obras literarias y artísticas”.*

Asi mismo “El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio” –ADPIC-, en su Parte II, Normas Relativas a la Existencia, Alcance y Ejercicio de los Derechos de Propiedad Intelectual en su Sección Primera menciona todo lo relativo a la protección de Derechos de Autor y Derechos Conexos recalcando que dicha protección abarca lo referente a las expresiones mas no las ideas, coincidiendo con el concepto indicado por La Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial –ASIFI-.

En Guatemala, la Ley de Autor y Derechos Conexos, (Decreto 33-98 del Congreso de la República), establece en su artículo primero: *“La presente ley es de orden público y de interés social, y tiene por objeto la protección de los derechos de los*

⁷ Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial (Asifi). Derechos Intelectuales. Editorial Astrea, Ciudad de Buenos Aires, Argentina, 2005. Página 17.

autores de obras literarias y artísticas, de los artistas intérpretes o ejecutantes, de los productores de fonogramas y de los organismos de radiodifusión”⁸.

La protección de “obras literarias y artísticas” comprende todas las producciones; ya sea en el ámbito literario, científico y artístico mediante cualquier medio de expresión como lo son libros, folletos u otros escritos; las obras dramáticas, las obras coreográficas; las composiciones musicales con o sin letra; las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; las obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; las obras de artes aplicadas; las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativos a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias entre otros⁹.

El espacio de protección jurídica que abarca el derecho de autor es aplicable a todas las producciones del ámbito literario, científico y artístico cualquiera que sea su modo u forma de expresión, protegiendo en todo momento la propiedad de las obras originales sin perjuicio de su mérito literario u artístico.

Según lo establecido por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual existen tres tipos de propiedad: *“la propiedad mueble, la propiedad inmueble y la propiedad intelectual; siendo la característica más importante de la propiedad, que su dueño puede utilizarla en forma exclusiva; es decir, tal como lo desee y que nadie más puede legalmente hacer uso de ella sin su autorización”¹⁰.*

⁸Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Base de Datos de la OMPI de Textos Legislativos de Propiedad Intelectual. Convenio de Berna, Acta de Paris 24 de julio de 1971 Disponibilidad y Acceso: http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/es/ip/berne/pdf/trtdocs_wo001.pdf.

⁹ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Principios Básicos de la Propiedad Intelectual. Ginebra, Suiza 2011, Disponibilidad y Acceso: http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/intproperty/909/wipo_pub_909.pdf, fecha de consulta veinte de junio del 2012.

¹⁰ . Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Nociones Básicas sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos. Ginebra, Suiza 2011, Disponibilidad y Acceso: http://www.wipo.int/export/sites/www/copyright/es/activities/pdf/basic_notions.pdf, fecha de consulta veintitrés de junio del 2012

El titular del derecho de autor podrá de manera exclusiva disfrutar de su obra, adquiriendo el derecho para impedir que terceros llegaren a utilizarla sin su autorización; *“pudiendo denominarse como derechos exclusivos y teniendo la potestad de autorizar a terceros la utilización de la obra con sujeción de los derechos reconocidos y a los intereses de terceros”*¹¹.

Es importante realizar una distinción entre derechos de autor y derechos conexos. Las obras literarias, artísticas y científicas son objeto de estudio del derecho de autor; en las interpretaciones y ejecuciones de los artistas, intérpretes o ejecutantes, las fijaciones fonográficas y las emisiones radiofónicas son el objeto de los derechos conexos.

Se ha mencionado con anterioridad que el derecho de autor protege las creaciones expresadas en obras literarias, musicales, científicas y artísticas, por lo que para entender en un sentido amplio, dicho derecho nace con la obra misma, como consecuencia del acto de creación y no por el reconocimiento de la autoridad. Es importante recalcar que el derecho de la obra se encuentra amparado desde el momento de su creación, por lo que no es necesario realizar ninguna formalidad registral para poder obtener la protección y ejercer los derechos respectivos. Sin embargo el autor puede registrarla, si así lo desea en cuyo caso este tiene carácter declarativo y oponibles *erga omnes*.

El concepto estricto del derecho de autor, es la denominación que recibe la materia, en sentido subjetivo alude a las facultades que goza el autor en relación con la obra que tiene, su originalidad o individualidad suficiente y que se encuentra comprendida en el ámbito de la protección.

¹¹Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Documento preparado por la Oficina Internacional de la OMPI. Nociones Básicas sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos. Ginebra, Suiza 2011, Disponibilidad y Acceso http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/intproperty/909/wipo_pub_909.pdf, fecha de consulta veinte de junio del 2012.

En Guatemala el artículo 42 de la Constitución Política de la República de Guatemala, establece el reconocimiento al derecho de autor y el derecho de inventor, por lo 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.

Por lo que a consideración de la autora de la presente tesis el derecho de autor es aquella área que regula los derechos subjetivos y patrimoniales de una obra; siendo está toda expresión personal, perceptible y original del producto de la inteligencia o resultado creativo de la persona.

El derecho de autor reconoce al creador de las obras intelectuales facultades exclusivas, oponibles *erga omnes* que forman parte del contenido de la materia. Dichas facultades son de carácter personal, concernientes a la tutela de la personalidad del autor en relación a su obra, destinadas para garantizar intereses intelectuales, que conforman el llamado “derecho moral”¹².

El derecho moral se encuentra integrado por aquel derecho que tiene el autor para divulgar su obra o bien para mantenerla reservada en la esfera de la privacidad. Así mismo el autor obtiene el reconocimiento de la paternidad intelectual sobre su obra, su respeto e integridad de su obra; es decir, que toda difusión de la misma sea realizada en la forma en que fue creada por el autor sin modificación alguna.

Entre las facultades que comprende el derecho moral del autor pueden ser incluidas las siguientes:

- a) Divulgación: siendo esta la facultad que se le reconoce al autor de establecer si publica o no su obra.

¹² Lipzyc, Delia. Op Cit. Pagina 16.

- b) Integridad: que es la facultad que se le reconoce al autor de oponerse a la disminución, deformación o transformación de su obra¹³

- c) Paternidad: que es el derecho a que su nombre aparezca en la obra que ha creado siendo este un derecho inalienable, imprescriptible e irrenunciable¹⁴.

De igual forma existe para el autor una facultad de carácter patrimonial la cual concierne a la explotación de la obra posibilitando al autor la obtención de un beneficio económico al cual se le denomina "*derecho patrimonial*". Este derecho consiste en aprovechamiento económico que el autor pueda realizar o bien autorizar a terceros para realizarlo, siendo la misma una reproducción fiel de la obra en forma material.

El derecho patrimonial del autor conforma un derecho transferible que consiste en proteger la paternidad, la integridad y el aprovechamiento de la obra siendo un elemento material susceptible de explotación tanto por el autor como por un tercero con la autorización debida para el beneficio pecuniario. Este derecho patrimonial puede ser cedido o transmitido por cualquier medio o título, inclusive *mortis causa*; sin embargo, tiene este una duración ilimitada como lo establece el artículo 20 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos (Decreto 33-98 del Congreso de la República).

A este respecto, es posible observar una discrepancia entre la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos con el artículo 7 del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas el cual establece que el término de protección concedido se extiende durante la vida del autor y cincuenta años después de su muerte.

¹³Ibañez Barrera, Dennisse Mariel. Análisis Jurídico de la Protección Legal del Derecho de Autor como mecanismo de protección Legal en Guatemala. Guatemala 2010, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Universidad de San Carlos de Guatemala. Páginas 30-34.

¹⁴Loc. Cit.

El Convenio de Berna ha reconocido el derecho de los estados signatarios de dicho convenio a ampliar plazo de protección antes indicado, por lo que en muchos ordenamientos jurídicos el plazo puede llegar a extenderse hasta 100 años después de la muerte del autor. Guatemala ha establecido dentro de su legislación que el plazo de protección, es por toda la vida del autor, y setenta y cinco años después de su muerte de conformidad con el artículo 43 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos (Decreto 99-98).

No obstante lo anterior, y con el propósito de establecer un equilibrio entre los intereses de los autores, reflejados en las facultades exclusivas de controlar la explotación de sus obras, y de los intereses de la sociedad para acceder a la utilización de las creaciones artísticas es que la legislación guatemalteca establece limitaciones y excepciones al derecho patrimonial del autor.

Las limitaciones al derecho de autor llegan a ser figuras legales de carácter taxativo mediante las cuales se busca lograr el equilibrio entre la efectiva y razonable protección, de los derechos patrimoniales del autor; y el interés público a acceder a la información, educación y cultura.¹⁵

De tal forma se encuentran ciertas limitaciones o excepciones dentro de los parámetros establecidos en el Acuerdo sobre los ADPIC, los cuales obligan a los países al momento de establecer excepciones al derecho de autor tomar en cuenta en cuenta la llamada regla de los tres pasos, cuyo contenido implica que las limitaciones o excepciones deben responder a tres condiciones: a) que se trate de un caso especial; b) que no se atente contra la normal explotación de la obra, y c) que la limitación no cause perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular o titulares de los derechos¹⁶.

¹⁵ Derecho de Autor y Derecho Conexo. Olarte Collazos, Jorge Mario. Derecho de Autor. Disponibilidad y Acceso: <http://www.derechodeautor.gov.co/htm/Publicaciones/La%20protecci%F3n%20del%20derecho%20de%20autor%20y%20los%20derechos%20conexos%20en%20el%20ambito%20penal%20sep%2015%20de%202010.pdf>. Fecha de consulta 6 de octubre de 2012.

¹⁶ Ibid. Página 20.

Por otro lado, en referencia al tema sobre los derechos conexos este puede entenderse por el conjunto de prerrogativas, de orden moral y/o patrimonial reconocidas ya no para los autores de las obras artísticas, sino a los intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión, en relación con sus interpretaciones o ejecuciones, fonogramas y emisiones.

Según el autor Juan Antonio Llobet Colom, citado por la Licenciada Ligia Ivón Hernández en su trabajo de tesis denominado: "*La Providencia Cautelar de Medidas en Frontera, su origen, fines, ejecución e importancia en la Legislación Guatemalteca*"; se establece: los derechos conexos son aquellos que están íntimamente ligados con el derecho de autor y son propios de los derechos para el artista, intérpretes o ejecutantes; así como los derechos de los productores de fonogramas sobre sus grabaciones y los derechos de los organismos de radiodifusión sobre los programas de radio y televisión dividiéndose de la siguiente manera¹⁷:

- a) Derechos conexos de artistas, intérpretes y ejecutantes: consistente en la protección de los intereses jurídicos que poseen las personas para contribuir a poner las obras a disposición del público mediante la actuación, ejecución musical, baile, danza o canto.
- b) Derechos conexos de los productores de fonogramas: que consisten en la protección de los derechos y los intereses jurídicos que poseen los productores de fonogramas sobre la producción de grabaciones sonoras mediante las cuales se pone a disposición del público obras del intelecto humano¹⁸.

A nivel internacional, fue mediante la Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los

¹⁷ Hernández, Lopez. Ligia Ivon. La providencia Cautelar de Medidas en Frontera, su origen, fines, ejecución e importancia en la Legislación Guatemalteca, Guatemala 2008, Tesis de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Rafael Landívar. Página 45.

¹⁸ Ibid Páginas 12 – 16.

Organismos de Radiodifusión conocida como “La Convención de Roma” que se contempla el resguardo de los derechos conexos estableciendo:

“Los Derechos Conexos son aquellos relativos a proteger los intereses jurídicos de ciertas personas ya sean físicas o de existencia ideal y que contribuyen a poner las obras a disposición del público. Son susceptibles de protección principalmente los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de grabaciones y los organismos de radiodifusión; pero dicha mención es puramente enunciativa, ya que no limita a proteger a otros tipos de sujetos que promuevan la exposición de la obra o la forma específica de exponerla, ya que también como ejemplo podría citarse a editores, promotores, difusores de medios digitales no radiales, etc.”¹⁹.

La Convención de Roma establece un plazo de 20 años desde el momento de la realización del derecho; es decir, desde el momento en que se interpretó la obra o desde que la misma fue difundida; en contraste con el Tratado de la OMPI sobre interpretación o Ejecución de Fonogramas (WPPT) el cual establece en su artículo 17 que sobre la protección concedida a los artistas intérpretes o ejecutantes no podrá ser inferior a 50 años contados a partir en que la interpretación fue fijada en un fonograma. Guatemala, se adhiere a la Convención de Roma el 14 de octubre de 1976 y se adhiere al Tratado de la OMPI sobre interpretación o Ejecución de Fonogramas (WPPT) el 8 de Octubre del 2002, por lo tanto se aplicarán a los 50 años.

En cuanto el acuerdo –ADPIC-, en él se estableció las pautas de protección para los productores e intérpretes referente a sus derechos concediéndoles 50 años; mientras que los derechos a los organismos de radiodifusión se les proporciona únicamente 20 años de protección.

¹⁹ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión. Roma 26 de Octubre de 1961. Disponibilidad y Acceso: http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=289758, fecha de consulta: 6 de Septiembre 2014.

1.2 La Propiedad Industrial

1.2.1 La Propiedad Industrial, su concepto y su ámbito de aplicación

Los derechos de propiedad industrial, también forman parte de los denominados “bienes inmateriales”, entendiéndose como las creaciones de la mente humana que mediante las herramientas adecuadas, se hacen perceptibles y utilizables en las relaciones sociales/comerciales, y por su especial importancia económica son objeto de una tutela jurídica especial. Sin embargo, los bienes inmateriales han de poder y deberán materializarse en un *corpus mechanicum* para su identificación, conocimiento y utilización²⁰.

Entre las características que conforman los bienes inmateriales pueden ser mencionados su repetitividad. La repetitividad hace mención a que es necesario que el objeto sea susceptible de ser reproducido un sin número determinado de veces, y que cada una de ellas sea disfrutada de manera independiente tomando como punto importante la aptitud que tiene el objeto de ser poseído simultáneamente por varias personas.

En el artículo uno punto tres (1.3) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, se explica la aplicación que existe para la palabra “industrial”; es decir: *“La propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia y se aplica no sólo a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas”*²¹.

²⁰ Hernández, Ligia Ivón. Op Cit. Página 15.

²¹Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Convenio de París Para la Protección de la Propiedad Industrial. Bruselas Veintiocho de Septiembre de 1979. Disponibilidad y acceso http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/trtdocs_wo020.html#P37_2308. Fecha de consulta dos de junio del 2012.

El autor Guy Bendaña, explica que por Propiedad Industrial debe entenderse aquel conjunto de institutos jurídicos, y leyes que tienden a garantizar los derechos correspondientes a la actividad industrial y comercial de una persona y asegurar de tal forma la lealtad de la concurrencia industrial y comercial por medio del reconocimiento por parte del Estado, sobre la innovación ya sea esta: patente, marca, o un determinado diseño a cambio de una serie de obligaciones²².

Dentro de la propiedad industrial existen dos grandes ramas: Las patentes y modelos de utilidad los cuales protegen las invenciones, los diseños industriales, siendo creaciones de productos industriales. Así como también se encuentran las marcas, clasificadas de una forma más especializada en productos y servicios; los nombres comerciales, señales de publicidad, indicaciones geográficas, lo que viene a sumarse a la protección contra la competencia desleal.

Comúnmente los objetos contemplados y relacionados a la propiedad industrial consisten en signos que transmiten información, particularmente al consumidor referente a productos y servicios disponibles en el mercado.

Es por esa exposición comercial que se enmarca la importancia de la protección a los derechos de los titulares de propiedad industrial, la cual tiene por finalidad impedir toda utilización no autorizada de dichos signos o que pueda inducir a error o prácticas que permitan la falsificación de los mismos.

De lo anterior relacionado, se concluir que el Derecho de la Propiedad Industrial abarca de manera básica los siguientes elementos:

- **Marcas:** que protegen o identifican signos distintivos de bienes y servicios, la exclusividad de su uso y explotación²³.

²² SIECA. Bendaña Guy. La piratería marcaria. Disponibilidad y Acceso: <http://ns.sieca.org.gt/publico/Proveedoresdecooperacion/Proalca/PI/Revista/R3A1/LaPirateriaMarcaria.htm>. Fecha de consulta 6 de Septiembre 2014.

²³ Hernández, Ligia Ivón. Op Cit. Página 15.

- **Nombres Comerciales y Emblemas:** que identifican y distinguen a una empresa o establecimiento mercantil²⁴.
- **Expresiones o señales de publicidad:** son aquellas frases, palabras o conjuntos de palabras que se utilizan para atraer la atención del público o consumidor sobre los productos o servicios que ofrece el titular²⁵.
- **Denominaciones de Origen:** indicaciones o denominaciones de procedencia que atribuyen reputación o cualidades de ciertos productos en atención a su lugar de origen y procedencia²⁶.
- **Patentes:** que protegen las invenciones y su uso o explotación exclusiva por un tiempo limitado²⁷.
- **Invenciones:** título que otorga el estado a los inventores por aquella cosa nueva o no conocida a consecuencia del ingenio o meditación del descubrimiento²⁸.
- **Diseños Industriales:** los dibujos y modelos aplicados a los aspectos ornamentales y estéticos de productos industriales o artesanales²⁹.
- **Modelos de Utilidad:** toda mejora o innovación a un objeto o de una parte del mismo, proporcionándole algún efecto técnico en su fabricación, funcionamiento o uso³⁰.

En el plano de la protección internacional los elementos básicos arriba indicados conforman la Propiedad Industrial, fueron establecidos y delimitados en el convenio

²⁴ Loc. Cit.

²⁵ Loc. Cit..

²⁶ Loc. Cit.

²⁷ Loc. Cit.

²⁸ Loc. Cit..

²⁹ Loc. Cit..

³⁰ Loc. Cit.

de Estocolmo el 14 de julio de 1967, por medio del cual se establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual –OMPI-.

Entre los derechos de propiedad industrial, únicamente lo concerniente a patentes, dibujos y modelos industriales coligen en común con el derecho de autor la finalidad de proteger la manifestación externa de un acto de creación intelectual y asegurar la obtención de un beneficio económico por su explotación. Por el contrario, el derecho marcario no se encuentra bajo la tutela el acto de creación; siendo pues la marca un distintivo; es decir, un símbolo destinado a indicar cuál es el producto o servicio puesto a disposición del público. De la misma manera ocurre con los nombres comerciales, así como las denominaciones de origen.

En el caso de las marcas, la protección legal tiene fundamento en la necesidad de prevenir usos competitivos, no autorizados de los signos distintivos de una empresa por parte de otra empresa comercial. Es importante recalcar que otra de sus características relevantes, es la limitación territorial ya que cualquier protección adquirida únicamente es aplicable dentro del país o países donde se ha realizado la solicitud o el registro; salvo lo dispuesto en los convenios internacionales en materia de propiedad industrial de los cuales Guatemala es parte y que establecen algunas excepciones como en el caso de las “marcas notorias”.

Por lo anterior, la autora de la presente tesis, se permite externar que el derecho de Propiedad Industrial, es un derecho exclusivo que otorga el estado a los titulares de las innovaciones para poder explotar en forma industrial y comercial los signos antes descritos. Este derecho es limitativo, al contar con la característica de la territorialidad; sin embargo los derechos adquiridos facultan al titular de excluir a terceros del uso o explotación sin su previa autorización.

1.2.2 Función Social de la Propiedad Intelectual

El intercambio económico y comercial entre los países, es cada vez más frecuente por lo que la concepción de una “economía globalizada y controlada” es una parte significativa del mercado. Esto ha implicado dominar la dinámica del proceso de innovación. Por lo que es importante entender, que la innovación tecnológica aparece como un determinante y crucial en el crecimiento del comercio internacional.

El crecimiento intelectual y tecnológico se ha visto asociado a los derechos de propiedad intelectual, cobrando importancia por dos razones estrechamente relacionadas: en primer lugar la inversión intangible la cual se encuentra asociada a la presencia de la ciencia, en la innovación como factor en la producción de bienes y servicios; y como segundo punto el esfuerzo intelectual incorporado a la producción lo que forma parte del valor de los bienes teniendo por ende una estructura en costos y precio³¹. Esto ha provocado que los derechos de propiedad intelectual, sean un mecanismo privilegiado para la apropiación de los beneficios de la inversión intangible.

El fortalecimiento de la propiedad intelectual a nivel internacional, se forja a través de mecanismos sólido que protejan esos derechos adquiridos y los cuales han sido otra herramienta de apropiación dotada de beneficios en el comercio internacional³². Hoy en día el tema de protección ha tomado relevancia ya que asegura no solamente al titular de los derechos de propiedad intelectual sino también la seguridad y calidad entre el consumidor y quien oferta.

La Constitución Política de la República de Guatemala, como se ha mencionado al inicio del presente trabajo de tesis ha estableciendo medios de protección para favorecer la creación innovadora de la mente humana, ya que con ello inicia un

³¹ Revista Internacional de Ciencias Sociales y Políticas. Foray Dominique. “La Sociedad del Conocimiento”. Disponibilidad y Acceso: <http://www.unesco.org>. Fecha de Consulta: 20 de octubre 2014.

³² Revista El Mundo y el Comercio Internacional. “Información el Mundo de Hoy y el Comercio Internacional”. Disponibilidad y Acceso: <http://www.wto.org/>. Fecha de Consulta: 20 de Octubre 2014.

proceso dinámico; es decir, la columna vertebral de beneficios económicos y comerciales para un país³³.

La autora Anahí Méndez en su artículo denominado “*La función Social de la Propiedad Intelectual*”³⁴, manifiesta que la propiedad industrial es una poderosa herramienta de fomento de crecimiento económico, y el utilizarla puede ocasionar un bienestar social y cultural a los países.

La función social de la propiedad industrial, ha adquirido relevancia, por la importancia cada vez mayor que los activos que han adquirido en las transacciones comerciales, y por consecuencia en la creación de riquezas en los países. Se puede establecer que la protección a la propiedad intelectual que se ha proporcionado en los últimos años ha producido un salto cualitativo y cuantitativo en la inserción del saber en las relaciones comerciales³⁵.

En seguimiento a lo anterior relacionado, la propiedad industrial llega a ampliar el tema económico comercial de cada estado, llegando a establecer normativas a la protección de dichos derechos. El crecimiento económico, se basa en la idea de que la innovación, es llevada a cabo para la obtención de ganancias a través de la introducción de productos o servicios nuevos; por lo que cada nuevo producto o servicio contribuye a la apertura del libre comercio y la libre competencia y por ende un desarrollo social económico³⁶.

La participación de los países industrializados y de las grandes corporaciones transnacionales, ha creado un interés en estandarizar la protección a la propiedad intelectual, no solo de acuerdo a su propia cosmovisión sino también de acuerdo a

³³ Constitución Política de la República de Guatemala, Artículos 42 y 63,

³⁴ Portal Iberoamericano de Gestión Cultural. Función Social de la Propiedad Intelectual. Disponibilidad y Acceso: http://www.gestioncultural.org/ficheros/1_1316767404_bgc15-AMenendez.pdf . Fecha de consulta diez de octubre del año 2012.

³⁵ Ibid.

³⁶ Portal de Empresarios y Emprendedores. “Un enfoque Institucional Economico”. Covarrubias M. Isaias, Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado Venezuela. Disponibilidad y Acceso: <http://www.virtual.unal.edu.co>. Fecha de Consulta diez de octubre 2014.

sus intereses comerciales, políticos y económicos³⁷. Sin embargo, es de mencionar que aun cuando se cuentan con las mediciones de estos aspectos, cada país puede poner en práctica de manera muy diversa la protección a los derechos de propiedad intelectual.

Existe sin lugar a duda, una larga tradición en cuanto a la divulgación y la libre disponibilidad de la innovación científica para beneficio de la humanidad. El acceso a la información y la disponibilidad de dar a conocer la innovación, integra la esencia misma de las sociedades democráticas. Los investigadores desean dar a conocer los resultados de sus trabajos lo antes posible *“ya que la pronta divulgación favorece a la sociedad, estimula nuevos hallazgos, y porque de igual forma la obra científica del investigador suele evaluarse por sus pares y superiores a través de sus publicaciones”*³⁸.

1.2.3 Función Económica de la Propiedad Intelectual

La innovación de la mente humana como se ha mencionado a lo largo del presente trabajo de tesis ha dado cabida al campo de la propiedad intelectual, llevando el potencial de mejorar el bienestar y fomentar la actividad económica de los estados. Por tal motivo, es menester dar a conocer cuál es el motivo que lleva a las personas a innovar, llegando a impactar los aspectos sociales, económicos y políticos de su país.

Ese desarrollo innovador ha llevado al estudio de las cuestiones económicas, elaborando diversas teorías para explicar los incentivos que impulsan de manera constante a seguir innovando. Es importante mencionar que los derechos de propiedad intelectual, y la mente innovadora han tenido dos objetivos principales; el primero de ellos desde el punto de vista económico, y el segundo de ellos es analizar cómo ha cambiado la percepción de la economía ante los temas de propiedad

³⁷ Teorías y Procesos Políticos Contemporáneos. Duarte Díaz, Emilio. “Teoría de los Procesos Políticos Contemporáneos”. Disponibilidad y Acceso: www.nodo50.org. Fecha de Consulta: quince de octubre 2014.

³⁸ Rozanski, Felix. “El Valor de la Propiedad Intelectual en los Países en Desarrollo Aspectos Sociales y Económicos”. Caracas, Venezuela, INCI volumen 02, 2003. Página 3.

intelectual ya que si bien es cierto, muchas ideas económicas antiguas permanecen vigentes, las economías y sus estados han adquirido nuevas perspectivas que han llevado a una visión más acertada de la manera en que la protección a la propiedad intelectual afecta su economía.

Al mismo tiempo, los estados de manera individual avanzan hacia una organización económica y social en que el conocimiento; el cual no es más, que el resultado de la investigación, adquiere una importancia económica capital, y se observa al pasar de los años una tendencia clara de proteger mejor los derechos de propiedad intelectual.

La evolución de estos derechos, ha sido larga en el transcurso del tiempo, y con características diferentes según las regiones y los países. De conformidad con La Asamblea Nacional de Francia en 1791 fue declarado: “...sería atacar los derechos del hombre y del ciudadano no tomar un descubrimiento como de propiedad de su autor”³⁹. En un plano más reciente, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Res. 2200 (XXI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, “reconoce el derecho de toda persona a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le corresponden por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora”⁴⁰.

Ahora bien, la importancia de la mente innovadora se remonta a 1776, ya que el autor Adam Smith en su libro “*La Riqueza de las Naciones*” indica que la invención de las máquinas han llegado sin lugar a duda a facilitar y abreviar las tareas, pareciendo tener su origen en la propia división del trabajo⁴¹. Además señala que una gran parte de las máquinas, fueron de manera inicial invento de artesanos comunes ya que se ocupaba en cada uno de ellos una operación sencilla que suponía pensar, de forma natural, la búsqueda de métodos rápidos y fáciles para ejecutarla. Sin embargo fue de esperar, que el siglo XX fuera el momento indicado para que los estudiosos

³⁹ Ibid. Página 6.

⁴⁰ Ibid. Página 10.

⁴¹ Investigación de la Naturaleza y causas de la Riqueza de las Naciones. Disponibilidad y Acceso: www.marxists.org. Fecha de Consulta: 20 de Octubre 2014.

empezaran a examinar las circunstancias de la actividad inventiva en lugar de limitarse a pensar en que solamente era el “simple hecho de pensar”.

Fue en 1962 cuando el economista Kenneth J. Arrow, impulso el pensamiento económico basado en principios de invención y propiedad intelectual, argumentando en ellos que el proceso de invención se enfrenta con dos dificultades. La primera dificultad es el proceso inventivo, siendo un proceso arriesgado, ya que al momento de embarcarse a un ejercicio orientado a solucionar un problema no se tiene la certeza de que el mismo sea resuelto⁴².

Por otra parte, la segunda dificultad a la que se enfrenta, es buscar una solución al problema con el característico de “bien público”, ya que como es de esperar mucha gente puede utilizar dicha invención de manera simultánea y la persona que soluciona el problema no puede impedir que dicha información se reproduzca y sea en un momento mejorada. Siendo este un “problema de la apropiabilidad” de la actividad inventiva.⁴³

En atención a los dos puntos antes indicados, el tratadista Arrow llegó a la conclusión que, sin la inversión económica en actividades inventivas regidas estas únicamente por los mercados los resultados serían inferiores a los deseados desde el punto de vista social. Es por lo que, las actividades innovadoras y creativas observadas a lo largo del tiempo, han sido fruto de la curiosidad innata de la persona⁴⁴.

Es esa creatividad y curiosidad innata por lo que algunos inventores crecen ante los desafíos que entrañan un alto riesgo de crear y evolucionar. De igual forma es el reconocimiento por parte de otros inventores o de la sociedad en general por haber solucionado un problema complejo, otro de los factores importantes que impulsa a la creatividad y la inventiva. En ocasiones, el reconocimiento de su trabajo inventivo

⁴² Ibid. Pagina 20.

⁴³ Abbott, F.M., Cottier. International Intellectual Property in an Integrated World Economy. The Book Cellar, 2007. Página 701.

⁴⁴ Ibid. Pagina 500.

puede llevar consigo un beneficio tangible, ya sea en una propuesta de empleo o bien acceso al mercado y al resto de la sociedad⁴⁵.

Las empresas también juegan un papel fundamental, ya que a menudo se ven en el desafío de superar los problemas relacionados a la titularidad de los derechos de propiedad intelectual; ya que son las empresas y el sector comercial los primeros en introducir nuevos productos o servicios en el mercado agregando una pequeña ventaja para generar beneficios suficientes a fin de que la inversión en la actividad inventiva sea válida⁴⁶.

La buena disposición empresarial hacia los consumidores a través de la promoción de nuevos productos, es otro de los elementos importantes ya que puede conferir a las empresas una ventaja competitiva permitiéndoles financiar las actividades innovadoras de su sector económico. Sin embargo, los problemas de la exclusividad en el uso y el riesgo de la actividad innovadora persisten incluso cuando los mercados privados ofrecen ciertos incentivos a la innovación.

Es importante recalcar que no obstante los individuos generan invenciones por simple curiosidad, también necesitan tener un medio económico para respaldar su diario vivir. Por lo que es necesario, ampliar las fronteras del conocimiento; sin embargo, a menudo son necesarios y requeridos años de experiencia para conformar equipos de investigación amplios y tecnología costosa para llegar a un producto final, proceso para el cual el inventor se ve obstaculizado en atención a la demanda económica que esto implica⁴⁷.

Aunado a lo anterior, para tener éxito en materia de innovación, las economías modernas precisan que las invenciones sean ingeniosas e innovadoras, para que su

⁴⁵ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. "Revisión sobre los Aspectos Económicos de la Propiedad Intelectual: Antiguas Ideas y Nuevos Datos". Disponibilidad y Acceso: http://www.wipo.int/export/sites/www/econ_stat.pdf. Fecha de Consulta: 20 de Octubre 2014.

⁴⁶ Ibid., Pagina 10

⁴⁷ La Sociedad y la Información Económica. "La Sociedad de la Información siglo XXI: un requisito para el desarrollo". Climent, Juan Costa. Disponibilidad y Acceso: http://www.oei.es/salactsi/Texto_publicacion_esp.pdf. Fecha de Consulta: 20 de Octubre 2014.

inversión y reproducción sean considerables económica y comercialmente en nuevos productos. En muchos casos, los mecanismos de mercado y las empresas no pueden por sí solos fomentar la innovación, que la sociedad necesita para su bienestar, lo que proporciona las razones para la intervención del gobierno⁴⁸.

Por lo que la creación de instituciones y el implementar un sistema de Propiedad Industrial a lo largo de la historia, ha sido una forma concreta de proteger esa mente innovadora, determinando incentivos y consideraciones que entrañan la configuración de los derechos de propiedad industrial. Es la propiedad industrial, específicamente el área de derechos marcarios, que ha generado incentivos económicos, logrado y permitiendo a las empresas sacar provecho de sus esfuerzos de innovación mediante la promoción de sus productos o servicios, lo que tiene como consecuencia un efecto directo en las economías⁴⁹.

La protección a la propiedad intelectual de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo cuarenta y dos (42), genera los incentivos, y la protección para el emprendimiento de esa actividad innovadora y creativa. Es en este artículo donde se permite a los individuos y organizaciones a obtener los derechos exclusivos sobre su producción innovadora y creativa. Dicha titularidad de los derechos de propiedad intelectual limita a que los competidores puedan aprovecharse libremente dentro del mercado de un producto o servicio, permitiendo así con tal titularidad el sacar provecho y partida de sus esfuerzos innovadores y creativos.

Cada uno de los estados a través del compromiso adquirido con relación a los derechos de propiedad intelectual, ofrece movilizar las fuerzas de mercado con el fin de orientar la actividad creativa e innovadora. Estos derechos permiten tomar decisiones de forma descentralizada sobre las oportunidades de innovación que

⁴⁸ Ibid., Pagina 197.

⁴⁹ Conocimiento, Innovación y Desarrollo. "El Desarrollo Empresarial" Gutierrez, Jose Maria. Universidad de Costa Rica. Disponibilidad y Acceso: www.oei.es/salactsi/Texto_publicacion_esp.pdf. Fecha de Consulta: 20 de Octubre 2014.

deben explotarse. En la medida en que los individuos y las empresas llegan a entender cuáles son las posibilidades de éxito el sistema de propiedad intelectual fomenta una asignación eficaz de recursos para las actividades inventivas y creativas.

La razón económica ha sido uno de los principales motivos, para proteger los derechos de Propiedad Industrial; sin embargo, es importante establecer que existen otras razones adicionales las cuales argumentan a favor de los derechos exclusivos.

La Propiedad Industrial como materia innovadora, no resuelve directamente el problema y el riesgo que conlleva la actividad inventiva de la persona. Esta puede llegar a significar en un determinado momento el beneficio del funcionamiento de los mercados financieros y movilizar los recursos para invenciones arriesgadas. A manera de ejemplificación: la concesión de una patente, puede ser una herramienta útil, para convencer a los inversionistas sobre la nueva comercialización de recientes tecnologías. Por lo que, la simple innovación de una patente promueve al creador a solicitar que se le otorgue los derechos exclusivos, permitiendo que otros inventores se sirvan de dichos conocimientos para subsiguientes inventos⁵⁰.

La Propiedad Intelectual, dentro del que hacer innovador, ha llegado a obtener beneficios por encima de los niveles de la competencia denominados "*renta económica*" los cuales han permitido que las empresas recuperen su inversión inicial en la investigación y el desarrollo de la propiedad intelectual, la cual es esencial para la solución de un problema de apropiabilidad⁵¹. Esa renta económica ha creado conciencia sobre el papel que puede cumplir la Propiedad Intelectual como factor importante para el crecimiento económico, tomando en cuenta los diferentes aspectos y cómo ellos se relacionan con la creación y la innovación de bienes y servicios menos conocidos.

⁵⁰ Sadaba Rodriguez, Igor. "La Propiedad Intelectual en la Era Global". Madrid España. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Complutense de Madrid. Pagina 226.

⁵¹ Abbott, F.M., Cottier. International Intellectual Property in an Integrated World Economy. Op Cit. 92.

Los temas comerciales y en particular lo relacionado con las inversiones en la investigación y desarrollo a su influencia en el desempeño de las economías, comienzan hoy en día a percibirse como fundamentales. El concepto del “*capital intelectual*” (bienes intangibles, distintos del capital físico o tangible) está adquiriendo relevancia como factor de producción, y en ciertos sectores tecnológicos se reconoce su importancia como directamente superior al del capital físico o el financiero⁵².

Es importante mencionar que el “Informe Global sobre Competitividad” preparado por el World Economic Forum en Suiza, ha establecido ocho factores que se toman en cuenta para establecer el índice de competitividad de una economía, siendo uno de ellos la aplicación de la innovación y el tema de Propiedad Intelectual. En cuanto a los otros siete elementos se establecen en: apertura de la economía, gobierno, finanzas, infraestructura, gerenciamiento, mercado laboral e instituciones. La Propiedad Industrial y su desarrollo están ligados al tratamiento de la protección a dichos derechos⁵³.

1.2.4 Función Empresarial de la Propiedad Intelectual

Como se ha mencionado en el tema anterior, la Propiedad Industrial brinda un desarrollo económico no solo a los países, sino también favorece a la distinción de la empresa dentro de un proceso de innovación específico.

La noción tradicional la cual establece que la empresa, es quien realiza el proceso de investigación, desarrollo y comercialización llega a ser algo obsoleto en las economías actuales. A manera de ejemplificación para el presente trabajo de tesis, se puede suponer colocar una empresa cuya especialización sea sobre el tema de pilas recargables; mientras tanto dentro del mismo mercado existen otras empresas que pueden estar mayormente capacitadas en diversos aparatos de consumo.

⁵² Op. Cit. Página 300.

⁵³ Festival Global de la Economía en Aspen. Steinberg, James. “Informe Global sobre la Competitividad”, Disponibilidad y Acceso: <http://www.aspenideas.org/topic/18?gclid=CLK60MLzx8ECFaIF7AodIC4AmA>. Fecha de Consulta 25 de Octubre del 2014.

Por lo anterior se puede concluir que el especializarse llega a convertirse en una ventaja inherente para una empresa, mejoran la productividad del proceso de innovación, junto con el proceso de economía.

De igual forma puede ser considerada una ventaja dentro del mercado el que una empresa obtenga derechos exclusivos en el tema de Propiedad Industrial ya que esto genera competitividad de mercado y de productos o tecnologías similares fomentando la innovación.

Son puntos considerativos del presente trabajo de tesis, los diversos instrumentos de los cuales depende la capacidad de innovación de las empresas. Dentro de esos puntos se encuentra el proceso investigativo, capacidad de producción, conocimientos, experiencia organizacional y aptitudes en comercialización los cuales varían considerablemente de un país a otro, según su nivel de desarrollo económico.

Es importante mencionar que los derechos que otorga la Propiedad Intelectual responden a la constante innovación de las empresas. Sin embargo, para las empresas posicionadas en países cuyo desarrollo económico es más bajo, la apreciación sobre propiedad industrial, diverge mucho en comparación a países, que se encuentren más desarrollados y cuyo proceso innovador es amplio y continuo y que a menudo velan por la protección a los derechos de Propiedad Intelectual⁵⁴.

Un estudio realizado sobre la experiencia histórica-innovadora en la República de Corea, descubrió que la experiencia adquirida por las empresas usando el sistema de Propiedad Industrial las preparaba para usar y crear adecuadamente su innovación, aportando tanto a escala nacional como internacional. Sin embargo, en otros países de ingresos medianos donde se utilizan sistemas de Propiedad Intelectual más bajos, el efecto no ha sido el mismo⁵⁵.

⁵⁴ Meier M. Gerald. *Fronteras de la economía para el desarrollo*. Quebecor World Bogota, Colombia, 2002, Segunda Edición. Pagina 517.

⁵⁵ Lebron, Javier Alberto. "Economía de Corea y China: Pasado, Presente y Futuro". *Economía* 民航管理干部学院国际文化交流中心. Volumen 6, Distrito de Chaoyang, Editorial 民航管理干部学院. Pagina 14.

A medida que se conjuga la cooperación entre ciencia y empresa se adquiere un mayor compromiso para la protección de la Propiedad Industrial creando un estructurado andamiaje legal.

Uno de esos andamiajes legales que puede ser mencionado es el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, ADPIC (en inglés, TRIPS), vigente desde 1995, creado bajo la órbita de la Organización Mundial del Comercio (OMC)⁵⁶. Este constituye un gran avance en el tema de resguardo para la propiedad intelectual y sus diversas ramas: derechos de autor y derechos conexos, marcas, indicaciones geográficas, dibujos y modelos industriales, patentes de invención, esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados, y protección a la información no divulgada.

En consecuencia, este tratado trajo consigo un impacto sustancial en regulaciones nacionales, prácticas administrativas y en los procedimientos judiciales todos referentes a la Propiedad Industrial en los que existe la necesidad de actualizar los marcos regulatorios que faciliten el crecimiento económico y social.

1.2.5 Las Marcas dentro de la Propiedad Industrial y la Importancia de su Protección dentro del Comercio

Como antes se ha mencionado las marcas conforman un elemento sustancial como parte de la propiedad industrial, por lo que es necesario establecer una reseña de su importancia dentro del presente trabajo de tesis. Este elemento se ha convertido en una estrategia de comercialización, así como un valioso activo para las empresas comerciales llegando a constituir parte fundamental de su patrimonio y activo.

⁵⁶ Reunion Regional de Directores de Oficinas de Propiedad Industrial y de Oficinas de Derecho de Autor de America Latina. Informe de Labores del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Mexico, Marzo 2004, Editorial IMPI. Pagina 20.

De manera general, las marcas han gozado de una protección dentro de los convenios internacionales, y de forma interna dentro de la legislación de los diferentes países; sin embargo no puede pasar de manera desapercibida, que es uno de los principales elementos que se han visto atacados por los actos de competencia desleal y piratería. Por lo que el presente trabajo de tesis busca hacer énfasis en la relación marcaria con la sistematización necesaria de medidas en frontera para evitar estos ilícitos.

En relación a antecedentes históricos del tema marcario, es importante establecer que en la antigüedad en los países como Mesopotamia y Egipto existían elementos como ladrillos y tejas los cuales eran marcados con el nombre del monarca que reinaba, o bien con un símbolo de su imperio. De igual forma, otras grandes civilizaciones como Grecia y Roma utilizaban elementos cotidianos como jarros o vasijas de cerámica a los cuales les era colocado en su asa el nombre del país de su origen. Egipto identificaba sus tiendas con signos, fueron las evidencias encontradas en vestigios en las ruinas de Pompeya y Herculiana que manifiestan una tendencia marcaria de estos pueblos⁵⁷.

Durante la edad media, surgieron las primeras compañías las cuales eran identificadas por las marcas que los representaban. Por lo que fue necesario, el regular dicha identificación ya que el consumidor realizaba una asociación entre la compañía y el producto el cual era realizado. Dentro de las primeras regulaciones en cuanto al tema de marcas, se pueden mencionar “ La Ley Inglesa de 1266 relativa a la compañía de Panaderos denominada “Assisapanis et cervisiæ”; la cual hace referencia a una ley aplicada en Inglaterra, durante la Edad Media con el objeto de regular los precios del pan y de la cerveza estandarizando los productos teniendo como resultado el ser una licencia regulatoria aplicada a los artesanos y cerveceros que vendían dichos productos de manera arbitraria o mediante engaños⁵⁸.

⁵⁷Hernández, Ligia Ivon. Op Cit. Página 17.

⁵⁸ UJMD. Conceptos Relacionados con la Marca. Disponibilidad y Acceso: <http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/bvirtual/Fulltext/ADLC0000786/C2.pdf>. Fecha de Consulta: 26 de Octubre 2014.

Así mismo se puede mencionar el Decreto de la Ciudad de Aménis en 1374 en el cual se relacionan con el mercado de mercancías garantizando el origen de las mismas”⁵⁹.

Sin embargo, no fue sino hasta la Revolución Industrial que la marca adquirió un papel significativo; al momento en que la distribución de los productos cambió alcanzando nivel mundial y se utilizó este como el medio para identificarlos. Por tal motivo las marcas hoy en día se han convertido en un elemento esencial en las estrategias de comercialización transformándolas en valiosos activos de las empresas constituyendo de tal modo parte del capital y patrimonio de las mismas⁶⁰.

Las marcas según el autor Carlos Fernández Noa citado por la Licenciada Ligia Ivon Hernández ha establecido: *“la marca es un bien inmaterial, que no tiene la existencia sensible, sino por el contrario necesita materializarse en cosas tangibles para ser percibido por los sentidos siendo además susceptible a ser reproducido ilimitadamente y de modo simultáneo en diversos lugares”*⁶¹.

De conformidad con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, se entiende que la marca es un signo distintivo que diferencia productos y servicios de una empresa con los de otra que pueda brindar los mismos productos o servicios⁶²; su finalidad es evitar de esta forma, la confusión o la posibilidad de confusión entre los signos registrados al consumidor.

“La marca por su naturaleza también puede ser definida como un bien inmaterial, que no tiene una existencia sensible, sino que necesita materializarse en cosas tangibles

⁵⁹Cabanellas, Guillermo. *“Derechos intelectuales. El derecho de la competencia desleal crítica y propuesta de reforma”*. Tomo 10, Argentina, Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Desalma S.R.L., 2010. Página 15.

⁶⁰ Las Inversiones Extranjeras y la Transferencia de Tecnología entre Europa y América Latina. Revista de Geografía y Ciencias Sociales de la Universidad de Barcelona. Universidad de Barcelona, volumen 1, Marzo 2000. Página 5.

⁶¹ Hernández, Ligia Ivon. Op Cit. Página 33.

⁶²Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Convenio de París Para la Protección de la Propiedad Industrial. Bruselas veintiocho de septiembre de 1979, Disponibilidad y Acceso http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/trtdocs_wo020.html#P37_2308. Fecha de consulta dos de junio del 2012.

para que pueda ser percibido por los sentidos siendo además de ello de fácil reproducción".⁶³

El autor César Sepúlveda, agrega que la marca es un signo distintivo que sirve para distinguir dentro de la industria y el comercio mercaderías o productos, bienes y servicios. Establece de igual forma que las mismas cumplen con un doble propósito siendo el primero de ellos el distinguir los productos de los servicios de un competidor y otro; por lo que facilita a la industria el conservar su crédito y orientar la elección del público consumidor.

El segundo propósito se refiere a que la marca sea una garantía para los consumidores ya que les permite obtener un tipo y calidad de mercancías y servicios que deseen obtener, dado que las marcas aportan a las mercaderías y servicios una individualidad y hacen posible reconocer un producto entre otros.

El artículo 34 de las Reformas Legales para la Implementación del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos de América, Decreto 11-2006, preceptúa que: *"Marca es todo signo denominativo, figurativo, mixto, tridimensional, olfativo, sonoro o mixto que sea apto para distinguir los productos o servicios de otros similares en el mercado, de una persona individual o jurídica, de los de otra y que puedan ser objeto y puedan ser objeto de una representación gráfica"*.

La configuración o clasificación de una marca es un elemento importante para identificarlas, dentro de ellas se puede hallar que estas se dividen en denominativas, figurativas o mixtas entre otras.

Adentrándose a dicha clasificación se identifica que las marcas denominativas son según la Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial –ASIFI- *"aquellas que*

⁶³Rodriguez Cisneros, Esperanza. "Historia de la Marca". *Revista Emprendedores al Servicio de la Pequeña y Mediana Empresa*. Publicación no. 80. Bimestre Marzo-Abril, Uruguay. Página 70.

*están compuestas por un signo, resultado de la combinación de letras o palabras que forman un conjunto pronunciable teniendo un significado conceptual.*⁶⁴

Las marcas figurativas o gráficas son expresiones que se encuentran constituidas por imágenes, por dibujos, por figuras alegóricas, por imágenes de un objeto específico o concreto o por la impresión pictórica de una idea; teniendo como fin el ser un signo visual que se dirige a la vista del consumidor, con el fin de evocar una figura que se caracteriza por su configuración o forma externa⁶⁵.

En Guatemala, la ley de Propiedad Industrial, establece en su artículo 16 qué signos pueden ser constituidos como marca: *“Las marcas podrán consistir en palabras o conjunto de palabras, letras, cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, grabados, viñetas, orlas, líneas y franjas y combinaciones y disposiciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Pueden también consistir en sonidos y olores, en la forma, presentación y acondicionamiento de los productos, sus envolturas o empaque, en el medio de expedimento de los productos o los servicios correspondientes y otros que a criterio del Registro tengan o hayan adquirido aptitud distintiva...”*⁶⁶. En el artículo antes indicado la marca es catalogada como un bien mueble, donde su propiedad es adquirida por el registro correspondiente comprobando dicha propiedad con el certificado de registro expedido por el Registro de Propiedad Intelectual. Por lo anterior se puede establecer que los propietarios de marcas debidamente registradas, tienen el derecho exclusivo de uso. Este derecho les concede la prerrogativa de utilizar la marca, y de impedir la utilización por terceros no autorizados de la misma o de una marca similar de modo que el consumidor y el público en general no sean inducidos en error.

Es importante mencionar, que en todos los países la propiedad y titularidad de las marcas se adquieren mediante un registro el cual es probado mediante el certificado

⁶⁴ Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial (Asipi). Derechos Intelectuales. Editorial Astrea, Ciudad de Buenos Aires, Argentina, 2005. Pagina 35

⁶⁵ Jiménez Martín, Delfín. La accesibilidad, análisis y clasificación de las soluciones existentes para las marcas avances y nuevos problemas. Facultad de Derecho. Universidad Complutense de Madrid España. Página 75.

⁶⁶Ley de Propiedad Industrial y su Reglamento de la República de Guatemala. Decreto número 57-2000.

emitido por la autoridad competente para tal efecto. En el caso de Guatemala la entidad facultada para tal efecto es el Registro de la Propiedad Intelectual, y en cuanto a su fundamento, se encuentra en el Artículo 17 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000.

De conformidad con el autor Jorge Otamendi, la titularidad del derecho marcario confiere los siguientes derechos fundamentales⁶⁷:

- a) **Derecho de exclusividad de uso:** ya que la marca registrada constituye una propiedad para su titular⁶⁸.
- b) **Derecho de posesión:** el derecho de exclusividad otorgado intrínsecamente, impide cualquier uso de un marca idéntica o similar que pueda causar confusión al público consumidor e impedir el uso de la marca que pueda dañar la marca original.⁶⁹

De igual forma el autor Carlos Fernández Novoa recalca que el derecho de marca, establece ciertas facultades al titular⁷⁰:

- a) **Aplicabilidad de la marca al mercado:** el titular del derecho de propiedad puede limitar la marca en el producto o el servicio correspondiente; lo que en consecuencia puede prohibir que una tercera persona fije la marca o un signo semejante sobre un producto similar⁷¹.
- b) **Introducir al mercado la diferenciación de los productos y servicios con una marca:** el titular de los derechos de propiedad intelectual puede vender los

⁶⁷ Schmitz Vaccaro, Christian. "*Distintividad del Uso de las Marcas Comerciales*". Revista Chilena de Derecho, 2012 vol. 39 N°1, pp.9 - 31

⁶⁸ Ibid. Pagina 09.

⁶⁹ Ibid. Página 10

⁷⁰ Ibid., Pagina 105.

⁷¹ Loc. Cit.

productos con su marca o bien el proveer de determinado servicio; prohibiendo de tal forma que terceros vendan o suministren idénticos o similares⁷².

- c) Aplicación de la marca en la publicidad concerniente a los productos o servicios:** el titular de los derechos de propiedad intelectual puede fijar la marca en anuncios o en campañas publicitarias y puede prohibir que terceras personas la utilicen en anuncios y campañas publicitarias. Es importante indicar que el uso publicitario de la marca se integra en el proceso de la comercialización de los productos o de los servicios dentro de un mercado, siendo innegables su uso contribuyendo de tal forma el difundirla y darla a conocer al público⁷³.

Por lo anterior se puede establecer y para los efectos del presente trabajo de tesis, que los derechos de Propiedad intelectual confieren a sus titulares una gama de protección. El artículo 35 de la Ley de Propiedad Industrial, ampara los puntos de vista de los autores antes citados ya que *“Los derechos conferidos por el registro de una marca. El registro de una marca otorgará a su titular el derecho exclusivo al uso de la misma y los derechos de:*

- a) Oponerse al registro de un signo distintivo idéntico o semejante para identificar productos iguales o semejantes a aquellos para los cuales se ha registrado la marca, o para productos o servicios diferentes, aún si están comprendidos en otra clase de clasificación marcaria, cuando pudieren causar confusión o riesgo de asociación con esa marca o implicaren un aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca o pueda provocar el debilitamiento de su fuerza distintiva, cualquiera que sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo;*

⁷² Loc. Cit.

⁷³ Ibid. Página 106.

- b) *Hacer cesar judicialmente el uso, la aplicación o la colocación de la marca o un signo distintivo idéntico o semejante, por parte de un tercero no autorizado, para identificar productos iguales o semejantes a aquellos para los cuales se ha registrado la marca, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar confusión y también sobre productos que se relacionan con los servicios para los cuales se ha registrado o usado la marca, o sobre envases, envolturas, empaques, embalajes o acondicionamientos de tales productos, cuando esto pudiere provocar confusión o un riesgo de asociación de la marca con ese tercero o implicare un aprovechamiento de la notoriedad de la marca o el debilitamiento de su fuerza distintiva, cualquiera que sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo;*
- c) *Que las autoridades competentes prohíban o suspendan la importación o internación de productos que estén comprendidos en las situaciones previstas en la literal b) que antecede ...”*

Capítulo II

Providencias Cautelares Generalidades e Importancia en la legislación guatemalteca en torno al tema de piratería y falsificación para la aplicación de medidas en frontera.

2.1 La Competencia Desleal

El periodo económico del capitalismo llegó a perfeccionar elementos y factores que llegan a intervenir dentro del mercado comercial, buscando atender las necesidades del conglomerado social mediante la utilización racional de recursos escasos; es entonces, donde se inicia la estructura de lo que hoy se conoce como “oferta y demanda” abriendo camino hacia una libertad comercial.

El autor Roberto Rodríguez-Cano relata, que la protección contra la competencia desleal surgió históricamente como una expansión de la protección a las distintas modalidades de la propiedad industrial, especialmente de las marcas. La libertad comercial; es un concepto económico, el cual actualmente se entiende como la existencia de un libre mercado; refiriéndose a la ausencia de obstáculos, que impidan el acceso de los agentes económicos en cada país permitiendo distintas libertades de precio, de horarios, de establecimientos, etc. Si bien es cierto, el Estado debe reconocer esta libertad de empresa en el marco de la economía se deberá garantizar el ejercicio de la productividad de acuerdo a la exigencia, compitiendo así con cualquier comerciante dentro del mercado⁷⁴.

Es el actual liberalismo económico, el que ha creado que ese libre mercado no sea realizado de manera correcta o bien exista una “competencia desleal” llegando al punto de afectar a los consumidores. La competencia desleal, denominada comercialmente como, “*competencia ilícita*”; la cual consiste en la práctica comercial donde un determinado sujeto (pudiendo ser este vendedor, fabricante o comerciante)

⁷⁴ Rodríguez Cano, Roberto. “Comentarios sobre la Propiedad Intelectual”. España, Editorial Aranzadi. Quinta Edición. Pagina 15.

con el fin de aumentar o, bien introducirse a ese libre mercado, pretende engañar al consumidor o causar perjuicio a terceros⁷⁵.

Los actos de competencia desleal han sido una práctica que ha existido desde tiempo atrás; ya que el acto de confusión ha sido uno de los más antiguos y frecuentes. Su funcionamiento consistía en que el sujeto creaba o actuaba el comportamiento idóneo, para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento del servicio. Su concepto ha sido contemplado en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial; en su artículo 10 bis, se contempla el término de “competencia desleal”:

“Artículo 10 bis. Competencia Desleal. Los países de la unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal. Constituye un acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial. En particular deberá prohibirse:

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

Su historia y funcionamiento se remonta al siglo pasado específicamente en Francia cuando surge esa protección como fruto de la labor jurisprudencial, la cual se basaba

⁷⁵ Ibid. Pagina 25.

en la interpretación de la norma del código civil francés sobre la responsabilidad extracontractual. Así mismo en Alemania surgió la necesidad de proteger a los empresarios contra la competencia desleal y lo cual se vio reflejado en la emisión de la ley del siete de junio de mil novecientos nueve.

Es importante observar que a lo largo del tiempo, ha existido un libre mercado conllevado a un aprovechamiento indebido, y un beneficio ajeno e ilícito a costa de las ventajas de ciertas reputaciones industriales, comerciales o profesionales adquiridas por otro dentro del mercado.

La libre competencia como toda libertad, no es ilimitada; su ejercicio se encuentra refutado por límites, que la reglamentan; el autor Alberto Bercovitz Rodríguez Cano, indica que las limitaciones se deben a que un sistema de economía basado en la libre competencia, no solamente implica el libre acceso al mercado de quienes quieran operar en él, sino que presume la existencia de una pluralidad de operadores económicos en el mercado por lo que exige que todos estén sujetos a las mismas reglas y quien actúe independientemente entre sí, tratando de esforzarse en captar su clientela.⁷⁶

Otro punto que ha tomado la falsificación es la imitación que se realiza a los productos comerciales ya que el consumidor genera una asociación falsa, sin este saberlo aprovechándose como antes se ha mencionado de la reputación o esfuerzo ajeno.

Es de establecer que Guatemala, al encontrarse geográficamente situado en un espacio estratégico para el comercio, ha visto cómo se conjugan poco a poco los actos que contempla la "competencia desleal". Al ser un país del tercer mundo se encuentra en una etapa de crecimiento y maduración comercial en relación al libre mercado. Es por tal motivo que se ha observado la necesidad de adoptar medidas al ser un estado contratante del Convenio de París para la Protección de la Propiedad

⁷⁶ Bercovitz Rodríguez Cano, Alberto. Apuntes de Derecho Mercantil. Cuarta edición, España, Editorial Aranzadi, S.A. 2003. P349.

Industrial, existiendo de tal manera dentro de su legislación una regulación rigurosa de los actos, o bien todo aquello que sea contrario a los usos, o prácticas honestas del comercio, y que se desenvuelva en el ámbito comercial o industrial.

En cuanto a la tipificación de la competencia desleal, José Tinoco Soares opina que, los recursos legales apropiados para la represión de la competencia desleal deben de ser introducidos de manera clara, precisa y objetiva en la ley. Los actos catalogados como competencia desleal, tienen el objetivo de aparecer en el mercado con los mismos o similares productos, bajo la misma o parecida manera de comportarse son siempre practicados a través de una actividad dirigida a enriquecerse con el bien ajeno, sin importar cómo o de qué manera.⁷⁷

Sin embargo, ante la complejidad de las prácticas competitivas, su amplitud y variabilidad es demasiado rápida como para permitir especificaciones, por lo que la tendencia predominante, conforme a lo expuesto por el autor Eduardo Cabanellas consiste en *“partir de un tipo general de competencia desleal, que permita interpretar los tipos especiales y dar carácter ilícito a los actos de competencia desleal aunque no estén expresamente catalogados como tales en la legislación”*.⁷⁸

Guatemala en seguimiento a esa necesidad comercial, dentro de su cuerpo normativo el Decreto 57-2000, Ley de Propiedad Industrial de Guatemala se vio proyectada en evitar ese tipo de actos contrarios al uso comercial. No se puede perder de vista, que dicha ley en su considerando segundo establece la protección creadora a los inventores, titulares de marcas, etc., creando disposiciones y mecanismos de represión para los actos desleales en el comercio.

La Ley de Propiedad Industrial de Guatemala ha contemplado un apartado especial para el tema de la Competencia Desleal; contemplándose en el Título V, *“De la Represión de la Competencia Desleal, Capítulo Único, Actos de Competencia*

⁷⁷ Ibid..P288

⁷⁸ Cabanellas, Guillermo Op Cit. P. 125.

Desleal”, estableciendo su concepto y lo que se debería entender por competencia desleal.

La competencia desleal, puede entenderse como todo aquel acto no honesto realizado en torno a una actividad comercial concordando con lo establecido en el Convenio de Paris y normativas internacionales relacionadas.

De igual forma las Reformas Legales para la implementación del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos de América Decreto 11-2006, en su artículo 35 bis., establece: *“el uso o aplicación indebida de marcas distintivas, para los efectos de lo dispuesto en la ley, los siguientes actos, entre otros constituyen uso o aplicación indebida de una marca distintiva en el comercio y quienes lo cometan incurrir en la responsabilidad penal:*

- 1) *Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios comprendidos en los casos previstos en las literales c) y g) ...;*
- 2) *Importar, exportar, almacenar o transportar dichos productos;*
- 3) *Usar la marca en publicidad, publicaciones, documentos comerciales, o comunicaciones escritas u orales, independientemente de los medios en que se realice, si producen un efecto comercial dentro del país, sin perjuicio de las normas sobre publicidad que le fuesen aplicables”.*

Es importante indicar que dentro del ámbito marcario el tema de la competencia desleal, debe de entenderse al empleo o uso indebido de marcas o de cualquier signo distintivo que goce de una debida protección con la finalidad de usurpar la clientela; lo cual como se ha indicado, se encuentra íntimamente ligado, con los derechos de propiedad según lo expuesto al inicio del presente trabajo de tesis.

Los derechos que confiere el debido registro de la propiedad de dichos signos distintivos pueden hacerse valer a través de providencias cautelares de medidas en frontera. Dichas medidas como se expondrá y desarrollara de manera posterior, buscan llegar a resguardar los derechos conferidos, así como atacar el problema de la competencia desleal desde las fronteras impidiendo de tal forma que productos falsificados o piratas ingresen al comercio nacional; o bien que estos sean trasladados de una frontera a otra.

2.2 La Piratería y Falsificación como parte de una competencia desleal en el comercio, sus diferencias y su concepto.

De acuerdo a lo mencionado con anterioridad la “competencia desleal”, ha tenido una estrecha relación con lo referente al tema de piratería y falsificación; ya que según lo establecido en la Ley de Propiedad Industrial quien ha violado mediante un acto un derecho exclusivo de propiedad industrial, está incurriendo en un acto ilícito; por el solo hecho de estar utilizando, sin contar con la debida autorización un objeto protegido a favor de un titular de derecho exclusivo.

Es por ello que la falsificación junto con la competencia desleal conforma, dos círculos concéntricos en donde un acto se desarrolla dentro del otro.

Históricamente la piratería era conocida como una práctica de saqueo organizado o bandolerismo marítimo; consistiendo en que una embarcación privada o una estatal amotinada, atacaba a otra en aguas internacionales o en lugares no sometidos a la jurisdicción de un estado con el afán de robar por su propia cuenta. Fue pues que las zonas de mayor actividad pirata coincidían con el mayor tráfico de mercancías; *“el informático Richard Stallman y Eduardo Samán expertos en propiedad intelectual argumentan que el uso actual del término “piratería”, pretende equiparar el acto de compartir la violencia de los piratas en los barcos, criminalizando a los usuarios”*⁷⁹

⁷⁹ Stallman, Richard. Acabando con la Guerra contra la Practica de la Pirateria.r <https://stallman.org/articles/end-war-on-sharing.es.html> Fecha de consulta 9 de Abril 2015.

Los conceptos de falsificación y piratería en múltiples ocasiones son utilizados como sinónimos; sin embargo, existe entre ellos algunas diferencias. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, establece que los términos de “falsificación” y “piratería” deben ser utilizados de distintas maneras. No obstante su similitud, el término de falsificación se refiere habitualmente a las infracciones de marcas; mientras que la piratería se encuentra habitualmente unida a las infracciones de derecho de autor y derechos conexos. Ambos términos se utilizan normalmente en relación con demandas por infracción dolosa de derechos de propiedad intelectual; los cuales están relacionados con los fines comerciales del infractor o que ocasionan un daño económico significativo al titular de los derechos.⁸⁰

Así mismo la autora Nancy Matos establece que debe de existir una distinción entre los términos piratería y falsificación: *“Esta última corresponde al ámbito de los bienes tangibles y consiste en la copia de un producto original con la intención de hacer ganancias, pero en este caso, a partir de un producto original, se debe aplicar ingeniería en reversa a fin de realizar una mejor o peor imitación. La falsificación requiere de una inversión inicial, además de incurrir en costos de reproducción y comercialización altos, lo que constituye una barrera a la entrada en este negocio. La piratería por su parte, corresponde a bienes intangibles, y no requiere de aplicar algún tipo de ingeniería para su reproducción”*⁸¹.

Por falsificación se debe entender que es el procedimiento de copiar o reproducir un producto sin contar con la autorización del titular de los derechos de propiedad industrial o intelectual⁸². La falsificación por otra parte, es un acto el cual consiste en la modificación de ciertos documentos o productos con el fin de hacerlos parecer como verdaderos.

⁸⁰ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. ¿Existen definiciones de falsificación y piratería aceptadas internacionalmente?. <http://www.wipo.int/enforcement/es/faq/counterfeiting/faq01.html>. Consulta realizada el 18 de diciembre 2012.

⁸¹ Matos, . Nancy ¿Hay que sancionar la piratería? La protección a la propiedad intelectual. <http://www.esan.edu.pe/paginas/pdf/Matos.pdf>. Fecha de Consulta 19 de Diciembre del 2012

⁸² Cabanellas, Guillermo Op. Cit. Página 22.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), divulgó en el año 2007, su artículo titulado “*El Impacto Económico de la Falsificación y Piratería*”, establece las cifras de decomisos en aduanas a nivel mundial, el comercio internacional de productos falsificados o piratas representó USD200 mil millones, sin hacer recuento de los productos de esa clase que se producen y venden en el mismo país, ni los productos digitales que transitan por internet. Según las estadísticas de la OCDE, el continente Asiático constituye la principal región de comercio de mercadería falsificada, adicionalmente el Medio Oriente es el mercado de repuestos falsificados para automóviles constituye el mercado de falsificación más grande del mundo. Los continentes de recepción de producto falsificado o pirata han sido África, Latinoamérica y Asia siendo los destinos más frecuentes de alimentos, bebidas y productos del hogar falsificados; y en cuanto a los medicamentos los continentes más afectados son África, Europa y Latinoamérica⁸³.

Sin embargo es de establecer los alcances del término piratería ya que según André Shore citado por la M.A. Nancy Matos en su artículo ¿Hay que sancionar la piratería?; establece: “*la piratería comprende dos categorías el “Lifting” referido a la copia de software, películas, música, libros que el consumidor realiza para su uso personal. Y la piratería referida a la copia para obtener ganancias ilícitas que realizan algunas organizaciones o personas*”⁸⁴. Como se ha establecido, la piratería no es más que una violación a los derechos de propiedad intelectual. Según comenta el jurista Edmundo Pizarro citado por la Licenciada Ligia Ivón Hernández en su trabajo de tesis denominado: “*La Providencia Cautelar de Medidas en Frontera, su origen, fines, ejecución e importancia en la Legislación Guatemalteca*”: “*nada es más propio de un hombre que el fruto de su pensamiento, sin embargo mientras que en el mundo material, se puede establecer dominio por la apropiación, en el mundo de las ideas, no se puede impedir que en la colectividad se aprovechen de ellas*”⁸⁵.

⁸³ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2008-0447+0+DOC+XML+V0//ES>. Fecha de Consulta 9 de Abril 2015.

⁸⁴ Matos, Nancy. Op. Cit.

⁸⁵ Hernández, Lopez. Ligia Ivon. Op. Cit. Página 55.

Es importante establecer que el desarrollo de la tecnología, y las innovaciones han colocado al alcance los conocimientos, con la utopía del denominado “bien común” a través del “internet”. Sin embargo esta herramienta, se ha volcado con un uso contrario por el indebido uso que constantemente se les da, violentando así los derechos de Propiedad Intelectual. El autor *Andrew Shapiro ha definido internet como "una gigantesca máquina de copiado; destacando, una y otra vez, que el internet y la tecnología digital, ha surgido de una realidad completamente nueva con la que nunca antes se había tratado: ya que por primera vez en la historia, la tecnología permite realizar copias perfectas, idénticas al original, y distribuirlas masivamente sin costes económicos. Más aún, permiten modificar los originales con casi total libertad".*⁸⁶

El autor Javier Villate en su libro *“La propiedad Intelectual en la nueva era Digital”*, relataba que en el año 1995, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos elaboró el llamado *“Libro Blanco sobre Propiedad Intelectual y la Infraestructura Nacional de la Información”*. Este documento era un reflejo del diagnóstico de la situación ilegal en cuanto a propiedad intelectual y sus propuestas para hacerle frente, ya que el libro blanco no solo proponía perseguir la distribución de copias ilegales, sino el mismo acto de hacer sin autorización copias privadas para uso personal”.⁸⁷

Dentro de las propuestas del Libro Blanco se encontraban:

1. Proporcionar a los propietarios de derechos de autor un control sobre cada utilización de contenidos protegidos, en consideración a que existía una violación, a aquellos derechos siempre que el usuario hiciera copias temporales.

⁸⁶ Menéndez, Anahí. Función Social de la Propiedad Intelectual. www.gestióncultural.org. P. 7 Fecha de Consulta 28 de Diciembre 2012.

⁸⁷ Ibid P. 5

2. Dar a los propietarios de derechos de propiedad intelectual un control sobre todas las transmisiones de los contenidos en forma digital.
3. Crear un uso legítimo de utilización de los derechos de propiedad intelectual contenidos en un contrato privado de acceso a información.
4. Proteger las copias digitales con medidas tecnológicas como encriptación.

2.3 Las Providencias Cautelares y su funcionamiento dentro de un proceso judicial.

La providencia cautelar se desarrolla en un proceso judicial el cual se va concatenando a través de distintos actos que se desarrollan mediante etapas vinculadas entre sí. Una de estas etapas puede ser iniciada previamente a un proceso; en el caso en que se deba de asegurar con anticipación a la sentencia y las condiciones necesarias para su futura ejecución como es el caso de las providencias cautelares, también conocidas como medidas de seguridad, medidas precautorias, medidas de garantía o acciones preventivas.

Las providencias cautelares han sido el medio por el cual, la jurisdicción asegura previo a iniciarse un proceso o durante el curso del mismo, el cumplimiento de ciertas resoluciones. Dentro del planteamiento de una providencia cautelar una de las partes busca demostrar que el derecho que reclama le asiste, es real y que la demora en la realización del proceso configura un peligro a consecuencia de los actos realizados por la otra parte.

También se puede definir a la providencia cautelar como aquella que tiende a impedir que el derecho cuyo reconocimiento o actuación se pretende obtener a través del proceso en el que se dicta la misma, pierda su virtualidad o eficacia durante el tiempo

que transcurra entre la iniciación de ese proceso y el pronunciamiento de la sentencia definitiva.

Al respecto, el tratadista Mario Aguirre Godoy establece que las medidas cautelares tienen un cometido singular dentro de la función de prevención de consecuencias judiciales que posiblemente surgirán en un futuro inmediato de no ampliar tales medidas⁸⁸.

Por lo tanto dichos conceptos coligen en que las providencias cautelares son instituciones de carácter procesal, que las mismas tienen una función de prevención de consecuencias perjudiciales que posiblemente surgirían en un futuro inmediato de no ponerse en funcionamiento, medidas que frecuentemente se solicitan y se diligencian de manera previa al proceso. Sin embargo, como se ha expuesto, las mismas pueden establecerse junto con la demanda o después de planteada la misma. Es importante establecer que, para no dejar en estado de indefensión al demandado, la ley estableció la figura denominada “contragarantía” la cual se encuentra regulada en el artículo 533 del Código Procesal Civil y Mercantil, el cual establece: *“En cualquier caso, en que proceda una medida cautelar, salvo lo dispuesto en el artículo 524 para el arraigo, el demandado tiene derecho a constituir garantía suficiente a juicio del juez que cubra las demandas, intereses y costas para evitar la medida precautoria para obtener su inmediato levantamiento”*.

Por lo que en la actualidad este tema ha adquirido un especial valor, no solamente para los sujetos procesales sino para la administración de justicia debido a que los procesos judiciales tienen una duración prolongada causada entre otros factores por el exceso de procesos y la falta de personal en los tribunales.

⁸⁸ Aguirre Godoy, Mario. “Derecho Procesal Civil de Guatemala”. Tomo I, Guatemala, Centro Editorial Vile 1999. P.284 – 286.

2.4 El Objeto y Ejecución de las Providencias Cautelares

Las providencias cautelares como antes fue mencionado, tienen como objeto asegurar la eficacia de una resolución judicial y cumplir como su naturaleza lo indica “un orden preventivo”. Piero Calamandrei sostiene que la providencia cautelar tiene como objeto, la anticipación provisoria de los efectos de la garantía jurisdiccional⁸⁹.

Eduardo Terraza, expone en su libro “*Medidas Cautelares*” que las providencias cautelares constituyen una acción aseguradora; es decir, una acción provisional, un anticipo hacia la garantía de los derechos de las personas y sus bienes.

Al estudiar las doctrinas antes establecidas, claramente se puede percibir que las providencias cautelares tienen por objeto garantizar o bien el asegurar los resultados de procesos judiciales, para que de manera posterior pueda existir una resolución judicial que pueda ser ejecutada a su debido tiempo.

Las providencias cautelares pudieran entenderse como una forma de protección a los derechos del demandado; sin embargo el artículo 188 de la Ley de Propiedad Industrial, reformado por el artículo 74 de las Reformas Legales para la Implementación del Tratado de Libre Comercio República Dominicana - Centroamérica – Estados Unidos de América Decreto 11-2006 indica:

“Una vez otorgada o concedida una medida cautelar que tienda a asegurar las resultas del proceso en cuanto a la pretensión restauradora en una acción civil o mercantil, no podrá dejarse sin efecto mediante caución o garantía razonable. La caución o garantía razonable solamente podrá otorgarse para lograr el levantamiento de medidas cautelares que tiendan a asegurar o proteger una pretensión indemnizatoria propiamente”. Por lo anterior, se puede observar que en dicho caso no será aplicable el artículo 533 del Código Procesal Civil y Mercantil, o

⁸⁹ Calamandrei, Piero. “Fundamento del Derecho Procesal Civil”. Argentina , Editorial Depalma. 1962 P.95.

ninguna otra disposición similar a las medidas cautelares como las descritas en las literales a), b), c), d), e) y f) del primer párrafo del artículo 187 de esta ley.

Las disposiciones contenidas en el Acuerdo sobre los aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio –ADPIC- sobre medidas en frontera tienen sus antecedentes en el artículo 9no. Del Convenio de París que establece la posibilidad de que los productos de fábrica, de comercio, de nombre comercial sean “embargados” al ser importados a cualesquiera de los países de la Unión, siempre que en dichos países los referidos signos distintivos gocen de dicha protección.

En igual sentido, podría señalarse que las propuestas de Estados Unidos de América y la Comunidad Económica Europea en el seno de GATT para la elaboración de un “código antipiratería”, han sido el indicio que sentaron las bases para la adopción de dichas medidas en el ADPIC.

La base legal para las medidas en frontera se encuentra establecida en el Acuerdo sobre los ADPIC, específicamente en su artículo 51: “*La suspensión del despacho de Aduana*”, estipulándose que los países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) deberán establecer procedimientos nacionales que permitan al titular de un derecho que tenga motivos válidos para sospechar que se prepara la importación de mercancías que supongan infracciones de los derechos de propiedad intelectual, solicitar la suspensión del despacho de dichas mercancías para la libre circulación. La solicitud de suspensión deberá ir dirigida a la autoridad designada pudiendo tratarse de autoridades administrativas o judiciales.

Como es de entender, dicha norma tiene como objetivo permitir una intervención que evite los efectos nocivos que podrían derivarse de la infracción de los derechos de propiedad intelectual cuando la mercancía no ha sido puesta aún en circulación en el país de importación o en ciertos casos cuando se encuentre en el país de exportación.

Es importante tomar en cuenta que, en muchos de los casos los infractores de los derechos de propiedad intelectual preparan sus mercancías en un lugar distinto al que serán destinadas; el acuerdo de los ADPIC considera la regulación de medidas cautelares con una serie de previsiones relativas a las medidas en frontera asignándoles a las aduanas responsables de aplicar las normas relacionadas con el comercio que eviten la violación de los derechos de propiedad intelectual. Los artículos 51 y 60 de los –ADPIC–, establecen algunas directrices a las cuales deben de adecuarse las Medidas en Frontera.

El procedimiento para la aplicación de las medidas en frontera inicia de oficio o a instancia de la parte interesada mediante una demanda, la cual debe contener una descripción suficientemente detallada de las mercancías, acreditando en tal caso la titularidad del derecho infringido, así como las pruebas suficientes que permitan deducir la presunción del derecho infringido. De manera paralela se podrá exigir al demandante una fianza o garantía para prevenir eventuales abusos o daños al importador o al propietario de la mercancía.

Es importante recordar que el objetivo primordial para las medidas en frontera es, el de suspender en la aduana las mercaderías que supongan infracciones de los derechos de propiedad intelectual (la cual no podrá exceder de 10 días hábiles) durante los cuales deberá iniciarse el procedimiento conducente a una decisión al fondo del asunto. Debe de tomarse en cuenta, que las autoridades, están facultadas para exigir al demandante, cuando resultare infundado su reclamo, el pago de una indemnización a favor del importador, del consignatario y del propietario de las mercaderías en el supuesto de una retención infundada de las mismas.

En Guatemala se debe de establecer un mecanismo dentro del proceso de solicitud de medidas en frontera que coadyuve a las autoridades y ofrezca a los titulares de los derechos de propiedad intelectual el poder inspeccionar sus mercancías con el fin de fundamentar sus reclamos, todo ello sin perjuicio de la información confidencial que se maneje.

La interrupción realizada a la mercadería deberá contar con algunas características para que tenga lugar la suspensión:

- Mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas: entendiéndose por ello todo tipo de mercancía que consista en la mera reproducción del signo que suprima una parte o uno de sus elementos o que altere cualquiera de los elementos gráficos o denominativos.
- Mercancías piratas: que lesionen el derecho de propiedad intelectual, copias realizadas sin el consentimiento del titular o de una persona debidamente autorizada por él en el país de producción.

Las infracciones deberán de haber ocurrido de conformidad con la normativa aplicable al país de la importación. También deberán de establecerse procedimientos análogos con respecto al ingreso de mercancías que supongan otras infracciones de los derechos de propiedad intelectual y las destinadas a la exportación.

CAPITULO III

La Sistematización del Procedimiento Aduanero en el Control Fronterizo para la Protección de la Propiedad Industrial

3.1 Función de los Titulares de derechos de Propiedad Industrial

Como antes se ha indicado, las medidas en frontera se ven relacionadas con la observancia a los derechos de propiedad industrial, dicha observancia se refiere al respeto y cumplimiento de los derechos conferidos por la ley a los titulares de bienes comprendidos en la esfera de propiedad intelectual, en atención a los acuerdos de - ADPIC-, legislación internacional y nacional; proporcionando mecanismos para erradicar y limitar el número de violaciones y asegurar a los titulares el beneficiarse de un sistema de propiedad intelectual dotado de credibilidad y herramientas que hagan efectivo el cumplimiento de medidas en frontera.

Los estados se ven comprometidos, a asegurar que los titulares de derechos de propiedad industrial puedan recibir la asistencia de las autoridades aduaneras para impedir las importaciones y exportaciones de mercadería falsificada o pirata. En el caso de Guatemala de conformidad con el artículo 190 de la Ley de Propiedad Industrial, las medidas en frontera como antes se ha mencionado son medidas precautorias que pueden ser solicitadas por el interesado o bien de oficio por una autoridad aduanal.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual conceptualiza las medidas en frontera como las disposiciones creadas para los titulares de propiedad industrial que tienen motivos válidos para sospechar que se enfrentan a la importación inmediata o futura de mercadería que dañe sus derechos.

Es por ello que la naturaleza de las medidas en frontera, permite que los titulares de derechos de propiedad industrial obtengan la cooperación de las administraciones

aduaneras; con el objeto de impedir el despacho de las mercaderías infractoras para la libre circulación.

Los titulares de derechos de propiedad industrial desempeñan una función esencial al momento de lograr que las autoridades aduaneras actúen eficazmente en la lucha contra la piratería y la falsificación, puesto que son ellos quienes tienen un mejor conocimiento sobre la información de los productos originales. Por lo que es necesario se les de libre acceso a la mercadería retenida con el objeto que puedan inspeccionar la misma y obtener medios adicionales de prueba en apoyo de su reclamo.

3.2 Las Autoridades Aduaneras en cuanto al Control Fronterizo para la Protección de la Propiedad Industrial

Otro de los pilares fundamentales dentro de la protección a los derechos de propiedad intelectual se encuentra en fronteras, específicamente el papel que juegan las autoridades aduanales para la verificación de mercadería falsificada o pirata. Es por ello que la capacitación a los agentes aduaneros sobre problemas planteados por productos con marcas de fábrica o de comercio falsificadas es de suma importancia para que en el ejercicio de sus funciones puedan contribuir eficazmente en la disminución del contrabando.

Dentro de las funciones que desarrolla el personal aduanal se encuentran las de examinar y ejecutar las disposiciones legislativas, reglamentos, políticas administrativas, estudios e informes de la industria y las normas internacionales de lucha contra la falsificación; se enfrentan con la tarea de identificar esferas en las que el riesgo para la seguridad de la cadena de suministros de la economía no deriven o devengan de productos falsificados.

Las aduanas como antes se ha indicado se encuentran estimuladas por la globalización, y deben responder a las expectativas de la políticas de liberalización

comercial, en este orden de ideas deben redefinir y transformar su marco de acción, al ser una aduana facilitadora del comercio y no solo una recaudadora de impuestos. Por lo que el personal aduanal debe ser eficiente de tal forma que cumpla con los requisitos de competitividad comercial, recaudación de impuestos y otorgar certeza y protección a los derechos de propiedad intelectual.

Los derechos que genera la propiedad intelectual no han sido eficientemente protegidos por las autoridades, ya que problemas como el narcotráfico, la piratería, falsificación y el comercio transfronterizo ilícito, deben ser enfrentados de forma eficiente, para erradicar los problemas que tales actividades ilícitas generan, no solo en el comercio si no en la misma seguridad nacional. Es evidente que los esfuerzos emprendidos por las autoridades no han sido suficientes, razón por la cual deben incorporar dentro de sus políticas aduanales un plan de acción que permita la obtención de resultados en un corto, mediano y largo plazo.

Las autoridades aduaneras situadas a lo largo de las fronteras como se ha observado juegan un papel importante referente al tema de medidas en frontera; ya que se han convertido en uno de los pilares primordiales contra la falsificación y la piratería. Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual la mayoría de los productos infractores que invaden los mercados en la actualidad no son fabricados en el país de origen.

En consecuencia, las disposiciones nacionales en concordancia con los tratados internacionales, especialmente los acuerdos sobre los ADPIC; se han dado a la tarea de regular los procedimientos en materia de medidas en fronteras, apoyando a las autoridades aduaneras para evitar la distribución de los productos infractores en los circuitos comerciales.

Las medidas en frontera como antes se ha referido, pueden ser solicitadas ya sea por el titular de los derechos de propiedad intelectual, o bien a solicitud de las autoridades aduaneras al llevar a cabo la tarea de examinar e identificar las mercaderías

infractoras. Situación de la cual deviene que las autoridades aduaneras no sean simplemente contraloras del pago de las tasas arancelarias sino también contraloras de la observancia de los derechos de propiedad intelectual en las fronteras.

Como antes se ha mencionado, se busca regular a través de las medidas en frontera ciertos mecanismos que limiten la comercialización de productos ilícitos que violan la propiedad intelectual en el territorio nacional, asegurando a los titulares de los derechos el recibir la asistencia de las autoridades aduaneras para la importación y exportación de mercadería falsificada o pirata. Por lo tanto, al momento en que una aduana sospeche de la existencia de mercancías que vulneren los derechos de propiedad intelectual, las mismas no podrán ser importadas o exportadas, ya que la medida en frontera se transforma en una medida temporal donde el agente aduanero puede intervenir y suspender el despacho de una mercancía, en el entendido que la misma atenta contra los derechos de propiedad intelectual.

Así mismo la Ley de Propiedad Industrial en su artículo 190 faculta a las autoridades aduaneras, asistir en caso llegaren a encontrar indicios de una presunta mercadería que infrinja cualquier derecho de propiedad industrial: *“...derecho protegido relativo a las marcas de fábrica o de comercio, o su licenciatario que tenga indicios suficientes de una presunta importación o exportación de mercancías que lesionen o infrinjan sus derechos podrá pedir a las autoridades judiciales que se ordene a la aduana respectiva suspender el despacho de internación o el proceso de exportación de las mismas”*.

Por lo anterior se puede establecer que también la aduana guatemalteca coadyuva de manera significativa a la protección de la propiedad industrial y en especial a fortalecer la ejecución de los convenios internacionales englobados dentro de este enfoque, tal como el acuerdo –ADPIC-.

Es por tal motivo que el trabajo interinstitucional de entidades como el Registro de la Propiedad Intelectual y la asistencia conjunta de la Organización Mundial de Aduanas

(OMA), mejorará la eficacia y eficiencia del trabajo fronterizo, garantizando la seguridad en la cadena comercial de importaciones y exportaciones y facilitando el comercio a escala mundial con el objeto de aumentar la certidumbre y fluidez de las mercancías lícitas.

Es evidente que existe un rezago de la aduana guatemalteca; ya que no obstante, se cuenta con la legislación nacional e internacional que obliga a tomar medidas de protección los derechos de propiedad intelectual, no se han incorporado dentro de la administración aduanera. Cabe mencionar que se han adoptado acciones orientadas a combatir el comercio ilegal de mercancías y productos que vulneran los derechos de propiedad, la libre comercialización, la competencia desleal, con el objeto de poner en marcha y promover la eficacia de los acuerdos de protección a la propiedad intelectual multilaterales.

3.3 El papel de los Jueces y Funcionarios judiciales en cuanto al Control Fronterizo para la Protección de la Propiedad Industrial

En el tema anterior fue abordado lo relativo a la función que desarrollan las autoridades aduaneras referente al tema de medidas en frontera; ya que como fue mencionado se han convertido en uno de los pilares primordiales contra la falsificación y la piratería.

Sin embargo, otro pilar coadyuvante y fundamental, es analizar el rol que juegan y la intervención que tienen los fiscales, jueces y magistrados al momento de determinar la preexistencia de una infracción en frontera por el tema de piratería o falsificación determinando en forma definitiva la existencia o no de la violación de esos derechos intangibles de los bienes protegidos.

En muchas ocasiones las autoridades judiciales establecen sus decisiones únicamente en las pruebas conducentes que determinan los sujetos infractores haciendo dicha tarea de difícil aplicación, por la facilidad que se ha encontrado para

eliminar el rastro dejan los infractores en sus acciones ilícitas. Asimismo la pluralidad de los sujetos perjudicados al momento de vulnerarse los derechos de propiedad intelectual dificulta la persecución de estos delitos, así como la cuantificación del daño ocasionado.

Es ahí la necesidad de combinar las garantías propias de un estado de derecho, con la eficacia en la acción represiva el cual exige un análisis pormenorizado y riguroso que permita combinar ambos aspectos.

En el mismo orden de ideas, debe de implementarse la creación de órganos judiciales especializados, dicha especialización resultará de forma positiva al momento de resolver conflictos, los cuales se plantean en un ámbito de indudable complejidad técnica como lo es la propiedad intelectual, trasladando ese mejor conocimiento del juez en una mayor agilidad en la resolución de los litigios.

De igual forma esto ayudará a asegurar el principio de unidad de actuación dictando criterios unitarios de interpretación y actuación legal que deberán seguir para el tratamiento de esta materia. Por lo que la especialización en materia de propiedad intelectual con el fin de mejorar los conocimientos técnicos y jurídicos ayudará a la potencialización y determinación de este tipo de delitos.

3.4 Trabajo Inter Institucional en el Control Fronterizo para la Protección de los Derechos de Propiedad Industrial

Como se ha mencionado a lo largo del presente trabajo de investigación, es necesario realizar un trabajo coordinado entre los titulares de los derechos de propiedad industrial y las autoridades aduaneras con el fin de lograr una eficaz protección a los derechos de Propiedad Intelectual. Es por tal motivo necesario que se desarrolle desde una óptica global la coordinación de un comercio lícito basado en el principio de mitigar los impactos de piratería y falsificación en los derechos de propiedad intelectual e industrial.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual -OMPI- ha mostrado que la liberalización comercial entre las naciones se expresa actualmente en un volumen del comercio mundial 32 veces más grande que el de 1950; y en una proporción del comercio respecto al PIB que creció del 20% en el mismo año hasta el 50% que tiene actualmente⁹⁰. Lo anterior ocurre por la facilitación comercial y la reducción del promedio tarifario.

Paralelo a este proceso, se percibe un drástico crecimiento de la piratería, falsificación y competencia desleal junto a la expansión de comercio y a una mayor liberalización comercial correspondiendo las tasas más altas de corrupción, obligando a tratar el tema de las relaciones entre el comercio, la liberalización comercial y la violación a los derechos de propiedad intelectual.

La teoría sobre el comercio y su crecida expansión, sugiere que en la última década se ha presenciado un crecimiento menos sostenido en atención a las consecuencias del comercio ilícito en las diferentes fronteras. Sin embargo, las complejas estructuras comerciales no han permitido obtener resultados concretos para establecer estrategias interinstitucionales sobre la mitigación del comercio ilícito⁹¹. Existe la percepción por parte de economistas y legisladores que las políticas comerciales pueden ser utilizadas para lograr mejores resultados en dicha mitigación.

Es menester evidenciar: *“Que el Ministerio Público no ha brindado información proveniente de las aduanas o de la policía. De la misma manera la Oficina Nacional, no se encarga de dicha recolección de información. Como ya se ha señalado, la fórmula de interacción entre las entidades que producen la información no*

⁹⁰ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Tendencias del Comercio Internacional, Informe sobre el comercio mundial, 2013. Disponible en: http://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/wtr13-2b_s.pdf Fecha de consulta. 18 de febrero de 2015

⁹¹ Loc Cit

*necesariamente debe ser idéntica en cada país, pues ello depende de sus propias características*⁹².

Con lo anterior, se debe de establecer la importancia que exista la documentación sobre la información relacionada con este tema en específico para que de tal forma las estadísticas cumplan con su función orientadora. En este aspecto la fiscalía del Ministerio Público recolecta información completa sobre la acción de control desde operativos y capturas, procesos y sentencias. Al igual que El Salvador, Guatemala cuenta con escasa información en materia de piratería, al punto que sólo se presenta información de este país consolidada hasta el año 2002⁹³.

La existencia de un plan integral para la disminución y eliminación de las actividades vulneradoras de la propiedad intelectual debe de tener como objetivo poner en funcionamiento una serie de medidas conducentes a la eliminación de conductas o actos que vulneren los derechos de propiedad intelectual.

La creación de un trabajo institucional entre los diferentes sectores públicos con la injerencia de instituciones estatales conocedoras de la propiedad intelectual, podría ser el punto de partida para canalizar esfuerzos y crear las herramientas donde se apliquen las normas que desarrollen acciones de prevención, vigilancia y control contra los delitos de propiedad intelectual.

Es necesario tener claro, que en el caso de Guatemala probablemente la comercialización de mercadería ilícita se da generalmente en las áreas urbanas, por ser estas aquellas que tienen el mayor poder adquisitivo y económico para darle un espacio a dicho comercio, sin embargo, el ingreso de esta mercadería siempre y cuando no sea fabricada en el país, pasa por las fronteras, lugar en el cual es necesario fortalecer los controles, una medida que pudiera ayudar a erradicar esta

⁹² Cerlalc. "Lucha contra la Piratería en América Latina". <http://www.luchacontralapirateria.com>. Fecha de Consulta 18 de febrero de 2015.

⁹³ Loc Cit.

problemática es crear una fuerza de tarea dentro de la policía nacional civil que se especialice en la detección de delitos a la propiedad intelectual.

Esta fuerza de tarea debería de trabajar en coordinación con la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT-, para que, mediante la vigilancia aduanera, se fiscalice el comercio ilegal de productos o mercancías falsificadas ayudando a mejorar los estándares de comercio exterior mediante su contribución a la protección de la propiedad intelectual.

Este propósito se encuentra de la mano con mejorar la capacidad del Sistema Aduanero Nacional con la supervisión y facilitación del comercio para detectar y evitar el comercio ilegal de productos y mercancías sensibles en atención a los convenios y acuerdos de propiedad intelectual multilaterales.

Es menester indicar que las estrategias de trabajo interinstitucional no deben limitarse a señalar medidas legales puramente represivas y punitivas a los delitos que se cometan contra la propiedad intelectual. Es por ello la necesidad de crear un plan que pretenda adoptar un enfoque global de todos los aspectos en las que se manifiesten actos o actividades consideradas vulnerables a los derechos; más no exclusivamente desde una única óptica.

La principal acción, como antes se ha indicado se encuentra en la creación de un trabajo intersectorial constituido por representantes de la administración pública y expertos comprometidos con la materia; así como por aquellas instituciones que se encuentren en la defensa de los derechos de propiedad intelectual. Dentro de estas instituciones se debería crear una política preventiva que permita analizar las diferentes aristas que puedan darse con el fin de preveer aquellas situaciones en las cuales exista un riesgo de que se vulnere la propiedad intelectual.

Dentro de estas acciones preventivas a realizar, se encuentran medidas para la inclusión de ciertas medidas de aspecto legal, para el tema en concreto las medidas

en frontera cuyo objetivo sea la prevención de un delito o acto ilícito dentro del comercio guatemalteco. Es importante que aquellos derechos o normas vulneradas sean dentro del fenómeno del comercio ilícito; sin embargo, es aún más importante detectar de modo más riguroso la incidencia de actividades infractoras por los diferentes sectores.

Cuando se habla sobre un comercio ilícito en propiedad intelectual se encuentra abarcado un gran número de supuestos y obras; protegidos por la propiedad intelectual. De igual forma el trabajo intersectorial deberá tomar en consideración analizar y determinar el perfil del infractor; es decir, aquella persona que coloca o ingresa a disposición del público productos que no cuentan con las correspondientes autorizaciones o que son fruto de una manipulación o usurpación de derechos de propiedad intelectual respecto de sus titulares. Así mismo será importante analizar la relación de estos infractores con bandas organizadas y su conexión con otro tipo de delitos.

La Superintendencia de Administración aduanas, división que se encuentra a cargo de la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT- como parte de su plan de modernización y como parte de su estrategia institucional, se propone contribuir con la protección hacia los derechos de propiedad intelectual e implementar los acuerdos nacionales e internacionales, que estipulan medidas y acciones regulatorias sobre piratería, falsificación, competencia desleal y objetos ilícitos dentro del tráfico del comercio internacional.

Dentro de las instituciones relacionadas con el tema de protección de la propiedad intelectual, será de interés primordial realizar alianzas con el Registro de Propiedad Intelectual; buscando apoyo y cooperación a nivel internacional, entidades como: la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual –OMPI-, la Oficina de Registro de las Marcas, Dibujos y Modelos de la Unión Europea –OAMI-, y la Oficina Nacional de Marcas y Patentes de los Estados Unidos –USPTO por sus siglas en inglés-; de igual manera trabajar con el respaldo de los acuerdos ambientales multilaterales

siguientes: ADPIC, Capítulo XV del DR-CAFTA denominado Derechos de Propiedad Intelectual Vigentes desde el 1ro de julio 2006, Las Reformas Legales para la Implementación del Tratado de Libre Comercio República Dominicana– Centroamérica – Estados Unidos y la Organización Mundial de Aduanas (OMA), contribuyan con Guatemala en el establecimiento de mejores medidas de control fronterizo para la protección de la propiedad intelectual.

El objetivo principal de esta cooperación institucional podría ser descrito como una “aduanas verde” garantizando el control de las entradas y salidas de mercancías “malsanas” que suelen convertir a los países no solo en paraísos fiscales y de comercio económico sino por otra parte también en paraísos de contaminación.

En consecuencia, para lograr dicha protección a los derechos de propiedad intelectual, derechos de autor, y derechos conexos debe de crearse un sistema o base de datos de inscripción gratuita y voluntaria con duración indefinida que recopile toda la información sobre la propiedad o licencia del derecho que se pretende proteger sea este principalmente de propiedad industrial.

Con lo anteriormente relacionado al momento de presentarse algún tipo de irregularidad en aduanas, el agente aduanero podrá dar de manera inmediata comunicación al titular inscrito, con el fin que intervenga de manera conjunta en la verificación física de la mercadería ilícita en cuestión. En el ínterin, se solicita la medida en frontera a las autoridades aduaneras suspendiendo las operaciones de importación y exportación, o tránsito que contengan mercancías presuntamente infractoras; impidiendo por tal motivo, que la mercadería pirata o la mercancía falsa traspase fronteras.

El Registro de la Propiedad Intelectual jugará un papel importante, siendo esta la entidad encargada de realizar y constituir una base de datos y registro electrónico conforme a sus archivo de registro de marcas y patentes, derechos de autor y derechos conexos con el fin de trabajar conjuntamente con la administración aduanera.

Para la autora del presente trabajo de tesis la creación de herramientas de trabajo y bases de datos en frontera sobre los titulares, propietarios o mandatarios de diferentes productos; resulta un aporte significativo a la regulación de la medida en frontera, la cual coadyuva en el cumplimiento de los acuerdos –ADPIC-. Su alcance mejora los mecanismos mínimos de protección (que proporciona dicho acuerdo) a los titulares de los derechos de propiedad intelectual; alcanzando no solamente el contar con una administración aduanera enfocada a la recaudación de impuestos sino que dicha institución impida, detecte, identifique, y de seguimiento los casos encontrados de mercadería ilícita en fronteras.

CAPÍTULO IV

La Sistematización del Trabajo Inter Institucional en el Control Fronterizo para la Protección de los Derechos de Propiedad Industrial

4.1 Creación de una Base de Datos coadyuvando a la Protección de los Derechos de Propiedad Industrial

Como antes se ha mencionado, es de vital importancia para emprender este trabajo interinstitucional la creación de un sistema de base de datos siendo este un medio de control informático con la finalidad de bloquear las operaciones de importación y exportación, para aquellos comerciantes que no estén previamente registrados como titulares legítimos dentro del sistema.

En el año 2006, un estudio desarrollado por la firma auditora argentina Ipsos-Mora y Araujo, a pedido de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la República Argentina (AmCham) destaca: *“que 6 de cada 10 argentinos consume mercaderías que incurren en el fraude marcario. Si a este dato le sumamos que el mismo Carlos de la Vega, presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), sostuvo que los secuestros de maquinarias para falsificar logotipos de marcas supera los dos millones de dólares, esto nos indica claramente que no se trata de emprendimientos de garajes clandestinos en puntos escondidos de la policía de Buenos Aires, sino que son verdaderas organizaciones criminales que mueven millones de dólares”*⁹⁴.

De igual forma, estudios realizados en la Administración Federal de Ingresos Públicos en la República de Argentina (AFIP), ha contemplado dentro de su administración luchar contra el fraude marcario, por lo que entre sus medidas administrativas se encuentra la capacitación e instrucción constante a los agentes aduaneros sobre la *“prohibición de importar o exportar bajo cualquier destinación aduanera definitiva o*

⁹⁴ Perez Diaz, Andres, AFIP contra la falsificación marcario, disponible en: <http://www.clement.com.ar/noticias/afip-contra-lafalsificaci%C3%B3n-marcario>. Fecha de consulta el 18 de febrero de 2015

suspensiva, mercaderías con marcas de fábrica o comercio falsificadas, de copia pirata, o que vulnere otros derechos de propiedad intelectual o de propiedad industrial que la legislación nacional reconoce a su titular”.

En atención al ejemplo transmitido por las administraciones antes relacionadas, la autora del presente trabajo de tesis sugiere una vez más el desarrollar específicamente en fronteras “Un Sistema de Base de Datos sobre la titularidad de los Derechos de Propiedad Intelectual”, funcionando como un medio informático para los agentes aduaneros; de esta manera dicho sistema podrá ser consultado o bien será activado cuando la operación de importación o exportación de mercaderías sea presentada por alguien no inscrito o bien se sospeche que la mercadería sea falsificada o pirata. Al ser detectada esta situación, se generará un bloqueo del trámite y se le comunicará al titular del derecho lo que está ocurriendo.

Paso siguiente a su requerimiento —con las prevenciones legales pertinentes— se procederá a la verificación física de la mercadería por el área operativa, en presencia del importador, exportador; en caso de resultar positiva la presunción de falsificación, se iniciarán las actuaciones legales y administrativas correspondientes.

Es por tal motivo, la necesidad que los propietarios o bien los titulares de marcas se encuentren inscritos en el Registro de la Propiedad Intelectual, y de manera posterior al sistema de protección de base de datos de aduana. La forma de llevar a cabo dicha inscripción, deberá ser de manera práctica y ágil presentando el titular, el mandatario debidamente facultado una declaración jurada donde se indique los datos del solicitante y la justificación a su derecho de propiedad mediante la presentación de su certificación como titular de marca.

Mediante esta base de datos, se generará por parte del Registro de la Propiedad Intelectual y la Administración de aduanas una intervención profunda al combate contra el fraude marcario; por ello resulta necesario incorporar nuevos mecanismos que faciliten la articulación de tareas con los titulares marcarios.

A consideración de la autora del presente trabajo de tesis, es necesario prestar especial atención a estos procedimientos y bases de datos, ya que involucra derechos de propiedad intelectual que serán resguardados por entidades que se encuentran relacionadas en su día a día generándose de tal forma herramientas que coadyuven al importador o exportador y en consecuencia una mejor economía nacional. Dicho sistema de datos ayudará a la verificación de la mercadería “protegida”, conforme a la ley de Propiedad Industrial Decreto 57-2000 sometiendo a consideración de la autoridad aduanera si procede el acto de importación o bien exportación.

De igual forma el acuerdo –ADPIC-, como se ha mencionado a lo largo del presente trabajo de tesis ha sido uno de los medios legales de protección para los derechos de propiedad intelectual; en conjunto con la aplicación efectiva de medidas en frontera contra la importación y exportación de productos falsificados o pirata sin embargo, los niveles de ejecución han sido mínimos, debido a que las autoridades aduanales se encuentran focalizadas en el recaudo tributario y no en la verificación efectiva de la propiedad intelectual; por lo que con dicha sistematización se pretende ser ampliado o mejorado el alcance de la protección a los derechos referidos. De darse la sistematización referida podría llegar a ser un aporte sustancial al mencionado acuerdo así como a la legislación a nivel nacional e internacional, según se evidencia en los cuadros de cotejos acompañados como Anexo I y II del presente trabajo de tesis.

El sistema que comprende y se realiza en las medidas en frontera según las determinaciones de los –ADPIC- es necesario y se debe realizar lo siguiente:

- Llevar a cabo procedimientos, que permitan a los titulares de derechos de propiedad intelectual suspender las importaciones y/o exportaciones de productos infractores que se adentren de manera ilícita al comercio nacional.

- Requerir que el solicitante de medidas en frontera aporte y compruebe de manera fehaciente la “supuesta infracción”.
- Solicitar que el peticionario proporcione una descripción detallada de la mercadería supuestamente infractora.
- Dotar a las autoridades aduaneras competentes para solicitar de oficio las medidas en frontera a juez competente.
- Proceder a notificar al importador de la mercadería “infractora” sobre las medidas en frontera, las cuales les ha sido decretadas.
- Duración de las medidas en frontera, en un plazo de 10 días hábiles.
- Obligación de pago por los daños y perjuicios causados al demandado en caso que la demanda sea revocada o bien que la demanda sea declarada sin lugar.
- Garantizar el derecho de inspección a los titulares de los derechos de propiedad intelectual y a los importadores y exportadores de mercadería presuntamente falsificada o pirata.
- Avalar y asegurar la destrucción de la mercadería objeto de las medidas en frontera cuando haya sido declarado con lugar por juez competente que la mercadería es pirata o falsificada.

Por lo anterior, es posible identificar en lo que respecta a la importancia de las medidas en frontera que el acuerdo de los –ADPIC–, brindan una protección básica a los titulares de derechos de propiedad intelectual en atención a las exportaciones e importaciones de mercadería falsificada evitando someramente la circulación de productos infractores en los circuitos comerciales.

Es por ello la necesidad de brindar a la administración pública una herramienta más a este complejo tema, representando una innovación en Guatemala específicamente en el tema de aduanas y propiedad intelectual. La finalidad del mismo desde un sistema más eficiente de protección a la propiedad intelectual, lo cual revertirá en beneficios para la industria y el comercio nacional ya que fomentará la inversión y el desarrollo.

Capítulo V

Presentación, Análisis y Discusión de Resultados

Para analizar y discutir los resultados del presente estudio se utilizaron dos herramientas metodológicas, una que conllevó la elaboración de un cuadro de cotejo que contiene la información siguiente: **a)** Identificar similitudes y diferencias entre las regulaciones nacionales en cuanto al tema de medidas en frontera; y **b)** Identificar similitudes y diferencias entre las regulaciones internacionales en cuanto al tema de medidas en frontera, lo cual genera una mayor comprensión de las herramientas jurídicas que se poseen para controlar establecer las medidas en frontera, y la realización de entrevistas, con el propósito de establecer a criterio de abogados especializados en el tema de derechos de propiedad intelectual los puntos siguientes:

- El origen, el fin, la ejecución e importancia que conllevan las providencias cautelares;
- Aplicabilidad de medidas en frontera en relación al tema de propiedad intelectual y la eficacia de las mismas.

Por lo consiguiente, se procede a analizar la información obtenida de los dos elementos de estudios seleccionados:

a. Entrevistas

Como elementos de estudio, fueron seleccionados seis abogados especializados en materia de propiedad intelectual en Guatemala; siendo estos los expertos en cuanto a las normas, prácticas administrativas y judiciales en materia de propiedad intelectual a nivel nacional e internacional.

De igual forma dentro de su especialidad se incluyen su conocimiento sobre cómo se encuentra sistematizado actualmente las medidas en frontera que es de interés en el presente trabajo de tesis.

Pregunta número uno: ¿Qué importancia tienen las medidas en frontera para los titulares de marcas y derechos de autor?

De los resultados obtenidos fueron los siguientes:

- a) Uno de los abogados entrevistados respondió que son de suma importancia pues es la única medida preventiva que permite impedir desde un inicio el posible perjuicio que cause la importación e introducción en el mercado de bienes falsificados o que en alguna forma violen los derechos de propiedad intelectual.
- b) Dos de los abogados entrevistados respondieron son instrumentos jurídicos (proceso cautelar) para evitar la violación a los derechos de propiedad intelectual.
- c) Tres de los abogados entrevistados respondieron que son instrumentos jurídicos importantes en función de la efectiva y eficaz aplicación que puedan tener, lo cual depende de los funcionarios de aduanas involucrados en el proceso. Es importante evitar el contrabando de productos no legítimos, tanto desde el punto de vista del consumidor final, como de los titulares de las marcas que se puedan ver afectadas

COMENTARIO: Como parte del trabajo de investigación, fue de vital importancia conocer la opinión de los entrevistados en cuanto a la prioridad que se le debe dar a las medidas en frontera para los titulares, tanto de marcas como de derechos de autor, ya que son los principales expertos y los encargados de defender los intereses de sus clientes, sobre todo cuando se abarca el tema de la piratería y la falsificación de productos en el sentido como una forma que transgrede la libre competencia y constituye un claro ejemplo de competencia desleal.

Es de tomar en cuenta que todos los entrevistados coinciden en el carácter protector y preventivo de las medidas en frontera, lo que incide en la importancia en que sean una herramienta de supresión en el tema de la piratería, sin embargo, a criterio de la autora no se cuestiona la validez ni mucho menos la importancia de la herramienta pero si la efectiva aplicabilidad que tienen estas al momento de existir una posible transgresión.

Para todo aquel que conoce del tema podría intuirse que la prioridad de las medidas en frontera son eminentemente claras, sin embargo la importancia de poner en práctica estas sin el conocimiento adecuado y sin la implementación de las medidas que tiendan a la efectiva verificación de un posible ilícito en materia de propiedad intelectual, es como si estas no existieran.

Es trascendental que el personal aduanero y todos aquellos entes que participan en el control del ingreso de productos a través de las fronteras deben de contar con el conocimiento que les permita identificar un posible riesgo al momento en que se ingrese un cargamento en aduanas, para que pueda aplicar las medidas en frontera que la misma ley ampara.

Es significativo señalar que el hecho de que existan las medidas en ley para proteger los derechos de una persona, si estos no son ejecutables, representan una clara alerta para las autoridades y sobre todo para los mismos profesionales del derecho que se especializan en la materia para proponer soluciones adicionales que tiendan a proveer respuestas satisfactorias para los comerciantes como principal grupo en riesgo.

Cabe mencionar de igual forma que los entrevistados coinciden en que las medidas en frontera por el carácter que las reviste tienen como objetivo evitar un daño inminente mientras que se obtiene una providencia judicial definitiva, por lo que al punto al que debe prestársele importancia es a esa capacidad

que debería tener la autoridad de detectar ese posible daño no solo a la economía nacional sino a las mismas personas.

Pregunta número dos: ¿Considera que es necesaria la sistematización en el proceso de medidas en frontera para una mejor agilización en las providencias cautelares?

- a) Dos de los abogados entrevistados respondieron que la sistematización siempre es positiva ya que ahorra recursos tanto humanos como materiales que de otra forma se desperdiciarían.

Por otra parte los cortos plazos en este tipo de medidas, tornan imposible su ejecución, si no se utilizan métodos altamente eficientes y sistematizados.

No obstante en este tema hay que tener gran cuidado, ya que la sistematización puede llevar a una relajación en los criterios profundos y analíticos que hay que tener previo a otorgar una medida precautoria, ya que la misma puede causar –si es otorgada en forma injustificada o poco reflexiva– grandes perjuicios a un importador legítimo.

- b) Dos de los abogados entrevistados respondieron que no es absolutamente necesario, pues ya está regulado en ley el procedimiento (con sus plazos, etc.), pero todo proceso de sistematización coadyuvaría para hacerlas más eficaces.
- c) Dos abogados expusieron en cuanto a la pregunta realizada que todo proceso debe sistematizarse para reducir la posibilidad de error humano y por control de auditoría, y para eliminar también las barreras burocráticas que afectan el dinamismo del comercio.

COMENTARIO: El resultado de la pregunta en referencia, se ve relacionado con la pregunta anterior, ya que según los entrevistados Guatemala contempla

dentro de su legislación el mecanismo de medidas en frontera, sin embargo, de manera aparente el problema se encuentra en la falta de sistematización redundando a que la legislación no está cumpliendo con su cometido.

No obstante lo anterior, la autora del presente trabajo de tesis considera que, si bien la legislación guatemalteca se ajusta a las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, en cuanto se refiere al procedimiento judicial de dicha aplicación, específicamente la que es eminentemente administrativa, es decir la determinación de la suspensión de la exportación o importación que se presume infractora es muy lacónica.

Por lo anterior es recomendable que existiera esa sistematización de carácter administrativa y en consecuencia una base de datos que especificara cómo ejecutar las medidas en frontera; pero sobre todo el determinar realmente quien es el titular del derecho protegido en el tema de propiedad intelectual.

Asimismo una adecuada sistematización contribuiría a otorgar certeza y seguridad jurídica con el fin de evitar burocracia que tienda hacia la corrupción aduanal y que se preste para cometer injusticias, por lo que una sistematización de las medidas permitiría contar con reglas claras que denotaría no solo el procedimiento a seguir sino hasta las misma aleatoriedad con que debería de realizarse las revisiones y controles en relación a la mercancía.

Esto mismo podría contribuir a alcanzar una mayor eficacia de las providencias cautelares al existir un procedimiento que permita al juez contar con los insumos necesarios para otorgar una medida de esta índole.

Pregunta número tres: ¿En su práctica profesional ha solicitado la ejecución de medidas en frontera?

- a) A dicha pregunta los seis abogados entrevistados indicaron que no han solicitado dicha medida ya que se debe, a que la mayoría de sus clientes por razones de presupuesto ejecutan este tipo de medidas en otros países de mayor tráfico comercial como Panamá o México y dejan a Guatemala en un segundo plano.

COMENTARIO: Guatemala si bien es cierto, es un mercado cuya trascendencia económica es menor a la que se desarrolla en otros países, conforma un comercio en constante crecimiento.

Posiblemente el tema de medidas en frontera sea de reciente incorporación a la legislación guatemalteca; sin embargo, debería de poder exigirse el cumplimiento de controles trasfronterizos independientemente de la magnitud de los mercados, puesto la ley no categoriza transgresiones grandes o pequeñas, sino que remarca el cometimiento de un ilícito sin importar la magnitud de mismo.

Guatemala debe de poner especial atención con el fin de facilitar a todos aquellos interesados en proteger sus derechos en materia de propiedad intelectual, la posibilidad de acceder a ellos de forma eficiente, sin que ello represente una decisión orientada a la magnitud de las inversiones.

En atención a que los seis profesionales del derecho, establecieron no haber utilizado dicha medida, causa insatisfacción para la autora del presente trabajo de tesis; ya que dicho resultado evidencia la poca credibilidad de dicho mecanismo optando en consecuencia aplicar tal medida en otros países, concordando que dichas medidas no están siendo totalmente eficaces en contra de la piratería en el país.

El hecho que las mismas se estén solicitando en el exterior demuestra que no se están tomando en cuenta como mecanismos eficaces de protección a los derechos de propiedad intelectual e industrial.

Si se toma en cuenta que la entrevista se realizó a seis profesionales especializados en la materia cuya cartera de clientes abarca a las compañías más grandes que operan en Guatemala, se puede interpretar que la aplicabilidad de las medidas en frontera son casi nulas como una herramienta de protección al comercio nacional.

Si las empresas grandes económicamente optan por agotar sus derechos en otros países, es fácil deducir que aquellas medianas empresas ven sus derechos en materia de propiedad intelectual vulnerados sin que exista una protección real que a primera vista la ley busca otorgar.

La respuesta otorgada viene a fortalecer los comentarios realizados en las primeras dos preguntas puesto que se pone en duda la eficacia y coercibilidad que puedan tener estas medidas en función de la protección que pretenden dar.

A estas alturas no es posible de hablar de riesgos, puesto que es del conocimiento generalizado que la piratería y el comercio ilícito constituye un fuerte rubro dentro de la economía Guatemalteca, sin que se haga algo por evitar tal daño.

Pregunta número cuatro: ¿Considera que las autoridades gubernativas guatemaltecas han coadyuvado con los titulares de derechos de propiedad intelectual para fortalecer los mecanismos de control en aduanas para la protección de derechos de propiedad intelectual?

- a) Cuatro de los abogados entrevistados respondieron que es de su conocimiento que los mandos medios tanto del Ministerio de Economía como del Ministerio de Gobernación han hecho importantes esfuerzos, no obstante ninguno ha tenido los frutos deseados, debido principalmente a que la ejecución de este tipo de medidas requiere de una coordinación interinstitucional enorme, así como de recursos para mantenerla y la voluntad de los afectados de pagarla.

- b) Dos de los abogados entrevistados establecieron que a nivel normativo sí, pues existe el procedimiento para solicitar y que se implementen las medidas en frontera, pero Guatemala se caracteriza por tener instituciones débiles que necesitan fortalecerse mediante el aumento de tribunales en la República (para una mejor cobertura) y capacitación de los funcionarios judiciales que apliquen la justicia objetiva e imparcialmente, entre otros factores.

COMENTARIO: El anterior resultado es de suma importancia, ya que exterioriza que para los expertos en el tema de propiedad intelectual las autoridades gubernamentales no han tomado injerencia en el tema de fortalecimiento en los mecanismos de control de aduanas, a criterio de la autora del presente trabajo de tesis este es el punto principal del por qué las medidas en frontera no son ejecutadas con la eficacia debida para erradicar la piratería.

A criterio de la suscrita el hecho de contar con medidas legislativas sin el personal adecuado y capacitado para poner en práctica las mismas, genera una normativa de difícil aplicabilidad y que termina afectando directamente a aquel comerciante que realiza su actividad económica dentro de los lineamientos establecidos en ley.

Es importante hacer énfasis que la protección a la propiedad intelectual no debe caer únicamente en la actualización de leyes y suscripción de acuerdos internacionales; sino en transformar en acciones para hacer efectiva la observancia de los derechos de propiedad intelectual.

Uno de los capítulos de la presente tesis fue desarrollar esta imperativa necesidad que existe en que las instituciones involucradas en la protección de la económica y de la libre competencia coordinen esfuerzos con el fin de contar con el recurso humano y material necesario que permita dar una solución de fondo.

Es evidente que existe un desinterés para las autoridades locales en solucionar un negocio ilícito millonario que afecta a los países y el mismo desarrollo y crecimiento nacional, puesto que toda nación puede crecer con el efectivo pago de impuestos y creando mecanismos que incentiven la inversión internacional.

Pregunta número cinco: ¿Cree usted que sea necesario el funcionamiento de un registro o padrón electrónico, donde se recopile y actualice la información marcaria en Guatemala contenida dentro del Registro de Propiedad Intelectual?

a) Cuatro de los abogados entrevistados establecieron, que en definitiva el mantener un padrón es la única forma en la que los funcionarios aduaneros puedan dar alguna forma de alarma a los propietarios de los registros.

No obstante creen que un padrón general sería poco práctico, pues tendría el registro únicamente de los mandatarios que gestionaron el registro marcario, y estos muchas veces no tienen contacto directo con el propietario del registro o autorización de su parte para buscar una medida en frontera.

En consecuencia podría ser desmotivante para los agentes de aduanas dar la alarma y que el propietario del registro simplemente no haga caso (por no tener un mandatario local autorizado, por razones económicas, o por simplemente no querer hacerlo).

b) Dos de los abogados entrevistados respondieron dependiendo a qué tipo de información marcaria se trate, la finalidad que tenga ese registro o padrón, y qué personas o funcionarios tendrían acceso a la información.

Más importante y prioritario es fortalecer con capacitación y recursos (tanto humanos como económicos) a las instituciones que intervienen en los procesos relacionados con propiedad intelectual, entiéndase el Registro propiamente dicho, fiscalía y aduanas.

COMENTARIO: A consideración de la autora del presente trabajo de tesis las consideraciones de los entrevistados llegan a complementarse, toda vez que los resultados obtenidos a la pregunta realizada establecen que la elaboración de un padrón es la única forma en la que los funcionarios aduaneros, puedan dar alguna forma la alarma a los propietarios de los registros de propiedad intelectual.

En consecuencia, a criterio de los expertos entrevistados y de la autora del presente trabajo de tesis, se puede observar la necesidad de creación de una base de datos que modernicen los sistemas de control en aduanas conllevando así, un rubro en el presupuesto del estado para lograr la plena eficacia de las providencias cautelares de medidas en frontera.

Se opina que lo que sería práctico es que las empresas que estén interesadas puedan suscribirse mediante un pago al sistema de alarma. De esta forma podrían dar a los agentes de aduanas las herramientas para reconocer sus productos y una forma y lugar a donde dar una alarma eficiente, asegurándose que la empresa esté interesada en el seguimiento, reduciendo el número de alarmas “falsas” y financiando el sistema mediante el pago que el interesado deba hacer para suscribirse al sistema.

b. Cuadro de Cotejo

Como parte del análisis realizado fue necesaria la elaboración de cuadros de cotejo, mediante los cuales se analizaron las normas jurídicas que regulan el tema referente a las medidas en frontera y su procedimiento en general. Entre las normas sujetas a

análisis, se encuentran la Ley de Propiedad Industrial, La Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio –ADPIC-, el Código Aduanero Uniforme Centroamericano –CAUCA-, y el Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano –RECAUCA-.

Análisis: Tal y como se ha establecido a lo largo del presente trabajo de tesis, fueron los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio –ADPIC-, el cual introdujo a nivel internacional el tema de medidas en frontera, como una herramienta a la observancia de los derechos de propiedad intelectual; específicamente contra la infracción realizada ya fuera en el tema de exportaciones o bien importaciones. Es por ello que al momento de realizar un análisis, el cual es reflejado en el cuadro de cotejo expuesto como parte del Anexo del presente trabajo.

Legislación Nacional

- Ley de Propiedad Industrial y Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos.

Con dicho análisis se evidencia que la Ley de Propiedad Industrial y las reformas realizadas a la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, utilizaron para su elaboración el procedimiento contemplado en el Acuerdo de los –ADPIC- formando entre los referidos cuerpos legales una similitud entre los mismos.

En cuanto a los aportes proporcionados por dichas legislaciones; en la práctica procesal guatemalteca se ha brindado un beneficio referente a las autoridades competentes para conocer las solicitudes del juez de primera instancia civil donde se encuentra la aduana en que se tiene sospechas de alguna importación o exportación de productos infractores.

Sin embargo es menester indicar, que es oportuno realizar una comparación somera de la legislación en América Latina ya que dichas legislaciones se han visto influenciadas de igual forma por los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio –ADPIC-.

A consideración de la autora del presente trabajo de tesis, a medida que sean unificadas las legislaciones en materia de propiedad intelectual; así como las medidas en frontera, los titulares de derechos de propiedad intelectual contarán con una mejor protección de carácter internacional y sabrán que los procedimientos que resguardan sus derechos son los mismos en la región.

- Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio –ADPIC-

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio –ADPIC-, evidencia una clara protección a los creadores al establecer el derecho de impedir que otros utilicen sus invenciones, diseños o demás creaciones y de valerse de ese derecho para negociar un pago por permitir esa utilización.

El acuerdo referido de alguna forma estandarizó globalmente la protección otorgada a la propiedad intelectual con el fin de sirviera como una herramienta de protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual, por lo que enmarca dentro de su contenido una fuente de protección que ha servido a los países para crear su propia legislación, por lo que la naturaleza del acuerdo es crear orden y previsibilidad que permitiera resolver sistemáticamente las diferencias de las normas comerciales internacionales dentro de los derechos de propiedad intelectual.

Por su parte abarcó los temas siguientes: a) aplicabilidad de los principios básicos del sistema de comercio sobre propiedad intelectual; b) protección a los derechos

de propiedad intelectual; c) Respeto gubernamental a los derechos de propiedad intelectual; y d) solución de controversias en materia de propiedad intelectual.

Por lo tanto la comparación realizada en el cuadro de cotejo que se adjunta en la sección de Anexos del presente trabajo de tesis, revalidan lo establecido por los diferentes autores quienes establecen que Guatemala cuenta con la legislación jurídica apropiada; sin embargo, es menester indicar que es necesario el fortalecimiento de dicha legislación mediante estrategias interinstitucionales que coadyuven con dicho tema.

- Código Aduanero Uniforme y Reglamento al Código Aduanero Uniforme

Si bien es cierto tanto el código aduanero como su reglamento establecen medidas tendientes a proteger y garantizar el derecho a la propiedad intelectual, establece de forma generalizada el procedimiento a seguirse por ser un instrumento normativo centroamericano, sin embargo constituye una herramienta valiosa que en caso de contar con el personal y con los mecanismos de detección del comercio ilícito podría fortalecer los derechos en materia de un comercio más justo.

De igual forma, es necesario capacitar a las autoridades aduaneras así como de propiedad intelectual; adquiriendo como una herramienta para un trabajo eficaz el equipo necesario para lograr la modernización del sistema aduanero no solamente con el objeto de mejorar la recaudación tributaria, sino también para brindar una mayor certeza a los titulares de derechos de propiedad intelectual que se encuentren vulnerados en el tema de mercadería pirata o falsificada.

CONCLUSIONES

- Guatemala cuenta con la legislación necesaria para proveer al comercio una adecuada protección a los derechos de propiedad intelectual, y poder aplicar las medidas en frontera que tiendan a erradicar la piratería, el comercio ilícito y la competencia desleal.
- Las medidas en frontera y la normativa establecida en ley para proteger los derechos de propiedad intelectual no son suficientes para proteger eficientemente los derechos de los importadores y exportadores, debido a que Guatemala no cuenta con la estructura organizativa necesaria para lograr mejores resultados y control y fiscalización aduanal en materia de propiedad intelectual.
- Es necesario capacitar al personal aduanal y otorgar y proveer los insumos necesarios para que la estructura gubernamental cuente con las capacidades necesarias para determinar posibles riesgos de violaciones a la propiedad intelectual y con esto utilizar los mecanismos establecidos en ley.
- Es necesario sistematizar las medidas en frontera con el fin de proveer mecanismos certeros, confiables y poco burocráticos que generen la protección de derechos de propiedad intelectual, evitando así la aplicación de criterios subjetivos y focos de corrupción.
- Hace falta una coordinación institucional que sume esfuerzos en la lucha contra el comercio ilícito lo cual genera pérdidas no solo para los comerciantes si no para la misma nación puesto que deja de percibir impuestos y la posibilidad de generar un mercado atractivo a nuevos inversionistas.

- Las providencias cautelares por si solas, no generan el resultado esperado para lo cual es necesario introducir algunas herramientas administrativas y operativas que coadyuven a los agentes aduaneros para la divisar dicho problema en aduanas.
- Las medidas adoptadas por el estado deberán promover un intercambio de información en el sector comercial que pueda ayudar a eliminar las falsificaciones dentro de la cadena de suministro mundial.
- Para el tema en concreto se puede observar la necesidad de creación de un registro de licencias y certificaciones extendidas por instituciones como el Registro de la Propiedad Intelectual la cual se compile en una base de datos. Dicho sistema será una herramienta administrativa que coadyuve a cumplir con lo establecido dentro de la legislación interna así como los compromisos adquiridos en tratados internacionales.
- Es necesaria la implementación de mecanismos de detención, prevención y sanción del tráfico de mercaderías ilícitas formulando evaluaciones periódicas de las leyes y el trámite aduanero para prevenir los riesgos de violaciones a los derechos de propiedad intelectual.
- El trabajo interinstitucional realizado junto con la herramienta de base de datos en fronteras, se centrará en conocer cuáles son las vías que en materia de Propiedad Intelectual, pueden ser tomadas para luchar contra la falsificación y la piratería; ya que como antes mencionado no es sino hasta realizar un trabajo en conjunto se podrá combatir de manera eficaz los ilícitos de falsificación y piratería dentro del comercio.
- Los titulares de propiedad intelectual deben de encontrarse de manera activa inmersos en este trabajo para incrementar la capacidad de agencias de

observancia en aduanas, para hacer valer sus derechos de propiedad intelectual en la lucha contra la falsificación y la piratería.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda el diseño, ejecución y evaluación de un procedimiento operativo interinstitucional de una base de datos en frontera para que el mismo, se constituya como una herramienta dirigida a asegurar la competencia lícita dentro del libre mercado. Todo lo anterior deberá realizarse con el objetivo de lograr potenciar la detección de mercadería falsificada o pirata específicamente en frontera protegiendo de tal forma los derechos de propiedad intelectual pero como una arista mayor el comercio nacional e internacional.
- La creación de un sistema de control de derechos de propiedad intelectual deberá ser realizado por las autoridades estatales, de tal forma que al momento de arrancar con dicho proyecto la inscripción por parte de los titulares de derechos de propiedad intelectual sea gratuita y de manera voluntaria. El "Sistema de Base de Datos", deberá contar con apoyo del Registro de la Propiedad Intelectual como ente principal del conocimiento y veracidad de estos datos, el mismo deberá funcionar como un medio informático en aduanas.
- El principal objetivo de esta base de datos, será el constituirse como un medio de consulta para los agentes aduaneros; de esta manera al momento de identificar cualquier anomalía en la mercadería así como en el proceso de importación o exportación dicho sistema podrá ser consultado o bien se activará cuando la operación sea presentada por alguien no inscrito. Al ser detectada esta situación, se generará un bloqueo de manera inmediata al proceso comercial y comunicándole al respectivo titular del derecho lo que se encuentra sucediendo.

REFERENCIAS

Bibliográficas:

1. Abbott, F.M., Cottier. "International Intellectual Property in an Integrated World Economy". United States, The Book Cellar, 2007.
2. Aguirre Godoy, Mario. "Derecho Procesal Civil de Guatemala" Tomo I, Volumen III; Guatemala, Centro Editorial Vile. 1999.
3. Bendaña Guerrero, Guy José. "Derecho de Propiedad Industrial". España, Editorial Hispamer, 1998. 300 paginas.
4. Bercovitz Rodriguez Cano, Alberto. "Apuntes de Derecho Mercantil". Cuarta edición, España, Editorial Aranzadi,S.A. 2003.
5. Cabanellas, Guillermo. "Derechos Intelectuales. El derecho de la Competencia Desleal Crítica y Propuesta de Reforma". Tomo 10, Argentina, Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Desalma S.R.L.
6. Calamandrei, Piero. "Introducción al Estudio Sistemático de las Providencias Cautelares"; Argentina, Editorial Depalma. 1947.
7. Coture, Eduardo. "Fundamentos del Derecho Procesal Civil"; Argentina, Editorial Depalma. 1962.
8. Lypzyc, Delia. "Derechos de Autor y Derechos Conexos"; Argentina, Ediciones UNESCO-Cerlalc – Zavalía. 1993.
9. Martinez, Botos, Raúl. "Medidas Cautelares". Argentina, Editorial Universidad. 1990.
10. Nájera Farfán, Mario Efraín. "Derecho Procesal Civil"; Guatemala, Editorial Eros. 1970.
11. Rozanski, Felix. "El Valor de la Propiedad Intelectual en los Países en Desarrollo Aspectos Sociales y Económicos". Caracas, Venezuela, INCI volumen 02, 2003.
12. Rodriguez Cisneros, Esperanza. "Historia de la Marca". *Revista Emprendedores al Servicio de la Pequeña y Mediana Empresa*. Publicación no. 80. Bimestre Marzo-Abril, Uruguay.
13. Sepúlveda, César. "El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial"; México, Editorial Porrúa, S.A. 1981.

14. Terraza, Eduardo. "Medidas Cautelares"; Argentina, Editorial Juris. 1997.

Normativas:

1. Constitución Política de la República de Guatemala.
2. Código de Comercio (Decreto no. 2-70) y sus reformas.
3. Código Procesal Civil y Mercantil (Decreto Ley 107) y sus reformas.
4. Ley de Propiedad Industrial (Decreto no. 57 – 2000)
5. Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos (Decreto no. 33-98)
6. Reformas Legales para la Implementación del Tratado de Libre Comercio República Dominicana –Centroamérica-Estados Unidos de América, Decreto 11-2006.
7. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC)
8. Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA)
9. Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA)

Electrónicas:

1. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Organización Mundial del Comercio (OMPI). Principios Básicos de la Propiedad Intelectual. Ginebra, Suiza 2011, Disponibilidad y Acceso: http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/intproperty/895/wipo_pub_895.pdf. Consultado dos de junio del 2012.
2. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Convenio de París Para la Protección de la Propiedad Industrial. Bruselas veintiocho de septiembre de 1979, Disponibilidad y Acceso: http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/trtdocs_wo020.html#P37_2308. Fecha de consulta dos de junio del 2012.
3. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Convenio de París Para la Protección de la Propiedad Industrial. Bruselas veintiocho de septiembre de 1979, disponibilidad y acceso

- http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/trtdocs_wo020.html#P37_2308, fecha de consulta dos de junio del 2012.
4. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. ¿Existen definiciones de falsificación y piratería aceptadas internacionalmente?. <http://www.wipo.int/enforcement/es/faq/counterfeiting/faq01.html>. Consulta realizada el 18 de diciembre 2012
 5. Convenio de Berna, Acta de Paris 24 de julio de 1971 http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/es/ip/berne/pdf/trtdocs_wo001.pdf.
 6. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Nociones Básicas sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos. Documento preparado por la Oficina Internacional de la OMPI Ginebra, Suiza 2011, Disponibilidad y Acceso http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/intproperty/909/wipo_pub_909.pdf, fecha de consulta veinte de junio del 2012.
 7. Organización Mundial del Comercio. Acuerdo Sobre los ADPIC: visión general. Organización Mundial del Comercio. Ginebra, Suiza 1995. Disponibilidad y Acceso: http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/intel2b_s.htm. Fecha de Consulta tres de septiembre del 2011.
 8. Menéndez, Anahí. Función Social de la Propiedad Intelectual. www.gestioncultural.org. Fecha de Consulta 28 de Diciembre 2012.
 9. M.A. Nancy Matos ¿Hay que sancionar la piratería? La protección a la propiedad intelectual. <http://www.esan.edu.pe/paginas/pdf/Matos.pdf>. Fecha de Consulta 19 de Diciembre del 2012.
 10. Portal Iberoamericano de Gestión Cultural. Función Social de la Propiedad Intelectual. Disponibilidad y Acceso: http://www.gestioncultural.org/ficheros/1_1316767404_bgc15-AMenendez.pdf. Fecha de consulta diez de octubre del año 2012.
 11. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Documento preparado por la Oficina Internacional de la OMPI. Nociones Básicas sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos. Ginebra, Suiza 2011, Disponibilidad y

Acceso:http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/intproperty/09/wipo_pub_909.pdf fecha de consulta veinte de junio del 2012.

Otras Referencias:

1. Hernández, Ligia Ivón. “La Providencia Cautelar, de Medidas en Frontera, su Origen, Fines, Ejecución e Importancia en La Legislación Guatemalteca”. Guatemala, 2008. Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad Rafael Landívar.
2. Rodríguez Cisneros, Esperanza. “Historia de la Marca”. Revista emprendedores al Servicio de la Pequeña y Mediana Empresa. Uruguay, Publicación no. 80. Bimestre Marzo-Abril.
3. Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial (Asipi). Derechos Intelectuales. Editorial Astrea, Ciudad de Buenos Aires, Argentina, 2005.

ANEXO 1
ENTREVISTA

Nombre:

Bufete Profesional:

Instrucciones Buenos días/ tardes. Como parte del trabajo de investigación de tesis se está realizando un estudio sobre conocimiento general en el Control Fronterizo para la Protección de Propiedad Intelectual. Por este motivo solicitamos su colaboración y ayuda para responder las preguntas que se formulan a continuación:

Pregunta número uno: ¿Qué importancia tienen las medidas en frontera para los titulares de marcas y derechos de autor?

Pregunta número dos: ¿Considera que es necesaria la sistematización en el proceso de medias en frontera para una mejor agilización en las providencias cautelares?

Pregunta número tres: ¿En su práctica profesional ha solicitado la ejecución de medidas en frontera?

Pregunta número cuatro: ¿Considera que las autoridades gubernativas guatemaltecas han coadyuvado con los titulares de derechos de propiedad intelectual para fortalecer los mecanismos de control en aduanas para la protección de derechos de propiedad intelectual?

Pregunta número cinco: ¿Cree usted que sea necesario el funcionamiento de un registro o padrón electrónico, donde se recopile y actualice la información marcaria en Guatemala contenida dentro del Registro de Propiedad Intelectual?

_____ Muc
has gracias por su ayuda y colaboración,

ANEXO 2

CUADRO DE COTEJO

| Indicadores | Ley de Propiedad Industrial | Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos | ADPIC | CAUCA y RECAUCA |
|---|---|---|---|--|
| Legitimación para solicitar la medida | Titulares de derechos de propiedad industrial y autoridades aduaneras. Art. 190 | Titulares de derechos de propiedad industrial y autoridades aduaneras. Art. 129 | Titulares de derecho de propiedad intelectual y autoridades aduaneras. Art. 51. | Autoridad Aduanera y por denuncia del titular del derecho debidamente acreditado. Art. 316. |
| Autoridad Competente para Decretar la medida | Jueces de primera instancia civil de la jurisdicción de la aduana. Art. 191 | Jueces de primera instancia civil de la jurisdicción de la aduana, o autoridades aduanales. Art. 133. | Autoridades administrativas o judiciales. Art. 51. | Autoridad Aduanera. Art. 316. |
| Autoridad Competente para Ejecutar la medida | Aduana en la que se encuentra la mercadería. Art. 191 | Aduana en la que se encuentra la mercadería. Art. 129 | Autoridades aduaneras. Art. 52. | Las autoridades aduaneras intervendrán para la aplicación de las medidas en frontera con base en resoluciones de la autoridad competente o de oficio cuando corresponda. Art. 316. |

| | | | | |
|--------------------------------|---|--|---|--|
| Objeto de la medida | Suspender el despacho de la mercadería en proceso de exportación o importación en aduanas. Art. 190 | Suspensión del despacho de productos en proceso de exportación o importación en aduanas. Art. 129 | Suspensión del despacho de la mercadería en proceso de exportación o importación en aduanas. Art. 51. | Protección a la debida observancia y defensa de los derechos de propiedad industrial, derechos de autor y derechos conexos. Art. 316. |
| Requisitos de la medida | Pruebas de la supuesta infracción y descripción detallada de las mercancías. Art. 191. | Pruebas de la supuesta infracción y descripción detallada de las mercancías. Art. 130. | Pruebas de la supuesta infracción y descripción detallada de las mercancías. Art. 52. | Debida acreditación, previo constitución de una garantía para indemnizar posibles daños y perjuicios al consignatario de las mercancías. Art. 316. |
| Fianza o Garantía | Las autoridades competentes se encuentran en la facultad para exigir al demandante que aporte una fianza o garantía equivalente y suficiente para proteger al demandado. Art. 195 quater. | Las autoridades competentes se encuentran en la facultad para exigir al demandante que aporte una fianza o garantía equivalente y suficiente para proteger al demandado. Art. 132. | Las autoridades competentes se encuentran en la facultad para exigir al demandante que aporte una fianza o garantía equivalente y suficiente para proteger al demandado. Art. 53. | Constitución de una garantía para indemnizar posibles daños y perjuicios al consignatario de las mercancías. Art. 316. |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| <p>Personas que deben de ser notificadas para iniciar la medida</p> | <p>Al solicitante y una vez ha sido ejecutada la medida al importador, consignatario o exportador de las mercaderías o productos; e inclusive a los agentes aduaneros acreditados. Art. 192.</p> | <p>Ejecutada la suspensión al importador o exportador y al solicitante de las medidas. Art. 130.</p> | <p>El importador y el demandante. Art. 54.</p> | <p>Se notificará al titular de los derechos de propiedad intelectual supuestamente violados para que éste inicie las acciones legales que correspondan. De no hacerlo, la Autoridad Aduanera podrá proceder a autorizar el despacho de las mercancías. Art. 316.</p> |
| <p>Duración de la Suspensión de la medida</p> | <p>10 días hábiles contados a partir de la notificación de suspensión al solicitante. Art. 193.</p> | <p>10 días hábiles contados a partir de la notificación de suspensión al solicitante. Art. 130.</p> | <p>10 días hábiles contados a partir de la notificación de suspensión al demandante. Art. 55.</p> | <p>No indica.</p> |