

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

"VIABILIDAD DE PATENTIZAR EL SECRETO EMPRESARIAL PARA SU EFECTIVA TUTELA"

TESIS DE GRADO

YASLIN IBETH REYES LÓPEZ

CARNET 15563-09

QUETZALTENANGO, NOVIEMBRE DE 2020
CAMPUS DE QUETZALTENANGO

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

"VIABILIDAD DE PATENTIZAR EL SECRETO EMPRESARIAL PARA SU EFECTIVA TUTELA"

TESIS DE GRADO

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

POR
YASLIN IBETH REYES LÓPEZ

PREVIO A CONFERÍRSELE

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

QUETZALTENANGO, NOVIEMBRE DE 2020
CAMPUS DE QUETZALTENANGO

AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

RECTOR: P. MARCO TULIO MARTÍNEZ SALAZAR, S. J.
VICERRECTORA ACADÉMICA: MGTR. LESBIA CAROLINA ROCA RUANO
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN: LIC. JOSÉ ALEJANDRO ARÉVALO ALBUREZ
VICERRECTOR DE INTEGRACIÓN UNIVERSITARIA: P. LUIS CARLOS TORO HILTON, S. J.
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO: MGTR. JOSÉ FEDERICO LINARES MARTÍNEZ
SECRETARIO GENERAL: DR. LARRY AMILCAR ANDRADE - ABULARACH

AUTORIDADES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

DECANO: DR. HUGO ROLANDO ESCOBAR MENALDO
VICEDECANA: MGTR. HELENA CAROLINA MACHADO CARBALLO
SECRETARIO: LIC. CHRISTIAN ROBERTO VILLATORO MARTÍNEZ

NOMBRE DEL ASESOR DE TRABAJO DE GRADUACIÓN
LIC. EDNA MARGARITA MONTERROSO MARTINI

TERNA QUE PRACTICÓ LA EVALUACIÓN
MGTR. RONALD ESTUARDO RECINOS GÓMEZ

AUTORIDADES DEL CAMPUS DE QUETZALTENANGO

DIRECTOR DE CAMPUS:	P. MYNOR RODOLFO PINTO SOLIS, S.J.
SUBDIRECTORA ACADÉMICA:	MGTR. NIVIA DEL ROSARIO CALDERÓN
SUBDIRECTORA DE INTEGRACIÓN UNIVERSITARIA:	MGTR. MAGALY MARIA SAENZ GUTIERREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO:	MGTR. ALBERTO AXT RODRÍGUEZ
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN GENERAL:	MGTR. CÉSAR RICARDO BARRERA LÓPEZ



Universidad
Rafael Landívar
Tradición Jesuita en Guatemala

Campus de Quetzaltenango
Coordinación Ciencias Jurídicas y Sociales
Teléfono (502) 7722 9900 ext. 9888
Fax: (502) 7722 9821
14 Avenida 0-43 zona 3, Quetzaltenango

Quetzaltenango 23 de Febrero de 2017

Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad Rafael Landívar
Guatemala

Con un cordial saludo, y en atención al nombramiento en que se me designara como asesor de Tesis II de la estudiante YASLIN IBETH REYES LOPEZ, con número de carné 1556309, del trabajo de tesis titulado: "Viabilidad de patentizar el secreto empresarial para su efectiva tutela en relación al derecho comparado." Conforme al trabajo de investigación realizado por la estudiante, considero oportuno emitir dictamen FAVORABLE sobre la presente investigación, toda vez que, se llegaron a desarrollar los aspectos tanto doctrinarios como legales de los elementos de estudio, tales como: la necesidad de patentizar el secreto empresarial, y la falta de regulación del mismo con respecto al derecho comparado, y el detrimento que la falta de ello causa a la empresa.

En suma, el trabajo desarrollado constituye un valioso aporte doctrinario y analítico de la problemática abordada, el cual puede ser una valiosa herramienta como elemento de estudio para estudiantes y profesionales del derecho.

Se revisó el presente trabajo de investigación y su originalidad correspondiéndole a la investigación el número de oficio 265.

Sin otro particular, deferentemente.

Licda. Edna Margarita Monteroso Martini
Abogado y Notario
Número docente 16208
Colegiado No. 6091

Licenciada
Edna Margarita Monteroso Martini
ABOGADO Y NOTARIO



Universidad
Rafael Landívar
Tradicón Jesuítu en Guatemala

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
No. 071552-2017

Orden de Impresión

De acuerdo a la aprobación de la Evaluación del Trabajo de Graduación en la variante Tesis de Grado de la estudiante YASLIN IBETH REYES LÓPEZ, Carnet 15563-09 en la carrera LICENCIATURA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, del Campus de Quetzaltenango, que consta en el Acta No. 07888-2017 de fecha 21 de julio de 2017, se autoriza la impresión digital del trabajo titulado:

"VIABILIDAD DE PATENTIZAR EL SECRETO EMPRESARIAL PARA SU EFECTIVA TUTELA"

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 12 días del mes de noviembre del año 2020.



LIC. CHRISTIAN ROBERTO VILLATORO MARTÍNEZ, SECRETARIO
CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
Universidad Rafael Landívar

AGRADECIMIENTOS

A DIOS

Por la vida, por ser la fuente de la sabiduría y el entendimiento y por haberme permitido llegar a este momento, estaré eternamente agradecida por cada prueba y cada éxito.

A LA VIRGEN DEL ROSARIO

Por interceder por mí y por ser mi compañera en momentos de alegría, tristeza y cansancio.

A MIS PADRES

Edwin Israel Reyes Rodas e Ingrid Hilsy López Mazariegos por soñar conmigo y motivarme siempre a alcanzar cada sueño a pesar de los obstáculos, por su amor y entrega, este triunfo es de los tres.

A MIS HERMANOS

Por su apoyo incondicional, especialmente a los gemelos Rashell y Tony por rezar siempre por mí, y por compartir la ilusión de este triunfo, los quiero muchísimo.

A MIS ABUELITOS

Por incluirme en sus oraciones, los quiero mucho.

A MI TIOS

Gracias, tía Nelly Reyes por estar pendiente de este proceso y por compartir mis alegrías, la quiero mucho.

A LA UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR

Por ser mi casa de estudios, y a la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, por permitirme concluir mi carrera con una formación basada en ética y valores.

A MIS CATEDRATICOS

Por compartir sus conocimientos, en especial a quienes fueron mis guías en el trayecto final de la carrera, Licenciada Edna Margarita Monterroso Martini, Licenciado Ronald Estuardo Recinos Gómez, Licenciado Francisco Eduardo De León Cifuentes, Licenciado Joel Rigoberto Baquix Baquix.

A MIS AMIGOS

Por su apoyo y oraciones, gracias, Elvio López por ser mi asesor espiritual, Valeria De León por ser mi mejor amiga y siempre estar pendiente de mí, y a cada uno de mis amigos que me daban palabras de aliento en momentos difíciles.

DEDICATORIA

A DIOS

Quien siempre es la luz de mi camino y me ha permitido alcanzar cada meta trazada, y llegar a este momento tan especial en mi vida, enseñándome que sus tiempos son perfectos.

A LA VIRGEN MARIA

Por ser incondicional, y haber sido mi fortaleza en momentos de debilidad.

A MIS PADRES

Edwin Israel Reyes Rodas e Ingrid Hilsy López Mazariegos por su sacrificio, amor y ejemplo, los amo.

A MIS HERMANOS

Britny Rashell y Breneth Anthony por su amor y apoyo incondicional.

A MI SOBRINO

Daniell Morales por su amor y compañía.

ÍNDICE

	Pág.
INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I	3
PROPIEDAD INTELECTUAL	3
I.I Concepto.....	3
I.II Naturaleza Jurídica.....	7
I.III Características.....	9
I.IV. Clasificación de los derechos intelectuales.....	10
I.IV.I Derechos de Autor.....	10
I.IV.II Propiedad Industrial.....	12
I.V Registro de la Propiedad Intelectual.....	13
CAPITULO II	15
PROPIEDAD INDUSTRIAL	15
II.I Definición.....	15
II.II Tipos de Propiedad Industrial.....	17
II.II.I Marcas.....	17
II.II.II Signos Distintivos.....	17
II.II.III Invenciones.....	18
II.II.IV Modelos de Utilidad.....	20
II.II.V Diseños Industriales.....	21
II.III Regulación Legal de la Propiedad Industrial.....	22
II.III.I Constitución Política de la República de Guatemala.....	22
II.III.II Ley de Propiedad Industrial.....	22
II.III.III Código de Comercio y Código Penal.....	22
II.III.IV Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio.....	23

II.III.V Convenio de Paris para la Protección Industrial.....	24
CAPITULO III.....	25
PATENTES.....	25
III.I Concepto.....	25
III.II Características.....	26
III.III Formas de obtener una Invención Patentable.....	26
III.IV Elementos necesarios para el otorgamiento de una patente.....	27
III.V Clases de Invenciones que se pueden Patentar.....	31
III.VI Procedimiento para poder registrar una patente en Guatemala...	31
III.VII Regulación de las Patentes a nivel Internacional.....	34
III.VII.I Ventajas del sistema PCT.....	35
III.VII.II Formas de proteger una invención en varios países.....	36
III.VII.II.I Vía del Convenio de París.....	36
III.VII.II.II Vía del PCT.....	37
III.VII.III Procedimiento del PCT.....	37
III.VIII Licencias de Patentes de Invención.....	38
III.IX Anualidades.....	41
III.X Formas de dejar sin efecto una patente.....	42
III.XI Resolución de controversias a través de la mediación y el arbitraje en lugar del juicio oral.....	43
III.XII Razones para Patentar.....	45
CAPITULO IV.....	47
EL SECRETO EMPRESARIAL	47
IV.I Concepto de Secreto	47
IV.II Clases de Secreto.....	47
IV.III Concepto de Secreto Empresarial.....	53

IV.IV Características.....	55
IV.V Know How.....	56
IV.VI Relación entre Know How y el Secreto Empresarial.....	56
IV.VII Información no Divulgada.....	57
IV.VIII Ventajas del Secreto Empresarial.....	61
IV.IX Desventajas del Secreto Empresarial.....	61
CAPITULO V.....	63
COMPETENCIA DESLEAL Y FORMA DE PROTECCIÓN ACTUAL....	63
V.I Competencia Desleal.....	63
V.I.I Competencia Leal.....	63
V.I.II Competencia Desleal.....	64
V.II Antecedentes de Protección en Guatemala.....	65
V.III Regulación Legal.....	66
V.III.I Protección Constitucional.....	66
V.III.II Protección en el ámbito Laboral.....	67
V.III.III Protección Penal.....	67
V.III.IV Regulación en la Ley de Propiedad Industrial.....	69
V.III.V Protección a nivel Internacional.....	70
V.IV Acciones Procesales en caso de Competencia desleal.....	71
V.IV.I Principios.....	71
V.IV.II Legitimación.....	71
V.IV.III Caducidad.....	72
V.IV.IV Competencia.....	72
V.IV.V Medidas Cautelares.....	73
CAPITULO VI.....	76
VI.I Análisis de la viabilidad de poder patentar el Secreto Empresarial....	76

CONCLUSIONES.....	79
RECOMENDACIONES.....	81
REFERENCIAS CONSULTADAS.....	82

RESUMEN

La presente investigación se realizó con la finalidad de determinar si existía o no la posibilidad de poder proteger a los secretos empresariales por medio de una patente, para ello se hizo una investigación acerca de las generalidades de la propiedad intelectual y la propiedad industrial a su vez, así como también una exposición lo más completa posible de las patentes, la forma en que estas se inscriben en el registro, los requisitos indispensables que deben poseer los inventos para que se les pueda proteger de esa manera, la forma en que se protege un invento a nivel internacional.

Se desarrolló todo lo relacionado con el secreto empresarial, la manera en que estos están regulados en convenios internacionales de los cuales Guatemala es parte, y como son protegidos por medio de la competencia desleal, así también se hizo un análisis en el que se puede observar los puntos principales por los cuales resulta imposible otorgarle una patente a un secreto empresarial.

INTRODUCCIÓN

La presente investigación radica sobre la posibilidad que existe para poder patentar el secreto empresarial para que pueda dársele una protección efectiva.

Se desarrolla a través de una investigación monográfica, desarrollando en el primer capítulo las generalidades de la propiedad intelectual, que es la rama de donde surge la propiedad industrial, que es desarrollada a su vez en el segundo capítulo, en donde se encuentran los tipos de propiedad industrial, la regulación legal con la que cuenta cada uno, en el tercer capítulo se expone todo lo relativo a las patentes que es la protección que se le da a los inventos, la forma en que se registrara una patente en Guatemala, y la forma en que se protegerá una invención en varios países a través de acuerdos y convenios de los que Guatemala es parte, el capítulo cuarto abarca el concepto del secreto empresarial, sus ventajas y desventajas, en el quinto capítulo se desarrolla la competencia desleal y la forma en que el secreto empresarial se protege actualmente, haciendo referencia a la regulación legal dentro del país y la protección internacional, finalmente en el capítulo sexto se desarrolla un análisis de la viabilidad que existe de poder patentar el secreto empresarial.

En la actualidad se le ha brindado especial importancia a la propiedad intelectual a pesar de que estos derechos son relativamente nuevos, esto debido a que el desarrollo y éxito de las empresas depende de la propiedad industrial, resulta ser que estos bienes intangibles son más valiosos que el aspecto tangible de la empresa, es por ello que en el presente trabajo de tesis se hace una investigación extensa de la importancia que tienen estos derechos, la forma en que se protegen, específicamente los secretos empresariales, y la manera en que estos influyen positivamente.

Luego del desarrollo de la tesis se realiza un análisis en el que se puede observar los puntos principales por los cuales resulta imposible otorgarle una patente a un secreto empresarial.

CAPITULO I

PROPIEDAD INTELECTUAL

I.1 Concepto

El autor Juan Pablo Canaval Palacios dice que “es todo ser corpóreo o incorpóreo, apropiable o inapropiable por el hombre, perceptible o no por los sentidos, que ocupa o no un espacio físico en la naturaleza”¹.

El concepto anterior es amplio en el sentido que indica que es cosa todo lo físico o intangible, concreto o abstracto que puede ser objeto de ser apropiado, por ello la cosa se clasifica en cosa corpórea y cosa incorpórea.

El tratadista Luis Guillermo Velásquez Jaramillo citado por Juan Pablo Canaval dice que “Las cosas corporales son aquellas que ocupan un espacio físico en la naturaleza y pueden percibirse por los sentidos, como un árbol, una máquina, un libro”² se entiende entonces que cosas corpóreas son las cosas materiales que pueden ser palpables, visibles, obvias y no generan duda sobre su existencia.

En cambio, las cosas incorpóreas son definidas por el autor Arturo Valencia Zea citado en el mismo manual como “Las cosas que consisten en meros derechos como los créditos y las servidumbres activas”³, estas cosas no pueden ser percibidas por los sentidos y generalmente es el resultado del intelecto humano, el cual se ve reflejado a través de pensamientos o ideas, que son plasmados en obras o creaciones, y surgen los derechos de propiedad intelectual para poder protegerlas.

Para Abelardo Torr , citado por Marco Gerardo Monroy Cabra para definir la propiedad intelectual, es: “la facultad reconocida a una persona (autor en sentido

¹ Canaval Palacios, Juan Pablo, Manual de Propiedad Intelectual, Bogot , Editorial Universidad del Rosario, Bogot , 2008, P g. 12.

² Ob. Cit. P g. 12

³ Ob. Cit. P g. 12

amplio) para disponer de una creación espiritual determinada, no solo en el aspecto intelectual propiamente dicho (solo él puede reformarla), sino también en el aspecto patrimonial, para beneficiarse con el producido de su explotación económica”⁴

El autor Carlos Mouchet dice “La propiedad intelectual es la rama del derecho que tiene por objeto regular y proteger el régimen de propiedad sobre los bienes inmateriales de naturaleza intelectual y de contenido creativo, así como sus actividades afines y conexas”⁵

En la conferencia diplomática de Estocolmo, celebrada el 14 de julio de 1967, La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), formuló la siguiente definición de la propiedad intelectual: “Un concepto que admite que su contenido este conformado por otros derechos que resultan en la actividad intelectual en los sectores literario, artístico, científico e industrial.” ⁶

En la declaración Mundial sobre la Propiedad intelectual se generó el siguiente concepto: “La propiedad intelectual es como 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 los identificadores, los dibujos y modelos industriales y las indicaciones geográficas”.⁷

El artículo 2 del Convenio por el que se crea la Organización Mundial de la

⁴ Monroy Cabra, Marco Gerardo, Introducción al derecho, Bogotá, Editorial Temis, 1975, página 210.

⁵ Mouchet, Carlos, Los derechos de los Autores e Intérpretes de Obras Literarias, Argentina, Ediciones Abeledo Perrot, 1996, Página 36.

⁶ Rueda Duarte, Soaira Hypatia, “El tratado de Libre Comercio DR-CAFTA y su vinculación con el registro de la propiedad intelectual en Guatemala”, Guatemala, 2009, Tesis de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Página 3.

⁷ World Intellectual Property Organization, www.wipo.org, consulta realizada el 08 de Mayo de 2015.

Propiedad Intelectual (OMPI), al definirla, señala que la propiedad intelectual se refiere a los derechos relativos a las creaciones y actividades enumeradas en dicho artículo y todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico.

El autor Cabanellas la define como: “La facultad jurídica y económica que se le reconoce al autor de una obra literaria, científica o artística para explotarla y disponer de ella a su voluntad. Recae sobre las obras del espíritu cuando adquiere representación y constancia exterior; ya sea en el papel, el lienzo, el mármol u otra materia apta para la manifestación del literato del artista, del investigador e intangible para el público.”⁸

Cabe resaltar que la mayoría de autores coinciden en que la propiedad intelectual es algo intangible propiedad de la inteligencia e ingenio humano que puede crear cosas tangibles como resultado, esto es sujeto de protección y apropiación.

Es entonces la propiedad intelectual un conjunto de herramientas legales otorgados por el Estado a través de derechos patrimoniales a la persona física que lleva a cabo la creación, invención o realización de cualquier tipo de obra, invención o innovación, como consecuencia del intelecto humano para su protección en el ámbito literario, artístico, de la industria, o del comercio, y que esta pueda explotarla y disponer de ella como mejor le parezca por un tiempo determinado.

La propiedad intelectual a nivel nacional e internacional debe contemplar en sus legislaciones las siguientes creaciones y actividades para su protección:

- A) Obras literarias, artísticas y científicas;

- B) Interpretaciones y ejecuciones de artistas;

⁸ Cabanellas, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de derecho usual, Buenos Aires, Editorial Heliasta, 2008, 30º edición, Pág. 470.

- C) Fonogramas;
- D) Emisiones de radiodifusión.
- E) Invenciones en todos los campos de actividad humana;
- F) Descubrimientos científicos;
- G) Dibujos y modelos industriales;
- H) Marcas de fábrica, de comercio y de servicio;
- I) Nombres y denominaciones comerciales;
- J) Protección de la competencia desleal.

Esto conforme a lo establecido en el convenio por el que se crea la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Cabanellas nos menciona la duración de protección a los derechos de propiedad intelectual, expresándose de la siguiente manera: “la duración en años de los derechos de la propiedad intelectual, luego de muerto el autor, salvo aclaración; Es: En Rusia, quince años de la publicación, en Chile, Haití y Perú veinte años, en El Salvador veinticinco años, en Estados Unidos veintiocho, renovables por otros veintiocho, en Argentina, Bolivia, Japón, México, Nicaragua, República Dominicana, Suecia, Suiza, y Venezuela treinta años, China treinta años desde la publicación, Uruguay cuarenta años, en Austria, Bélgica, Canadá, Costa Rica, Checoslovaquia, Dinamarca, Ecuador, Francia, Gran Bretaña y Dominios, Holanda, Hungría, Italia, Noruega, Polonia y Portugal por un periodo de cincuenta años, en Alemania y Brasil por un periodo de sesenta años, en Colombia, Cuba, España y Panamá ochenta años, Honduras, no concreta su legislación,

Guatemala, a perpetuidad.”⁹

Dichos datos fueron recolectados en 1979 que es la fecha en que se publicó la obra citada, en dicha fecha se puede observar que Guatemala era el único país que protegía los derechos a perpetuidad, situación que a la fecha está regulada por la ley derechos de autor y derechos conexos, en la que establece que los derechos patrimoniales se protegen durante toda la vida del autor y posterior a su muerte aún son protegidos setenta y cinco años, después de este plazo las obras pasarán a ser de dominio público, y en el caso de que sean dos autores o más los creadores de una obra, el plazo comenzará a contarse después de la muerte del último coautor.

I.II Naturaleza Jurídica

Los bienes de la propiedad intelectual son bienes incorpóreos, intangibles que constituye un bien jurídico protegido por la ley, para determinar la naturaleza jurídica de la propiedad intelectual, según la “revista de propiedad intelectual de la universidad de Los Andes” es necesaria la intervención de la doctrina, la legislación y la jurisprudencia, prueba de ello es que han surgido varias teorías para lograr determinar cuál es la naturaleza jurídica de la propiedad intelectual.

Así mismo la revista jurídica de la Universidad Autónoma de México enumera varias teorías que han utilizado los autores para determinar la naturaleza jurídica.

Algunas de las teorías más importantes son detalladas a continuación:

- A) Existe la corriente que considera al derecho de autor un privilegio otorgado al creador de la obra, a cambio de una recompensa. Sin embargo, dicha corriente no puede ser cierta toda vez que existe el derecho patrimonial y aparte el derecho de la paternidad.

⁹ Cabanellas, Guillermo, Ob. Cit. Tomo V, Pág. 470.

- B) Existe la teoría que dice que estos derechos que le son otorgados al autor son un monopolio, pues únicamente él puede gozar de los beneficios económicos.
- C) La teoría que dice que la propiedad del bien inmaterial es de la sociedad en donde surgieron las ideas.
- D) Esta la teoría contractual que dice que el derecho de autor es un derecho derivado de un contrato celebrado entre la sociedad y el autor, y que faculta al último para disfrutar de los beneficios del contrato. Tampoco puede ser cierta esta teoría porque el derecho de autor en ningún momento es un contrato con la sociedad.
- E) Esta la teoría personal que considera al derecho de autor como un derecho de la persona, y al ser un derecho personal, no puede separarse del hombre, y su exteriorización plasmada en obras es inviolable o se estarían restringiendo la libertad, Kant es uno de los promotores de esta teoría.
- F) Por último, esta la teoría del derecho de la propiedad inmaterial, que establece que la propiedad intelectual debe colocarse dentro de los derechos de propiedad porque lleva intrínseco la propiedad y por ende debe protegerse.

La enciclopedia jurídica establece que “es un derecho absoluto de señorío sobre la propia obra, que concede a sus titulares todas las facultades posibles sobre su objeto frente a todos los demás (Berco- vitz). Se caracteriza, como derecho de naturaleza mixta personal y patrimonial, porque otorga al autor el derecho moral sobre su obra, irrenunciable e inalienable, que comprende entre otras la facultad

para decidir su publicación, y, por otra parte, los derechos patrimoniales tendentes a la explotación de la obra mediante su reproducción y distribución.”¹⁰

Pese a que diversos autores han aportado su fundamento para la creación de la naturaleza jurídica no existe hasta la fecha una teoría universalmente aceptada, es por ello que aun surgen teorías debido a que cada autor dará su propia teoría partiendo de su punto de vista, sin embargo se puede concluir que la naturaleza jurídica inicio como un privilegio concedido a los creadores para el reconocimiento de su autoría y a la fecha la propiedad intelectual es un grupo de derechos y obligaciones concedidas por el Estado a la persona que ha materializado sus ideas o pensamientos.

I.III Características

- A) Los derechos de propiedad intelectual son derechos incorpóreos que pueden ser sujetos de apropiación una vez materializados.
- B) El autor de la creación podrá utilizar esta como mejor le parezca, siempre y cuando no contradiga lo establecido en las leyes
- C) La protección que el Estado le otorgue será únicamente dentro del territorio del país.
- D) Los derechos de propiedad intelectual generan derechos de carácter pecuniario, los cuales beneficiarán al creador o inventor, y estos derechos pueden ser transferidos o utilizados por terceros si así lo dispusiere.
- E) La vigencia va a depender del tipo de obra que se proteja.

¹⁰ Enciclopedia Jurídica, <http://www.encyclopedia-juridica.biz14.com/d/propiedad-intelectual/propiedadintelectual.htm>, consulta realizada el 20 de abril de 2016.

I.IV Clasificación de los derechos Intelectuales

- A) “La propiedad intelectual se relaciona con las creaciones de la mente: invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio.
- B) Se clasifica en dos grandes categorías: el derecho de autor y la propiedad industrial.”¹¹

I.IV.I Los Derechos de Autor

Según la declaración Universal de los Derechos humanos del 10 de diciembre de 1984 en su artículo 27 estipula que: “Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y patrimoniales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.”

La Constitución Política de la República reconoce al derecho de autor en su artículo 42, indica “Se reconoce el derecho de autor y el derecho de inventor; Los titulares de los mismos gozarán de la propiedad exclusiva de su obra o invento, de conformidad con la ley y los tratados internacionales.”

La Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos en su artículo 5 establece que “Autor es la persona física que realiza la creación intelectual. Solamente las personas naturales pueden ser autoras de una obra; sin embargo, el Estado, las entidades de derecho público y las personas jurídicas pueden ser titulares de los derechos previstos en la Ley para los autores, en los casos mencionados en la misma.”

¹¹ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), ¿Qué es la propiedad intelectual? <http://www.wipo.int/about-ip/es/>, Consulta realizada el 21 de abril de 2016.

El derecho de Autor nace con la obra que surge de la creación del intelecto humano, ya sean obras literarias, científicas artísticas y musicales, dichas creaciones fueron separadas para su protección en los primeros acuerdos sobre Propiedad Intelectual en el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, de la siguiente manera:

A) Creaciones Literarias y creaciones artísticas, y

B) Creaciones comerciales y creaciones técnicas.

En todo tipo de creación existe la exclusividad al titular para que pueda disponer de la obra, como parte de la protección que el derecho de Propiedad Intelectual le otorga al derecho de Autor.

El derecho de autor a diferencia de las demás creaciones tiene la ventaja de que se protege desde el momento de su materialización.

Se considera que el derecho de autor es un conjunto de privilegios que son otorgados al autor de una obra; Existen diversas teorías para determinar la cantidad de privilegios que le son otorgados, siendo las siguientes:

A) La teoría monista indica que el derecho es solo uno y no puede dividirse, por lo tanto el derecho de exclusividad reconocido en la ley es el único derecho de autor, dentro de este derecho se le otorga vital importancia al derecho patrimonial, no reconociendo los derechos personales que le corresponden a los autores, Esta teoría es utilizada en el derecho Anglosajón, que funciona principalmente en Estados Unidos de América e Inglaterra, quienes dejan a criterio de los tribunales la solución de cualquier conflicto que corresponda al derecho moral o sea a la persona del autor.

B) La teoría dualista que considera que existe un privilegio para la persona del autor considerado como Derechos Morales y los beneficios económicos que se pueden obtener de la explotación de la obra, llamados derechos

patrimoniales, este sistema es utilizado en el derecho continental europeo de raíz latina, pues protege el derecho moral y el derecho patrimonial.

- C) Por último, existe una teoría Ecléctica, esta teoría dice que existe un equilibrio social entre derecho público y derecho privado, regulando los derechos de autor, los cuales no pueden ser cedidos y regulando también el tiempo de protección que le otorgara el Estado a estos derechos.

De acuerdo a lo establecido por la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos en su Artículo 18: “El derecho de autor comprende los derechos morales y patrimoniales, que protegen la paternidad, la integridad y el aprovechamiento de la obra.”

I.IV.II Propiedad Industrial

A diferencia del derecho de autor que se obtiene al momento de la creación, y que la ley le otorga derechos personales y patrimoniales, el derecho de la propiedad industrial se adquiere al momento del registro, de conformidad en lo establecido en el decreto 57-200, así mismo la constitución Política de la República de Guatemala, establece en su artículo 42 el derecho de autor y el derecho de inventor, indicando que ambos gozaran de la propiedad exclusiva de la obra o invento en su caso, de conformidad con las leyes que lo regulan y los tratados internacionales.

También el artículo 43 hace mención de la libertad de industria y comercio indicando que las únicas limitaciones por motivos sociales o de interés nacional, serán las impuestas por las leyes, el artículo 63 regula el derecho a la expresión creadora indicando que “*el Estado garantiza libre expresión creadora, apoya y estimula al científico, al intelectual, y al artista nacional, promoviendo su formación y superación profesional y económica.*” La propiedad industrial será ampliamente explicada en el siguiente capítulo.

I.V Registro de la Propiedad Intelectual

El Registro de la Propiedad Intelectual es una dependencia administrativa del Ministerio de Economía encargada de promover los derechos de la propiedad intelectual, de inscribir y registrar los derechos de autor y derechos conexos como las obras literarias científicas y artísticas, las marcas, las patentes, los dibujos y modelos de utilidad, a través de sus diferentes departamentos.

La organización de la administración del registro se encuentra estructurada por:

- A) Un director general.
- B) Sub-director general,
- C) Secretaría general y
- D) Jefes de departamento,
- E) Personal técnico y profesional,
- F) Departamento de informática,
- G) Personal operativo, y
- H) Auxiliares administrativos y financieros.

La duración de cada trámite va a depender de lo que se quiera registrar, siendo un promedio de seis a siete meses la concesión de las marcas, y de tres a cinco años para las patentes.

En el departamento de informática se encargan de digitalizar todos los documentos que hayan sido registrados con alta tecnología electrónica, computadoras y escáner de alta resolución para que el registro digital sea lo más claro posible.

En las instalaciones del registro existen oficinas especializadas en las cuales se pueden hacer consultas de expedientes, trámites de renovaciones, anotaciones, oposiciones, búsqueda retrospectiva de marcas y otros signos distintivos, búsqueda retrospectiva de elementos gráficos de marcas, búsqueda retrospectiva de elementos denominativos y gráficos de marcas.

La clasificación de Niza es una clasificación internacional de productos y servicios que se aplica para el registro de marcas, establecida por el arreglo de Niza en 1957, se basa en un tratado multilateral administrado por la OMPI, es aplicable a todos los estados parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial; Las oficinas del departamento de marcas de todos los estados contratantes de la clasificación de Niza están obligados a realizar la inscripción de la marca conforme a la clasificación de marcas, productos o servicios que establece dicha clasificación.

La ventaja principal de la clasificación de Niza a nivel internacional es que la inscripción de la marca que se realice en un país va a tener la misma clasificación al ingresar a todos los países que la hayan adoptado, son ochenta y tres los países que han adoptado la clasificación de Niza y sesenta y cinco países que aún no son parte del arreglo de Niza, también utilizan la misma clasificación.

CAPITULO II

PROPIEDAD INDUSTRIAL

II.1 Definición

“Constituye la propiedad industrial el derecho atribuido a determinadas personas para explotar exclusivamente, durante cierto número de años, las actividades fabriles objeto de él; y también, la facultad de usar privativamente las marcas, señales o títulos que designan la procedencia de los artículos fabricados y comerciales”¹²

El artículo 1.2 y 1.3 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, establece: “La protección de la propiedad industrial tiene por objeto 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. “y “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 de todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas.”

La propiedad Industrial contiene todas las creaciones o invenciones del intelecto humano en el ámbito de la industria y el comercio, que pueden ser objeto de protección por parte del Estado y de los tratados internacionales, las invenciones generalmente han sido creadas para solucionar problemas técnicos dentro de la industria, o para innovar algún procedimiento ya utilizado y los nombres

¹² Cabanellas, Guillermo, Ob. Cit. Tomo V, pág. 473.

comerciales, diseños o signos distintivos, marcas y dibujos son las maneras que usa la empresa para diferenciar sus productos de otros productos similares.

Al igual que con los derechos de autor en la propiedad industrial existe derechos de carácter patrimonial para la explotación de los inventos que serán aplicados en el campo de la industria o bien sea en el comercio, tanto en los derechos de autor como en la propiedad industrial la ley otorga derechos al producto de la creación de la mente humana, solo que en el caso de la propiedad industrial es necesario que cumpla con una serie de requisitos establecidos por la ley para que se de esta protección.

Según la OMPI, para estudiar la propiedad industrial, es necesario dividirla en dos categorías:

A). Protección de los signos distintivos: Incluye las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas.

B). La innovación estimula la invención y la creación tecnológica: Son las invenciones objeto de protección las que se incluyen en esta categoría, las que están respaldadas por una patente o un modelo de utilidad, también comprende los dibujos, los modelos industriales y los secretos comerciales por un tiempo determinado.

Guatemala regula lo relativo a la propiedad industrial en la ley de propiedad industrial, Decreto 57-2000 en el artículo 1 estableciendo que: *“el objeto de dicha ley es la protección, estímulo y fomento a la creatividad intelectual que tiene aplicación en el campo de la industria y el comercio, y en particular, lo relativo a la adquisición, mantenimiento y protección de los signos distintivos, de las patentes de invención u de los modelos de utilidad y de los diseños industriales, así como la protección de los secretos empresariales y disposiciones relacionadas con el combate de la competencia desleal”*.

II.II Tipos de propiedad industrial

II.II.I Marcas

Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual la marca es “un signo que permite diferenciar los productos o servicios de una empresa de los de otra”

La ley de propiedad industrial dice que “Las marcas podrán consistir en 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 o acondicionamiento de los productos, sus envolturas o empaque, en el medio de expendio de los productos o los servicios correspondientes y otros que a criterio del Registro tengan o hayan adquirido aptitud definitiva.”

La marca es todo signo distintivo que permita al creador identificar sus productos o servicios a través de una representación visual y un nombre diferente a los demás productos en el mercado, evitando crear confusión en cuanto a sus características y cualidades, para no caer en competencia desleal.

Para la protección de las marcas es necesario que estas se registren cumpliendo con todos los requisitos y el procedimiento establecido en la ley de propiedad industrial, ante el Registro de la propiedad intelectual, este registro tendrá vigencia por diez años contados a partir de la fecha de la inscripción y podrá renovarse indefinidamente.

II.II.II Signos Distintivos

Juan Magaña de la Mora citando a Arturo Cauqui dice que “Son signos distintivos, todos aquellos que se utilizan en la industria o en el comercio para diferenciar de las manifestaciones o actividades homólogas de los demás, las propias

actividades, servicios, productos o establecimientos”¹³

El artículo 4 del decreto 57-2000 establece que *“signo distintivo es cualquier signo que constituya una marca, un nombre comercial, un emblema, una expresión o señal de publicidad, una indicación geográfica o una denominación de origen.”*

Los signos distintivos son aquellos elementos o particularidades que sirven para identificar un servicio o producto de los demás y para que a través de estas características especiales se identifique a la persona individual o jurídica que los ha elaborado, creado o proporcionado, dentro de la industria o el comercio.

II.II.III Invenciones

La palabra invento viene del latín “inventus”, compuesta a su vez por “in” que significa hacia dentro y “ventus” que significa venir, y es la materialización de todo pensamiento humano, que, al adquirir forma visible y palpable, es objeto de derechos que solo los posee el autor.

Los inventos vienen de épocas remotas, desde los inicios de la civilización, cuando el hombre inventó herramientas para poder sobrevivir, sin embargo hay inventos que han marcado la historia, tal es el caso de la imprenta, que apareció durante los siglos de la edad media, con dicho invento se revoluciona la forma de reproducir los escritos, ya que antes toda reproducción de un escrito original tenían que ser a mano, y previo a la creación de la imprenta se había implementado un sistema de sellos que planchaban las letras en papel, pero con la imprenta se da un gran paso, pues la protección de los derechos de autor cada vez se encontraron menos susceptibles de ser modificados por errores a la hora de la transcripción; Actualmente el internet ha sido el invento más novedoso y revolucionario que ha

¹³ Cauqui, Arturo, La propiedad industrial en España, Editorial Revista de Derecho Privado, Editoriales de derecho reunidas, pág. 4. <http://www.tribunalmmm.gob.mx/jam/articulos/delitocontra/signos.htm#15>, consulta realizada el 09 de junio de 2017

hecho posible la transmisión de cualquier tipo de propiedad intelectual; Los inventos son cada vez más complejos, para irse adecuando a la constante evolución que tiene la sociedad, con lo cual se puede demostrar que la importancia de los inventos es primordial.

Las características principales de un invento es que sea novedoso, único y aplicable al comercio y la industria, situaciones que también son necesarias para que pueda ser registrado, además de una serie de requisitos que son analizados por personas especializadas en el departamento de patentes del Registro de la Propiedad Intelectual.

Según Guillermo Cabanellas invención es la “tecnología que reúne las condiciones de ser novedosa, susceptible de aplicación económica y ser el resultado de una creación intelectual que permite llegar a resultados que no están previamente al alcance de técnicos o profesionales con un nivel actualizado de conocimientos dentro de la disciplina a la que corresponda tal nueva tecnología. Puede consistir en un nuevo producto o en un nuevo procedimiento.”¹⁴

Según la ley de propiedad industrial en el artículo 4 la invención es “*toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas.*”

Es importante no confundir invento con descubrimiento, pues el descubrimiento es encontrar algo desconocido de la naturaleza y el invento es hacer algo novedoso con dicho descubrimiento.

El acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio en su artículo 27 inciso 1 establece que se podrán otorgar patentes a todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología; Sin embargo, no señala una definición de

¹⁴ Cabanellas, Guillermo, Ob. Cit. Tomo V, Pág. 233

que debe entenderse como invención, por lo que queda a criterio de la legislación de cada miembro del acuerdo.

La Ley de Propiedad Industrial establece en su artículo 93 que *una invención es patentable cuando tenga novedad, nivel inventivo y sea susceptible de aplicación industrial*. Es necesario que se cumpla con estas características para que el invento pueda ser patentado.

Guatemala protege las invenciones en el capítulo I del título III del decreto 57-2000

II.II.IV Modelos de utilidad

Según la organización mundial de la propiedad intelectual “un modelo de utilidad es un derecho exclusivo que se concede a una invención y permite al titular del derecho impedir a terceros utilizar comercialmente la invención protegida, sin su autorización, durante un periodo limitado. De acuerdo con su definición básica que puede variar de un país a otro, un modelo de utilidad se asemeja a una patente.”¹⁵

La ley de propiedad industrial en su artículo 4 establece que un modelo de utilidad es *“Toda mejora o innovación en la forma, configuración o disposición de elementos de algún objeto, o de una parte del mismo, que le proporcione algún efecto técnico en su fabricación, funcionamiento o uso.”*

Así también en el artículo 144 de la citada ley establece que *“un modelo de utilidad será patentable cuando sea susceptible de aplicación industrial y tenga novedad,…”*
“Se consideran modelos de utilidad los utensilios, objetos, aparatos, instrumentos, herramientas y dispositivos, así como las partes de los mismos, que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presenten

¹⁵ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual,
http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/utility_models/utility_models.htm, consulta realizada el 10 de junio de 2017.

una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad.”

Un modelo de utilidad son las modificaciones que se realicen a un producto o a alguna parte del producto con la finalidad de mejorar o innovar los productos que ya cuentan con patente, es por eso que en ocasiones son llamadas pequeñas patentes.

II.II.V Diseños industriales

La OMPI establece que “un dibujo o modelo industrial constituye un aspecto ornamental o estético de un artículo, puede consistir en rasgos tridimensionales, como la forma o la superficie de un artículo, o en rasgos bidimensionales, como motivos, líneas o colores.¹⁶

La Ley de propiedad industrial establece en su artículo 4 que los diseños industriales *“comprende tanto los dibujos como los modelos industriales.- Los primeros deben entenderse como toda combinación de figuras, líneas o colores, que se incorporen a un producto industrial o artesanal, con fines de ornamentación y que le den una apariencia particular y propia; y los segundos como toda forma tridimensional, que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le dé un aspecto especial y que no tenga fines funcionales técnicos.”*

De las definiciones anteriores se puede entender que un diseño industrial es el aspecto físico que tiene un determinado producto, este puede contener todo tipo de características con la finalidad de que pueda ser identificada y diferenciada de los demás productos o servicios de la misma clase, estos diseños buscaran que el producto o servicio posea una apariencia original.

¹⁶ OMPI, <http://www.wipo.int/designs/es/>, consulta realizada el 10 de junio de 2017.

II. III Regulación Legal de la Propiedad Industrial

II.III.I Constitución Política de la República de Guatemala

La constitución reconoce y protege la libertad de industria, comercio y trabajo, exceptuando las limitaciones que la ley imponga, también garantiza la libre expresión creadora, apoya y estimula al científico, al intelectual y al artista nacional, promoviendo su formación, y superación profesional y económica.

II.III.II Ley de Propiedad Industrial

La Ley de la propiedad industrial es el decreto 57-2000, esta ley indica que Guatemala como parte del Convenio de Paris para la protección de la Propiedad Industrial, debe promover por medio de su legislación interna los mecanismos necesarios para la adecuada protección de los derechos de los inventores y creadores de modelos de utilidad y diseños industriales y los de los titulares de marcas de fábrica o de comercio y los nombres comerciales.

Su objeto es la protección, estímulo y fomento a la creatividad intelectual que tiene aplicación en el campo de la industria y el comercio, también regula todo lo relativo con registro, vigencia, modificación o renovación para la protección, de los signos distintivos, de las patentes de invención, de los modelos de utilidad, de los diseños industriales, los secretos empresariales y regula la competencia desleal.

II.III.III Código de Comercio y Código Penal

En el código de comercio se considera a las patentes de invención y de modelo, las marcas, los nombres, los avisos y anuncios comerciales son considerados cosas mercantiles, según lo establece el artículo 4, numeral 3.

El capítulo VII del título VI del código penal hace mención de los delitos contra el derecho de autor, la propiedad industrial y delitos informáticos, imponiendo prisión y multa a quien cometiere cualquiera de los actos que menciona el artículo 274, también el capítulo III del título X habla sobre los delitos contra la industria y el comercio, siendo estos el desprestigio comercial y la competencia desleal.

II.III.IV Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio

De conformidad con el artículo 46 constitucional “*se establece el principio general de que, en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno*”, y tomando en cuenta que la propiedad intelectual es considerada una forma especial de propiedad cualquier convenio, tratado o acuerdo internacional en materia de propiedad industrial será igual de aplicable que las leyes ordinarias;

El ADPIC, surgió como parte de la creación de la Organización Mundial del Comercio, es un acuerdo multilateral que abarca la protección de los derechos de autor y derechos conexos y la propiedad industrial, establece las disposiciones que los países miembros deben seguir en materia de propiedad intelectual.

Según la Organización mundial del comercio los tres principales elementos del acuerdo son:

- A) Normas: El acuerdo establece las normas mínimas de protección que ha de prever cada miembro.
- B) Observancia: Se refiere los procedimientos y recursos internos encaminados a la observancia de los derechos de propiedad intelectual.

C) Solución de diferencias: Las diferencias entre los miembros de la organización mundial del comercio, con respecto al cumplimiento de las obligaciones en la esfera de los ADPIC, quedan sujetas al procedimiento de solución de diferencias de la organización mundial del comercio.¹⁷

II.III.V Convenio de París para la protección de la propiedad industrial

“El convenio de París, adoptado en 1883, se aplica a la propiedad industrial en su acepción más amplia, con inclusión de las patentes, las marcas, los dibujos y modelos industriales, los modelos de utilidad, las marcas de servicio, los nombres comerciales, las indicaciones geográficas y a la represión de la competencia desleal. Este acuerdo internacional fue el primer paso importante para ayudar a los creadores a proteger sus obras intelectuales en otros países.”¹⁸

Este convenio fue aprobado por Guatemala a través del decreto número 11-98 del Congreso de la república, fue emitido el 18 de febrero de 1998 y entro en vigencia el 26 de marzo del mismo año, es considerado el convenio de más prestigio en materia de propiedad industrial y tiene por objeto la protección de las patentes de invención, los dibujos o modelos industriales, las marcas, el nombre comercial, los modelos de utilidad, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como lo referente a la competencia desleal.

¹⁷ Organización Mundial del Comercio, https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/intel2_s.htm#top, consulta realizada el 10 de junio de 2017.

¹⁸ OMPI, <http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/>, consulta realizada el 10 de junio de 2017.

CAPITULO III

PATENTES

III.I Concepto

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual establece: “Una patente es un derecho exclusivo concedido a una invención, es decir, un producto o procedimiento que aporta, en general, una nueva manera de hacer algo o una nueva solución técnica a un problema. Para que sea patentable, la invención debe satisfacer determinados requisitos.”¹⁹

La ley de Propiedad Industrial en su artículo 4 nos dice que patente es *“El título otorgado por el Estado que ampara el derecho de inventor o del titular con respecto a una invención, cuyos efectos y alcance están determinados por la ley.”*

La patente es un derecho exclusivo concedido a un producto o procedimiento clasificado como invención

Es entonces la patente el título que el Estado proporciona a través del reconocimiento de un derecho exclusivo a quien realice un producto o procedimiento considerado como invención, para que este pueda encontrarse protegido y gozar de derechos, dentro de ellos el principal que es el derecho personal e intransferible de ser el autor del invento y disponer de él para explotarlo en la industria o el comercio por un tiempo determinado, encontrándose intrínseco el derecho de explotación por medio del cual podrá permitir a una tercera persona, que importe, venda, use o fabrique el producto obtenido del invento patentado, quien recibirá una licencia para hacer todo tipo de uso del invento, recibiendo a cambio una remuneración económica llamada regalía.

¹⁹ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf, consulta realizada el 03 de mayo del 2016.

III.II Características

- A) El inventor tiene derecho a poseer una patente de la invención, y si esta invención fue realizada por dos o más personas, el derecho será común; Este derecho también es transferible por medio de cualquier título, por acto entre vivos o transferido por vía sucesoria.

- B) Se hará mención del inventor en la patente, los documentos y publicaciones oficiales de las mismas.

- C) La vigencia de una patente de invención será por un plazo de veinte años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud de patente; La vigencia de la patente de un modelo de utilidad será de diez años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

- D) El titular de una patente de invención puede impedir que terceras personas exploten la invención patentada, y en caso de que esto sucediera puede actuar legalmente en contra de quien sin consentimiento hubiere explotado, o usado el invento patentado.

- E) Una solicitud de patente de modelo de utilidad solo podrá referirse a un conjunto de dos o más, partes que conformen una unidad funcional, o a un objeto.

III.III Formas de obtener una invención patentable

De acuerdo con lo establecido en el decreto 57-2000 *“el derecho a obtener la patente sobre la invención corresponde al inventor, si la invención se hubiere realizado por dos o más personas conjuntamente, el derecho a patentarla les pertenecerá en común”*;

De la situación mencionada anteriormente se exceptúan dos casos especiales que indica la ley, siendo los siguientes:

El primer caso se da cuando una invención se haya realizado ejecutando un contrato cuyo objetivo fuere la realización de una actividad de investigación, el titular del derecho de patentar dicho invento será quien contrato a una segunda persona para que realizara la investigación, salvo pacto en contrario.

Y el segundo caso se da cuando un trabajador que no tuviere un contrato para realizar una investigación realizare una invención en el campo de actividades de su patrono, o utilizando datos o medios a los que tuviere acceso por razón de su empleo; el trabajador deberá comunicar el hecho a su patrono por escrito, y a solicitud del patrono el trabajador brindará la información necesaria para poder comprender la invención.

Si dentro de los dos meses siguientes a la comunicación que haya realizado el trabajador al patrono, el patrono notificará al trabajador su interés por la invención, este tendrá derecho a adquirir la patente por la invención y el trabajador tendrá derecho a una remuneración equitativa dependiendo del valor estimado de la invención o podrá tener participación en las ganancias, producto de la comercialización del producto.

El inventor tendrá el derecho de ser mencionado como tal en los documentos, publicaciones oficiales relacionadas a la patente y en la patente que se conceda.

III.IV Elementos necesarios para el otorgamiento de una patente

Como parte de los requisitos que solicita el registro de la propiedad intelectual al inventor es cumplir con una entrevista, en la cual se tendrá que exponer porque considera que es necesaria la inscripción del invento, y después de la explicación que proporcione quien solicita la patente, con la asesoría que se proporciona en el registro se podrá determinar si el invento se podrá patentar, indicando si es un dibujo

industrial, un modelo de utilidad, un diseño industrial o una invención, además se tiene que comprobar que no exista un registro anterior sobre una cosa igual.

Según la OMPI “Una invención debe, por lo general, satisfacer las siguientes condiciones para ser protegida por una patente: debe tener uso práctico; debe presentar asimismo un elemento de novedad; es decir, alguna característica nueva que no se conozca en el cuerpo de conocimiento existente se llama “estado de la técnica”.

La invención debe presentar un paso inventivo que no podría ser deducido por una persona con un conocimiento medio del ámbito técnico. Finalmente, su materia debe ser aceptada como “patentable” de conformidad a derecho. En numerosos países, las teorías científicas, los métodos matemáticos, las obtenciones vegetales o animales, los descubrimientos de sustancias naturales, los métodos comerciales o métodos para el tratamiento médico (en oposición a productos médicos) por lo general, no son patentables.”²⁰

El artículo 93 de la Ley de Propiedad Industrial dice que *“una invención es patentable cuando tenga novedad, nivel inventivo y sea susceptible de aplicación industrial.”*

Atendiendo a la clasificación que hace la ley se analizara cada característica:

A) Novedad: Según el artículo 94 de la Ley *“Se considera que una invención tiene novedad si ella no se encuentra en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar del mundo y por cualquier medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en el país o, en su caso, antes de la fecha de prioridad aplicable. También quedará comprendido dentro del estado de la técnica el contenido de otra solicitud de patente presentada ante el Registro, cuya fecha de presentación o, en*

²⁰ OMPI, http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf, Consulta realizada el 03 de mayo de 2016.

su caso, de prioridad fuese anterior a la de la solicitud bajo consideración, siempre que aquélla fuese aplicada.”

Al referirse a novedad se habla de que tiene que ser algo nuevo, que no hubiese sido descubierto con antelación, por consiguiente, no debe existir un registro anterior de ninguna invención similar, o que de los mismos resultados.

El artículo 97 hace referencia a un tipo especial de novedad llamada novedad de las variedades vegetales, indicando que se considerará nueva una variedad vegetativa si esta no ha sido vendida o entregada de manera lícita a terceros por el mismo inventor, o por otra persona con su consentimiento, para fines de explotación comercial.

La OMPI dice al respecto que “la protección de las variedades vegetales, también llamada el “derecho de obtentor” es una forma de derecho de propiedad intelectual que se concede al obtentor de una nueva variedad vegetal. En virtud de este derecho, ciertos actos relativos a la explotación de la variedad protegida requieren la autorización previa del obtentor. La protección de las variedades vegetales es una forma sui generis de protección independiente, destinada a proteger las obtenciones vegetales y comparte ciertas características con otros derechos de propiedad intelectual.”

La Unión internacional para la protección de las obtenciones vegetales, que es una organización intergubernamental cuyo objetivo principal es otorgar derechos a los obtentores dice que una variedad vegetal es “un conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido”²¹, lo cual quiere decir que una variedad vegetal es la subdivisión más baja de la especie.

En este según el artículo 97 la novedad se pierde *cuando la explotación de la variedad en el país se haya iniciado por lo menos un año antes de la fecha de*

²¹ Unión Internacional para la protección de las obtenciones vegetales (UPOV), http://www.upov.int/about/es/upov_system.html, consulta realizada el 11 de junio de 2017.

presentación de la solicitud, o en su caso, de la prioridad que se reclame; o cuando la explotación de la variedad en otro país se haya iniciado por lo menos cuatro años antes de la presentación de la solicitud, de la prioridad que se reclame, o seis años, en el caso de árboles y vides.

B) Nivel Inventivo: El artículo 95 establece: *“Se considerará que una invención tiene nivel inventivo si, para una persona capacitada en la materia técnica correspondiente, la misma no resulta obvia ni se habría derivado de manera evidente del estado de la técnica pertinente.”*

La organización Mundial de la Propiedad Intelectual establece parámetros bajo los cuales todos los países que son parte de los tratados internacionales en materia de patentes deben acoplarse para que exista similitud en el registro de las patentes de invención, el nivel inventivo se refiere a que el invento no debe ser fácil de descubrir por las personas expertas en la materia en la que se dé el invento.

C) Aplicación Industrial: El artículo 96 indica: *“Una invención se considera susceptible de aplicación industrial cuando su objeto pueda ser producido o utilizado y tenga una utilidad específica, sustancial y creíble en cualquier tipo de industria o actividad productiva.”*

La aplicación industrial se refiere a que cualquier invento podrá ser registrado siempre y cuando este sea útil, y funcional a la industria, pues de nada sirve un invento que muestre resultados positivos, pero no sea realizable en lo práctico, o que el producto del invento no tenga un mercado.

Las patentes están protegidas por la Clasificación internacional de patentes, establecida por el Arreglo de Estrasburgo del 24 de marzo de 1971 suscrito por Guatemala.

III.V Clases de invenciones que se pueden patentar

De conformidad con el registro de la propiedad intelectual se puede patentar toda invención con la finalidad de proteger los derechos del inventor, exceptuando de protección la materia que indica la ley de propiedad industrial, siendo la siguiente:

- A) Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales;
- B) Una invención cuya explotación sería contraria al orden público o a la moral, entendiéndose que la explotación no se considerará contraria al orden público o a la moral solamente por razón de estar prohibida, limitada o condicionada por alguna disposición legal o administrativa; y
- C) Una invención cuya explotación comercial fuese necesario impedir para preservar la salud o la vida de las personas, animales o plantas o el medio ambiente.

III.VI Procedimiento para poder registrar una patente en Guatemala

- A) Presentar el formulario de solicitud: Puede solicitarlo una persona individual o jurídica, y tendrá que tener la información siguiente:
 - a. Datos generales del solicitante o si fuere el caso, del representante legal acreditando dicha representación, firmando la solicitud y adicionalmente tendrá que firmarlo timbrarlo y sellarlo el abogado que lo auxilia.
 - b. Identificar claramente el tipo de patente que se solicita;
 - c. El nombre del inventor y su dirección;
 - d. Nombre del invento;
 - e. Lugar de constitución cuando se trate de una persona jurídica;

El solicitante de una patente podrá invocar la prioridad basándose en una solicitud de registro anterior, este derecho tiene una vigencia de doce meses contados a partir del día siguiente de la presentación de la presentación de solicitud prioritaria, o también podrá invocarse al presentar una nueva solicitud o en cualquier momento hasta dentro de un plazo que no exceda de tres meses a la fecha de vencimiento de la prioridad.

También deberá de adjuntarse a la solicitud:

- a) Descripción de la invención, original y duplicado;
 - b) Reivindicaciones que se formulen, original y duplicado;
 - c) Dos juegos de los dibujos que correspondan, original y duplicado;
 - d) Resumen de la invención, original y duplicado;
 - e) Comprobante de pago del impuesto siendo dos mil quinientos quetzales (Q.2,500.00) para una patente de invención y un mil quetzales (Q.1,000.00) para una patente de un modelo de utilidad;
 - f) Mandato con el cual se acredita la representación por el cual adquirió el derecho a obtener la patente si el solicitante no es el inventor.
- B) Examen de forma: El registro examinará si la solicitud cumple con los requisitos que la ley establece y si se observare alguna omisión o deficiencia el registro deberá requerir al solicitante que haga las correcciones necesarias en un plazo que no exceda de un mes.
- C) Publicación del edicto: Cumplido el plazo de dieciocho meses desde la presentación de la solicitud, el registro ordenará se publique la solicitud emitiendo el edicto que corresponde. - El edicto deberá publicarse por una

sola vez a costa del interesado en el diario oficial, dentro de los seis meses siguientes a su entrega.

- D) Periodo de Observaciones: Cualquier persona podrá presentar por escrito observaciones con relación a la patentabilidad de la invención ante el registro dentro de los tres meses siguientes a la publicación del edicto; El registro notificará al solicitante de las observaciones y tendrá un plazo de tres meses para pronunciarse sobre las mismas y presentar la información y los documentos que considere pertinentes.
- E) Examen de Fondo: Se verifica la novedad, el nivel inventivo, y la aplicación industrial; tres meses después de la fecha de publicación del edicto, el registro procederá a fijar la tasa correspondiente para cubrir el examen de fondo, que son tres mil quetzales (Q.3,000.00) que deberán pagarse en el departamento de patentes.
- F) Resolución sobre la solicitud de patente: Cumplidos los trámites y requisitos, el registro resolverá, si la solicitud de patente fuere rechazada total o parcialmente, la resolución contendrá los motivos y fundamentos jurídicos que fundaron el rechazo y si se resuelve concediendo la patente, el registro ordenará al solicitante que presente dentro de los tres meses siguientes el documento relacionado con las reivindicaciones de conformidad con la aprobación.
- G) La entrega del certificado correspondiente tiene un costo de quinientos quetzales (Q.500.00) y la inscripción deberá contener:
- a. El número de expediente;
 - b. La fecha de presentación de la solicitud;
 - c. El nombre y domicilio del solicitante y del inventor;
 - d. El símbolo o símbolos de clasificación, cuando se hubiesen asignado;

- e. El nombre de la invención;
- f. Un resumen, en los términos que establece el artículo 112 del decreto número 57-2000;
- g. Un dibujo representativo de la invención, si lo hubiere, seleccionado por el registro;
- h. El país u oficina, fecha y número de solicitudes cuya prioridad se hubiesen reclamado;
- i. La firma y sello del registrador.

H) La vigencia de la protección será de veinte años para las patentes de invención y de diez años para las patentes de modelos de utilidad, contados a partir de la fecha en que se presentó la solicitud.

I) Pago de anualidades para mantener vigente la patente, el registro o la solicitud, al inicio después del tercer año de ingresada la solicitud en el registro de la propiedad intelectual, dicha orden de pago deberá solicitarse en el departamento de patentes.

Además de este procedimiento y una vez cumplidos los requisitos antes señalados el registro solicita como particularidad que los expedientes de patentes se presenten en un folder oficio, y la información se presenta en hojas tamaño carta.

III.VII Regulación de las patentes a nivel internacional

La protección a nivel internación para las patentes se da a través del PCT, siglas que corresponden al nombre en inglés, Patent Cooperation Treatment, que significa Tratado de Cooperación en materia de Patentes, convenio al cual se adhirió Guatemala el 14 de octubre de 2006, y cuenta a la fecha con ciento cincuenta y dos estados contratantes.

El PCT según la OMPI, “permite buscar protección por patente para una invención en muchos países al mismo tiempo mediante la presentación de una solicitud “internacional” de patente. Pueden presentar dicha solicitud los nacionales o residentes de los estados contratantes del PCT; Por lo general, el trámite de presentación se cumple ante la oficina nacional de patentes del estado contratante de nacionalidad o de domicilio del solicitante o, a elección de éste, ante la oficina internacional de la OMPI, en Ginebra.”

Hasta la fecha ciento cincuenta y dos estados contratantes son parte del PCT, Guatemala pasó a ser parte del PCT el 14 de octubre de 2006, esto quiere decir que a partir de esa fecha Guatemala fue designado automáticamente en toda solicitud, además los nacionales y residentes de Guatemala tendrán derecho a presentar solicitudes, en virtud del PCT.

III.VII.I Ventajas del sistema PCT

- A) Para las personas que desean obtener protección por medio de una patente en varios países esta es una opción más económica porque solo se hace el pago ante una sola oficina de patentes, más fácil porque únicamente hay que cumplir con los requisitos que solicita la oficina nacional de patentes del Estado contratante, y más sencilla porque esta se puede presentar en un solo idioma y no es necesario presentar la traducción a los idiomas de los demás países que son parte del tratado.
- B) Al solicitar la protección por medio del PCT, se benefician con dieciocho meses más a diferencia de que si se presentase la solicitud de protección por medio de patente en cada uno de los países miembros del PCT, lo que a la larga indica menos costos.
- C) Previo a realizar todos los pagos que son requeridos, los solicitantes pueden obtener un informe de búsqueda internacional, un dictamen escrito sobre la

patentabilidad potencial de la invención y si lo desearan un informe de examen preliminar internacional, para evaluar qué tan útil es proseguir con el procedimiento.

- D) Para las oficinas nacionales también posee la ventaja de que cuando se presenta una solicitud de patente en el marco del PCT, únicamente llega con la finalidad de que se conceda o no la patente, ya que previamente ha sido examinada en cuanto a los requisitos de forma por la oficina receptora; y por lo tanto las oficinas nacionales tienen reducción de tiempo y recursos para el otorgamiento de esas patentes.
- E) Las solicitudes que llegan a las oficinas nacionales inspiran confianza, pues previamente han pasado por exámenes preliminares internacionales, lo que garantiza que toda patente presentada en el marco de la PCT tendrá bases sólidas

III.VII.II Formas de proteger una invención en varios países

Partiendo de que la patente va a proteger la invención exclusivamente en el país en donde se tramite, existen dos formas de hacer que una patente sea protegida en distintos países y estas son:

III.VII.II.I Vía del convenio de París: Esta vía consiste en que el solicitante puede presentar la solicitud de patente al mismo tiempo en los países que desee proteger su invención, de manera directa, y deberá cumplir con todos los requisitos que la ley de cada país le solicite, o podrá presentar la solicitud en un país en el que se aplique el convenio de París para la protección industrial y varias solicitudes de protección por medio de patente a todos los países miembros de este convenio, dentro del plazo de doce meses, contados a partir de haber entregado la primera solicitud de patente.

III.VII.II.II Vía del PCT: El solicitante puede presentar la solicitud de manera directa en virtud del PCT ante una oficina nacional o regional de patentes o ante la OMPI si así lo quisiere y esta solicitud será válida en todos los países contratantes del PCT, la presentación se realizará en un solo idioma, y el PCT se encargará de hacerlo llegar a los países parte en el idioma que cada país usare.

III.VII.III Procedimiento del PCT

- A) Presentación: El solicitante presentará una solicitud internacional ante una oficina nacional o ante la OMPI, cumpliendo los requisitos establecidos por el PCT.
- B) Búsqueda internacional: La administración encargada de la búsqueda internacional emitirá una opinión escrita sobre la posibilidad de patentar la invención presentada, basándose en los documentos publicados relativos a la patente y la bibliografía que pueda afectar la patentabilidad de la invención.
- C) Recepción del informe: El solicitante recibirá el informe dieciséis meses después de la fecha de prioridad.
- D) Publicación internacional: Una vez vencido el plazo de dieciocho meses contados a partir de la fecha de la primera presentación de la solicitud, el contenido de la solicitud internacional se divulgará públicamente.
- E) Búsqueda internacional: A petición del solicitante una administración encargada de la búsqueda internacional realizará un examen a la solicitud en el cual deberá entregar un informe con el análisis de ver si efectivamente se cumplieron los presupuestos necesarios para otorgar una patente, siendo

estos: los criterios de novedad, de actividad inventiva, y de posibilidad de aplicación industrial y comercial.

- F) En este lapso de tiempo el solicitante determinará si le conviene iniciar el procedimiento de concesión nacional en las diferentes oficinas de patentes.
- G) Si el solicitante está convencido de los informes que le han entregado decidirá si desea continuar con el proceso y realizar los gastos relativos a tasas nacionales, los honorarios de los mandatarios extranjeros y el establecimiento de las respectivas traducciones.
- H) Una vez finalizado el procedimiento que establece el PCT, después de treinta meses contados a partir de la fecha de la primera presentación de la solicitud, el solicitante solicitará a las oficinas nacionales de patentes de cada país en el que desee obtener una patente que esta le sea concedida.

III.VIII Licencias de Patentes de invención

Estas licencias serán otorgadas mediante contrato, según la autora Marta de la Fuente “los contratos de licencia de patente son acuerdos en los que una parte (el licenciante, titular de una patente) permite a otra (licenciataria) explotar una invención patentada por medio de uno o varios de los medios permitidos por la legislación de patentes, en particular, la fabricación, utilización o comercialización.”²²

Las licencias de patente son un contrato por medio del cual el titular de la patente autoriza a una persona individual o jurídica la explotación del invento patentado, a través de las licencias, sin perder su calidad de titular, para que esta licencia sea

²² De la Fuente, Marta y Echarri, Alberto, Modelos de contratos internacionales, Editorial Fundación CONFEMETAL., 1999, pág. 140

otorgada el interesado deberá pactar con el titular de la patente todas las condiciones de uso.

Las causas por las cuales el titular de la patente esté dispuesto a otorgar la licencia a un tercero van a variar dependiendo de cada invento pero algunas de las causas podrían ser, que el titular de la patente no posea los medios necesarios para explotar el invento, o que la demanda del producto del invento sea mucha y no logre cubrir la cantidad que solicita el mercado, puede ser también que el titular quiera expandir su producto por el mercado en diferentes ubicaciones geográficas del país y necesite otorgar la licencia a un tercero para que pueda dar los resultados que el titular de la patente espera.

Un aspecto de vital importancia en el contrato de licencias de patentes es que el contrato será oneroso, pues se pactará el pago que el licenciatarario dará al licenciante.

La sección cinco del capítulo de invenciones del decreto 57-2000 establece lo relativo a las licencias, y al respecto indica que *“el titular de una patente podrá conceder licencia para la explotación de la invención patentada.”*

La legislación anteriormente mencionada establece dos tipos de licencias, la licencia contractual y la licencia obligatoria.

La inscripción de la licencia contractual no es obligatoria en el registro de la propiedad intelectual, pero es necesario que esté inscrita para que pueda tener efectos legales, la solicitud que se presente deberá contener:

- A) El nombre, razón social o denominación del titular registrado y del licenciatarario y sus direcciones.
- B) Identificación de la patente objeto de la licencia e indicación de su registro; y
- C) Plazo, exclusividad, territorio y demás estipulaciones esenciales.

D) También deberá acompañarse una copia del contrato de licencia o un resumen del mismo firmado por las partes.

Si el contrato o resumen no hubieren sido otorgados en Guatemala, deberán estar debidamente legalizados y con una traducción jurada en español si fuere necesario.

Si la solicitud cumple con lo requerido por la ley de propiedad industrial, la licencia se anotará en la o las patentes solicitado, y el registro extenderá el certificado correspondiente.

A las licencias de patentes le serán aplicables las siguientes normas:

- A) La licencia se extenderá a todos los actos de explotación de la invención, durante los veinte años que tiene vigencia la patente, en todo el territorio nacional, en cualquier aplicación posible de la invención;
- B) El licenciatarario no podrá bajo ninguna circunstancia transferir la licencia ni otorgar sub-licencias;
- C) La licencia no será exclusiva; el licenciante podrá otorgar otras licencias para la explotación de la patente en el país, y él mismo podrá explotar la patente en el país, excepto cuando la licencia se hubiere concedido como exclusiva;
- D) El licenciatarario exclusivo podrá ejercer por sí mismo las acciones legales de protección de la patente, como si fuera el titular, si la licencia está registrada.

En el caso de las licencias obligatorias, a petición de una persona interesada o de la autoridad cuando por razón de emergencia nacional, salud pública, seguridad nacional, o uso público no comercial, o para remediar alguna practica anticompetitiva, el registro de la propiedad intelectual podrá en cualquier tiempo:

- A) Autorizar que la invención objeto de una patente o de una solicitud de patente en trámite sea usada o explotada de manera industrial o comercial, por una persona de derecho público o privado, o bien sea por una entidad estatal;

- B) Que la invención de una patente en trámite quede abierta a la concesión de una o más licencias obligatorias.

Una licencia obligatoria podrá ser revocada o modificada, revocada por el registro total o parcialmente, a pedido de cualquier persona interesada, si el licenciataria incumpliere las obligaciones que le corresponden, o en el caso de que las circunstancias que dieron lugar al otorgamiento hayan desaparecido y no es posible que vuelvan a ocurrir.

Y podrá ser modificada por el registro, a solicitud de cualquier persona interesada, cuando nuevos hechos o circunstancias lo justifiquen o cuando el titular de la patente hubiere otorgado licencia contractual en condiciones más favorables que las acordadas al licenciataria.

III.IX Anualidades

Para conservar la vigencia de una patente es necesario que se paguen tasas anuales, cada una de estas deberá pagarse antes de cada aniversario de la fecha en que se presentó la solicitud; El primer pago anual se hará antes de que inicie el tercer año desde la fecha de presentación de la solicitud y podrán pagarse dos o más tasas anuales de forma anticipada.

Si la tasa no se llegare a pagar en la fecha estipulada se podrá pagar dentro de los siguientes seis meses, posteriores a la fecha de vencimiento, con el recargo correspondiente, y la patente conservará su vigencia plena; Si alguna de las tasas

no se pagare ni en el periodo de gracia, de pleno derecho se dará la caducidad de la patente.

El recibo que haga constar el pago de las tasas anuales deberá ser presentado al registro, para que se ponga razón y se tome nota del pago, una vez se haya hecho la razón o asiento correspondiente, se devolverá al titular junto a una certificación que acredite dicho pago.

III.X Formas de dejar sin efecto una Patente

Una patente podrá quedar sin validez cuando se agote su vigencia que serán veinte años en el caso de una patente de invención y diez años en el caso de una patente de modelo de utilidad, también por nulidad, cancelación, extinción o renuncia.

La nulidad puede darse si:

- A) El material que desea ser patentado no puede ser patentado.
- B) La invención patentada incumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

La cancelación puede ser en caso de fraude, cuando la patente haya sido otorgada a una persona individual o jurídica sin que esta tenga derecho a la misma.

Puede extinguirse de tres maneras, siendo las siguientes:

- A) Por el vencimiento del plazo, que será veinte años en el caso de las patentes de invenciones y diez años en las patentes de modelos de utilidad.
- B) Por la falta de pago de una anualidad, o en su caso, del recargo por pago extemporáneo de la misma, en estas dos situaciones la extinción será de pleno derecho y se dará a partir del día siguiente a aquel en que venció el plazo correspondiente, o el periodo de gracia si hubiere.

C) Por la renuncia a la patente por parte del titular.

En cualquiera de los tres casos de extinción o en el caso de que un trámite de patente de invención fuere abandonado, pasará a ser de dominio público automáticamente.

Y por último puede darse la renuncia por parte del titular de la patente en cualquier tiempo a una o a varias reivindicaciones de la patente, o a la totalidad de la patente, por medio de escrito con firma legalizada por notario y presentado ante el registro, esta surtirá efectos a partir de la fecha de su presentación.

La renuncia se notificará a cualquier persona que tuviese inscrito el su favor algún derecho de garantía o una restricción de dominio con relación a la patente, en dicho caso el registrador no podrá admitir o aprobar la renuncia, sino hasta después de que conste fehacientemente el consentimiento de esos terceros que podrían verse afectados.

La renuncia a una o más reivindicaciones no provoca la extinción de la patente, sino solo la del derecho del titular a la materia objeto de esa o esas reivindicaciones.

III.XI Resolución de controversias a través de la mediación y el arbitraje, en lugar del juicio oral.

Atendiendo a lo regulado por el artículo 182 de la ley de propiedad industrial, los problemas que surjan respecto a los derechos que esa ley contiene serán tramitados por medio de juicio oral, pero también existe la posibilidad de utilizar métodos alternativos de resolución de controversias, como la conciliación y el arbitraje.

Los asuntos que se han dado han sido resueltos por medio de Juicio oral, no han tenido prioridad alguna, es por ello que utilizar algún método alternativo de resolución de controversias sería una opción más favorable para quienes desean resolver los conflictos más rápido.

La OMPI tiene un centro de arbitraje y mediación que está en funciones desde 1994, el cual ofrece procedimientos especializados para prevenir y solucionar controversias que puedan darse en los derechos de propiedad industrial, a pesar de la existencia de este centro la mayoría de los problemas en nuestro país, aun son llevados por la vía judicial.

Algunos beneficios de utilizar este centro serían:

- A) Resulta ser más económico porque no llevaría tanto tiempo, y los beneficios del asunto que este en controversia podrían detener o afectar la producción y por consiguiente las ganancias en la empresa.
- B) La rapidez y efectividad con la que se dé una solución será mucho mejor a los resultados de un juicio oral.
- C) Habrá neutralidad y flexibilidad, los árbitros por ser completos desconocidos actuarán sin el interés de beneficiar a alguna de las partes, y serán flexibles al escuchar las diferentes posturas, buscando la solución más viable dependiendo el ambiente en donde se haya dado el conflicto.
- D) El resolverlo de esta manera se conservará la confidencialidad con la que se tratan algunos derechos dentro de la empresa, si lo pactan las partes, esta sería la mejor manera para solucionar conflictos relacionados a secretos empresariales o la reputación de algunas empresas.
- E) Los árbitros son idóneos y expertos en los temas de propiedad industrial, por lo tanto, la solución será más favorable para la empresa.

Existen también desventajas de solucionar los conflictos de esta manera, algunas de estas podrían ser:

- A) Para que haya mediación o arbitraje ambas partes deben estar de acuerdo en solucionar el conflicto por este medio.
- B) Las soluciones o laudos serán irrevocables, esto quiere decir que una vez las partes hayan aceptado solucionar la controversia por este medio, deberán de obedecer la solución tal y como se haya dado sin que exista una segunda instancia o pueda impugnarse esta solución.
- C) Esta forma de solucionar una controversia no podrá darse cuando el problema se base en el registro de patentes en el país, pues todos los trámites para otorgar o no una patente corresponden con exclusividad al Registro de la Propiedad Industrial, en el caso de nuestro país.

III.XII Razones para Patentar

- 1) Exclusividad de derechos: Esta exclusividad se refiere a que únicamente el o los inventores podrán gozar de los derechos de usar y explotar la invención por un periodo de veinte años a partir de la fecha de presentación de la solicitud de patente.
- 2) Ventaja sobre la competencia: Esto significa que el inventor será el único que podrá hacer uso de la invención y le impedirá a otras personas que utilicen o exploten la invención patentada, reduciendo de esta manera la competencia y adquiriendo una posición de prestigio en el mercado.
- 3) Recuperación de inversiones: Para llegar a conseguir la invención el inventor o la empresa han invertido tiempo y dinero, y al proteger esta con una patente podrán lucrar para recuperar la inversión que han hecho y obtener ganancias por la invención.

- 4) Otorgamiento de licencias o venta del invento: Tal como se expuso anteriormente esta será una de las formas en que el inventor podrá obtener ingresos para la empresa.

- 5) Que pase a dominio popular: Una vez transcurridos los veinte años que son protegidos los inventos por la ley, este será de conocimiento popular y existirá la posibilidad de que otras personas puedan mejorarlo y abaratarlo para que más personas puedan beneficiarse de él.

CAPITULO IV

SECRETO EMPRESARIAL

IV.I Concepto de Secreto

Según Guillermo Cabanellas “Secreto es lo oculto o ignorado. Lo reservado. Reserva. Sigilo. Conocimiento personal, exclusivo, de un medio o procedimiento en cualquiera ciencia o arte. Misterio. Escondrijo existente en una habitación o mueble para guardar cosas de valor o comprometedoras. Antiguamente, despacho de las causas de fe que tramitaba secretamente el tribunal de la Inquisición. Secretaría que se ocupaba de tramitar y custodiar tales procesos.”

La palabra secreto viene del latín “*secretus*” el cual se deriva del verbo “*Secernere*, que quiere decir “por aparte”; Es entonces el secreto algo oculto, aislado de la mayoría de personas, en algunas ocasiones implica una mentira, porque las personas que lo saben para ocultarlo deben negar su conocimiento.

Según la revista de OMPI “El secreto forma parte de las actividades económicas desde hace miles de años. Por ejemplo, el secreto permitió a una región de China beneficiarse hábilmente de siglos de explotación de hilo de gusano de seda, y a una familia de Armenia le brindó una ventaja de cuatrocientos años en la producción de los mejores platillos de orquesta.”

IV. II Clases de secretos

Existen tres clases de secretos:

- 1) El secreto natural o adquirido,
- 2) El secreto prometido o promiso, y
- 3) El secreto confiado o comiso.

El Secreto Natural o Adquirido: Es el secreto que llega a conocimiento de una persona por casualidad, por la industria o cualquier motivo no previsto y se adquiere la obligación moral de callar para no afectar a nadie.

El Secreto Prometido o Promiso: Surge en el momento en el que se promete no divulgar el secreto confiado, o descubierto por casualidad, por confidencialidad o por investigación.

El Secreto Confiado o Comiso: Es aquel que se promete guardar antes de recibir la confidencia de lo que se oculta, puede ser profesional o confidencial; Confidencial cuando se ha dicho el secreto a quien puede aconsejar o proporcionar ayuda, y Profesional, cuando quien recibe el secreto puede proporcionar consejos acorde a su profesión.

Y en el ámbito de propiedad industrial existen autores que clasifican el secreto de tres maneras:

- 1) Secreto comercial;
- 2) Secreto industrial; y
- 3) Secreto empresarial

El secreto comercial es cualquier tipo de información que contenga algo que haga sobresalir a la empresa y que la competencia quisiera conocer, y que si llegan a conocerse pueden afectar a la empresa, según la OMPI “El secreto comercial es un régimen jurídico que protege las relaciones de confianza. Antes de la era industrial, los artesanos innovadores guardaban celosamente sus “trucos del oficio” en los pequeños talleres familiares. Sin embargo, a medida que la industria se trasladó del taller artesanal a la fábrica, surgió la necesidad de un jurídico que obligase a los

empleados a guardar la promesa de confidencialidad respecto de un determinado proceso o pieza de maquinaria secretos.”²³

El secreto comercial es cualquier tipo de información que se maneje dentro de la empresa y que la competencia no puede obtener porque se vería afectada, estos secretos están vinculados directamente con el lado comercial y según el autor Rangel Ortiz citado por Enrique Ángeles Morales pueden ser:

- A) “Lista de clientes,
- B) Lista de proveedores,
- C) Cálculos de precios,
- D) La creación de sistemas de ventas,
- E) La creación de campañas de publicidad,
- F) Las condiciones de pago,
- G) Los precios especiales que los proveedores hacen a una empresa,
- H) Los documentos de cálculo,
- I) Los informes del viajante de una empresa.”²⁴

El secreto industrial es el conocimiento técnico de productos o procesos industriales que tienen un valor competitivo para la empresa por medio de la conservación secreta.

La profesora de derecho Constitucional Marisol Peña cita a Halligan. R. Mark. Quien afirma que “secreto industrial o trade secret. es toda forma o tipo de información financiera, de negocios, científica, técnica, económica o de la ingeniería, que incluya modelos, planos, compilaciones, dispositivos de programas, fórmulas, proyectos, prototipos, métodos, técnicas, procesos, procedimientos,

²³ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), “El secreto comercial: El otro derecho de propiedad intelectual”, http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2013/03/article_0001.html , consulta realizada el 6 de mayo de 2016.

²⁴ Ángeles Morales, Enrique, El secreto Empresarial, Revista Jurídica de Postgrado, México, Pág. 87 <http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/posder/cont/2/cnt/cnt6.pdf>, consulta realizada el 18 de junio de 2016.

programas o códigos, tangibles o intangibles que hayan sido o no almacenados, compilados o físicamente memorizados en forma electrónica, gráfica, fotográfica o escrita, además, de que: a) el propietario haya medidas razonables para conservar esa información en secreto; y b) si la información respectiva, independientemente de su valor económico, potencial o actual, no haya sido generalmente conocida y no esté disponible para pasar al dominio público.”²⁵

Y secreto empresarial es cualquier información o conocimiento que no ha sido divulgado y por lo tanto no es accesible, siempre y cuando esta actividad sea productiva y susceptible de transmitirse a un tercero.

El ministerio de Economía, Fomento y Turismo de Chile indican en su página que “dentro de las categorías que pueden incluirse como secreto empresarial encontramos:

- A) Procesos, técnicas y conocimientos de fabricación;
- B) Recopilaciones de datos, por ejemplo, lista de clientes;
- C) Dibujos y modelos, proyectos, mapas;
- D) Algoritmos, procesos que se aplican en programas informáticos y los propios programas informáticos;
- E) Fórmulas de fabricación de productos;

²⁵ Peña Torres, Marisol, “Protección Constitucional del secreto industrial”, Revista chilena de Derecho, Chile, Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, vol. 28, núm. 2, abril-junio del 2001. Pág. 414, <https://repositorio.uc.cl/bitstream/handle/11534/14909/000334727.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, consulta realizada el 20 de junio de 2016.

- F) Estrategias comerciales, planes de actividades, planes de exportación, planes de comercialización;
- G) Información financiera;
- H) Expedientes relativos al personal;
- I) Manuales;
- J) Ingredientes;
- K) Información sobre actividades de investigación y desarrollo.”²⁶

Según la Revista del Posgrado en Derecho de la UNAM, “los secretos industriales los encontramos en:

- A) procedimientos de fabricación,
- B) procedimientos de reparación,
- C) prácticas de manuales para la puesta en práctica de un producto.”²⁷

La misma revista de derecho Mexicano cita a los autores Baudelio Hernández y al Doctor Gómez Segade, quienes aportan su clasificación de la manera siguiente: “El secreto empresarial, se clasifica en secretos industriales, secretos comerciales y secretos intelectuales.

Los secretos industriales a su vez se clasifican en procesos, insumos y medios, y define al secreto industrial como toda información de aplicación industrial que guarda una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique

²⁶ Ministerio de Economía, Fomento y Turismo del Gobierno de Chile, <http://www.inapi.cl/portal/institucional/600/w3-article-832.html>, consulta realizada el 14 de junio de 2017.

²⁷ Ángeles Morales, Enrique, Ob. Cit, Pág. 87, consulta realizada el 20 de junio de 2016.

obtener y mantener una ventaja competitiva y económica respecto de otras empresas.

Los secretos comerciales son toda información restringida en la comercialización, distribución y venta de los productos industriales o servicios a través de usos sistematizados de medios de difusión y comunicación, además de técnicas, estadísticas, de encuesta y de mercadeo que le signifique a la empresa mantener una ventaja competitiva respecto a otras.

Los secretos intelectuales abarcan tanto el contenido de los secretos industriales como comerciales, a los que se deben sumar las patentes, marcas, modelos industriales y de utilidad, nombres comerciales, denominaciones de origen, derechos de autor, formas de franquicia, trade dress y todos los elementos capaces de transmitir propiedad intelectual”²⁸

Las clasificaciones anteriores hacen alusión a los diversos puntos de vista de cada autor, sin embargo a criterio de la autora de esta tesis, las tres clases de secretos pueden llamados de cualquiera de las tres maneras, pues considera que esencialmente son lo mismo porque todos contienen diversidad de aspectos que al ser reservados o confidenciales los hace secretos, cuando estos secretos son parte de una empresa, se busca la mejor protección para conservarlos íntegros, guardándolos de manera celosa, pues de ellos depende en gran medida el éxito comercial y la ventaja que se tendrá sobre otras empresas o industrias, esta clasificación solo puede darse en la teoría, pues en la práctica no existe división o distinción alguna de los secretos, al final solo es la forma en que se le llama, pero todas se enfocan en guardar la confidencialidad y en mantener de manera oculta todo invento, instrumento, proceso o pieza de alguna máquina que genera nuevos resultados.

²⁸ Ángeles Morales, Enrique, Ob. Cit, Pág. 88, consulta realizada el 20 de junio de 2016.

IV.III Concepto de Secreto Empresarial

El artículo 174 del decreto 57-2000 indica que la ley reconocerá como secreto empresarial la información que tenga un valor comercial por el hecho de que su propietario la mantiene reservada y que:

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

- B) Haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.

El secreto empresarial es aquella información confidencial dentro de la empresa o industria, y que es de conocimiento de los trabajadores, pero que no se puede divulgar porque dejaría en desventaja a la empresa frente a la competencia, es por ello que se da un sistema de protección interna en la empresa que respalda a los dueños de los secretos, para que se conserven.

En muchas ocasiones el éxito de una empresa va a depender del ingenio y la habilidad creadora de los empleados para lograr conseguir productos o servicios que sean innovadores y posicionen a la empresa en un lugar altamente competitivo dentro del mercado, también es importante conservar ese procedimiento con la calidad de secreto, para que la empresa pueda beneficiarse de manera exclusiva de los resultados que se obtengan de la aplicación de secretos.

Los secretos empresariales pueden ser:

- A) Procesos
- B) Secretos de fabricación
- C) Fórmulas
- D) Recetas para la preparación de alimentos y bebidas

- E) Listas de proveedores y clientes
- F) Listas de negocios y
- G) Estrategias de negocios.

Los autores Jaime Aboites y Manuel Soria indican que los secretos industriales, comerciales y de negocios “en muchas áreas tecnológicas las innovaciones han reducido los ciclos de vida de los productos y los procesos por abajo del tiempo requerido para solicitar, obtener y utilizar patentes”²⁹

Así mismo el reglamento de la ley de propiedad industrial en su artículo 86 establece que *“no podrá ser considerada como secreto empresarial aquella información que deba ser divulgada por disposición legal.*

No se considerará que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal:

- A) Aquella información cuya presentación sea requerida por orden de autoridad judicial; y*
- B) Los datos de prueba u otra información que deba ser presentada ante la autoridad competente, con motivo o dentro del procedimiento administrativo que se deba seguir para obtener la autorización para la comercialización o la venta de un producto farmacéutico o agroquímico”.*

Al respecto es importante recordar que el artículo 24 constitucional se refiere a la inviolabilidad de correspondencia, documentos y libros, garantizando de esta manera el derecho a la privacidad de documentos de una persona, dejando en total libertad a la persona de decidir si desea o no compartir esos secretos con terceras personas y la manera en que este lo hará.

²⁹ Aboites A. Jaime y Soria L. Manuel, “Innovación” Propiedad intelectual y estrategias tecnológicas, México, Grupo Editorial Miguel Ángel Porrúa, 1999, pág. 37.

IV.IV Características

Para que pueda considerarse como secreto empresarial es necesario que sea:

- 1) Secreto
- 2) Relevante
- 3) Con valor comercial

Secreto: Es de vital importancia que los conocimientos considerados como secreto empresarial no sean de conocimiento público, y que las personas conocedoras de la materia no puedan acceder a ello fácilmente, para lo cual tiene que tener cierto grado de complejidad y no ser algo notable, y solo unos pocos tendrán acceso a ello.

Al hablar de secreto también se refiere a que únicamente un grupo reducido de personas tendrán acceso a él, y dependerá de la confidencialidad e integridad como persona para que conserve la calidad de “Secreto”.

Relevante: Tiene que ser algo innovador, nuevo, que sea importante, para que pueda llamar la atención de las personas y ser este un elemento necesario para ser reconocido como secreto, con información de interés al cliente.

La relevancia del producto dependerá en gran medida de la capacidad de creación que tengan las personas, teniendo que ser importante en el mercado, revolucionar lo convencional.

Con Valor Comercial: Debe poseer enfoque comercial o empresarial y colocar a la empresa en ventaja ante las demás, además de provocar alta competitividad.
-Debe tener un mercado en el cual pueda generar ganancias, teniendo presente que el fin primordial sigue siendo netamente comercial y por lo tanto lucrativo.

IV.V Know how

El autor Ram Charam, dice que el Know How es “lo que distingue a los líderes de buen desempeño – los que producen resultados – de los demás.”³⁰

Marta de la Fuente dice que el Know How “se define como un conjunto de informaciones técnicas, secretas, sustanciales e identificadas de forma apropiada.” “EL contrato de Know how se caracteriza porque se produce una transferencia de tecnología, de carácter secreta o confidencial, que el receptor se obliga a mantener como tal. El objeto del contrato, en consecuencia, se agota con la comunicación de la información secreta, es irreversible.”³¹

En entonces el Know how el saber hacer algo que mejora y personaliza la técnica de algún procedimiento, proceso o servicio y esto hace que, aunque muchas empresas tengan el conocimiento de cierto producto o servicio no tengan el mismo éxito de quien le ha dado un toque particular y distintivo.

Es importante mencionar que el Know How a pesar de ser un bien inmaterial puede ser aplicable a invenciones patentables e invenciones que no estén sujetas a ser protegidas por una patente, como es el caso del secreto empresarial.

IV.VI Relación entre en Know How y el Secreto Empresarial

Entendiendo el Know how como la forma de saber hacer y el secreto empresarial como algún proceso o procedimiento celosamente guardado por una empresa, se puede deducir que ambos términos son los causantes del éxito en una empresa, por un lado está el proceso o procedimiento secreto, pero para que este tenga éxito, deberá haber una forma especial de llevarlo a cabo, es entonces importante

³⁰ Charan, Ram, “know How, Las ocho habilidades que distinguen a las personas de buen desempeño de las demás”, Bogotá, Editorial Norma, 2007, Pág. 4.

³¹ De la Fuente, Marta y Echarri Alberto, Ob cit, Pág. 141.

mencionar que si se da una fusión de ambos, se lograra una mayor ventaja sobre alguien más que llegue a conocer el secreto, pero no sabrá como ejecutarlo.

IV.VII Información no Divulgada

Se entiende por información no divulgada toda la información creada por personas físicas o jurídicas para que no se divulgue a terceros y que no es de fácil acceso para cualquier persona esto garantiza la imposibilidad de que sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento, o de una manera diferente a la que originalmente fue creada, teniendo que ser secreta y de uso comercial.

Los requisitos para la protección de la información no divulgada son los siguientes:

- 1) Legítimo control
- 2) Valor comercial
- 3) Mantener la información de forma secreta

El artículo 174 bis del decreto 57-2000 establece que para los efectos de esa ley “la información no divulgada o los datos de prueba presentados ante la autoridad competente con el fin de obtener aprobación de mercado para un producto farmacéutico o para un producto químico agrícola, no podrán ser divulgados por la autoridad, excepto con consentimiento escrito previo de la persona que los presentó o para proteger al público. En todo caso, la autoridad aplicará las medidas necesarias y eficaces para evitar el uso comercial desleal de dicha información o datos de prueba y observará la protección que para dichos datos se dispone en la ley.”

El artículo 177 de la misma normativa dice que para que una persona natural o jurídica pueda obtener la aprobación para la comercialización de un nuevo producto farmacéutico o químico agrícola, deberá presentar,.. datos de prueba o información

no divulgada sobre la seguridad y eficacia, no aprobando la explotación a terceros que no hayan sido previamente autorizados por el titular de la información, por un plazo de cinco años para productos farmacéuticos y diez años para productos agroquímicos, desde la fecha de aprobación;

En el caso de la aprobación de comercialización de información no divulgada de otro país deberá presentar la misma prueba, si este ya se encuentra aprobado en otro país y la aprobación de comercialización, será autorizado por el mismo periodo de tiempo, contados a partir de la aprobación en Guatemala, y tampoco se podrá autorizar a terceros sin el consentimiento del titular.- En el caso de que se solicite la divulgación de información de otro país deberá ser dentro de los cinco años siguientes luego de haber obtenido la aprobación en el otro país.

El artículo 177 bis establece las excepciones a la obligación de no divulgar datos de prueba, siendo los siguientes:

- a) “En productos farmacéuticos, cuando sea necesario proteger la seguridad en el uso de los mismos, la vida o la salud o en casos de emergencia nacional declarada.
- b) En productos químicos agrícolas, en casos de emergencia nacional declarada o para proteger la seguridad en el uso de los mismos, la salud o la vida humana, animal o vegetal o medio ambiente.
- c) Cuando el titular de la información no divulgada o datos de prueba o del registro sanitario o fitosanitario que pueda beneficiarse de la protección hubiese dado su consentimiento por escrito con firma legalizada. “

Y como excepción a la protección de información no divulgada el artículo 177 ter indica: “La autoridad competente correspondiente no podrá proteger la información no divulgada o datos de prueba no divulgados en el caso de productos farmacéuticos o químicos agrícolas cuando estos se refieran a nuevos usos o

segundos usos, o a indicaciones de un producto o entidad química o a nuevas combinaciones de entidades químicas aprobadas.”

El artículo 177 quater dice que se entenderá por *“información no divulgada o datos de prueba: información o datos que pueden o no tener, total o parcialmente el carácter de secreto empresarial, según lo estipulado en el decreto 57-2000, y que sirvan para demostrar la seguridad y eficacia de un producto farmacéutico o químico agrícola.”*

El reglamento de la ley en mención en su artículo 87 establece que *“para gozar de la protección de los datos de prueba u otra información que se suministra para obtener la autorización de comercialización de un producto farmacéutico o agroquímico:*

- a) El solicitante deberá indicar expresamente que proporciona la información bajo reserva de confidencialidad;*
- b) El producto cuya aprobación se solicite debe contener un nuevo componente químico o ingrediente activo; y*
- c) La información proporcionada no debe haber sido anteriormente divulgada en cualquier lugar del mundo.*

Asimismo, el solicitante deberá acompañar declaración jurada ante Notario en la que se manifieste respecto a la concurrencia de las condiciones establecidas den los literales precedentes y, asimismo, declare que es legítimo poseedor de los datos por haberlos generado, o bien, que los ha obtenido legítimamente de un tercero.”

La información no divulgada es parte de una clave o una forma secreta de proteger un producto farmacéutico o agroquímico con la cual el autor garantizará que únicamente las personas de su confianza, o a quien el autor autorice tengan acceso a ella.

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) en su artículo 39 hace alusión a ciertas particularidades que deben darse para la protección de la información no divulgada, siendo las siguientes:

- A) Al garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 bis del Convenio de París, el cual se refiere a la competencia desleal.

- B) Las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la información que este legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos, en la medida en que dicha información:
 - a) Sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; y
 - b) Tenga un valor comercial por ser secreta; y
 - c) Haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla.

- C) Los miembros, cuando exijan, como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas, la presentación de datos de prueba u otros no divulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo

considerable, protegerán esos datos contra todo uso comercial desleal. Además, los miembros protegerán esos datos contra toda divulgación, excepto cuando sea necesario para proteger al público, o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial desleal.

IV.VIII Ventajas del Secreto Empresarial

1. Una de las ventajas más importantes es que al no poseer una patente o registro su condición de secreto es ilimitado en relación a un invento que se patentiza por un periodo de veinte años y una vez cumplido ese plazo la información es de conocimiento público, el secreto durará tanto como lo cuiden dentro de la empresa.
2. La protección no genera costos a la empresa, ya que esta protección será promovida por los dueños o superiores jerárquicos dentro de una empresa y la única garantía de no revelarlos que se tiene es la confianza que se tenga dentro de la empresa, también en algunos países se da un contrato de confidencialidad para respaldar a la empresa.
3. Empiezan a surtir efectos desde el momento de su creación y no necesitan esperar la autorización o registro de alguna autoridad o institución.
4. Solo un número reducido de personas tendrán acceso a dicho conocimiento y no existe el riesgo de que alguna autoridad divulgue el contenido del secreto.

IV.IX Desventajas del Secreto Empresarial

1. No existe certeza de que dicho conocimiento no llegue a divulgarse por parte de las personas que tengan acceso a él.

2. La protección que se le da es definitivamente menor a la otorgada por una patente.
3. La protección no elimina la posibilidad de que alguien más descubra el mismo secreto empresarial, sin que hubiere tenido conocimiento directo a la información revelada por quien tenía acceso a esta.
4. Si el secreto es plasmado en algún producto innovador, existirá la posibilidad de que alguien más pueda inspeccionarlo y analizarlo por medio de la ingeniería inversa y descubra el secreto, y lo comience a utilizar.
5. La persona que descubra por alguna circunstancia el secreto podrá patentarlo si desea y legamente contara con la protección que ofrece el Registro de la propiedad industrial para utilizarlo como mejor le parezca.

CAPITULO V

COMPETENCIA DESLEAL Y FORMA DE PROTECCIÓN ACTUAL

V.I Competencia Desleal

V.I.I Competencia Leal

Guillermo Cabanellas expone que competencia “es la capacidad para conocer una autoridad sobre una materia o asunto”³² el termino competencia puede contener diferentes acepciones dependiendo la rama del derecho en que se encuentre.

Olga Benavides citada por María Cojulún expone la diferencia entre competente y competencia como “competente, es la cualificación personal establecida con el fin de afirmar que el individuo es capaz de lograr las metas establecidas para un empleo. Y competencia, se ha generalizado en la jerga organizacional como un término que puede asociarse e interpretarse con los varios significados.

- a) Relación con la competición o rivalidad entre compañías o productos;
- b) Usualmente se asocia con especificidad de la delegación, tiene una relación directa con él; análisis de cargos, en cuanto determina las responsabilidades delegadas;
- c) Puede estar asociada con la responsabilidad contractual definida con la organización. En cuanto al individuo, este reconoce si una labor es de su competencia o si es competencia de otra instancia o persona;
- d) Puede relacionarse con la autoridad si el termino se utiliza con relación a otro sujeto o con un nivel de cargo.”³³

³² Cabanellas, Guillermo, Ob. Cit. Tomo V, Pág. 84.

³³ Cojulún Cifuentes, María de los Ángeles, “Competencias Laborales como base para la selección de personal”, Quetzaltenango, 2011, Tesis de Licenciatura en Psicología Industrial/Organizacional, Universidad Rafael Landívar, Pág. 12

La competencia en el ámbito en que será utilizada en este capítulo tiende a ser la habilidad o capacidad de ejercer la práctica de un conocimiento de manera honesta y legal.

El código Penal en sus artículos 340 y 341 hacen referencia a los monopolios, y las sanciones que se impondrán a quienes, con propósitos ilícitos, realizaren actos que perjudiquen a la economía nacional, dicha situación va en contra de la libertad de industria, comercio y trabajo que establece la constitución en el artículo 43 y por ende implica también la libertad de competencia.

V.I.II Competencia Desleal

El decreto 57-2000 establece en el artículo 172 que se considera *“desleal todo acto que sea contrario a los usos y prácticas honestas del comercio realizado en toda la actividad comercial e industrial. Para que exista un acto de competencia desleal, no es necesario que quien lo realice tenga la calidad de comerciante, ni que haya una relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo del acto.”*

El código de comercio también regula la competencia desleal en el artículo 362 al decir que es *“todo acto o hecho contrario a la buena fe comercial o al normal y honrado desenvolvimiento de las actividades mercantiles, se considerará de competencia desleal y, por lo tanto, injusto y prohibido.”* Y en el artículo 363 detalla una lista de actos considerados como desleales

La competencia desleal será todo acto mercantil que vaya en contra de la competencia de buena fe, a través de prácticas que imiten, alteren o engañen a los clientes de manera en que estos sean desviados para la empresa que actúa de mala fe.

Es importante mencionar que no es necesario que para que haya competencia desleal quien tenga mala fe sea comerciante, ni que hay competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo.

En caso de contradicción entre las disposiciones del decreto y el código de comercio o cualquier otra ley prevalecerá la Ley de propiedad industrial en casos de competencia desleal en materia de propiedad industrial.

V. II Antecedentes de protección en Guatemala

Los primeros antecedentes por los que Guatemala inicio a regular la propiedad Intelectual fueron el Convenio de Paris y el Arreglo de Madrid y comienzan a regularse actividades comerciales específicas, debido a la presión internacional de poder continuar con el desarrollo económico para el país abriendo años más tarde sus puertas al comercio internacional, y por ende era necesario contar con legislación específica.

Posteriormente en el año 2000 se emite el Decreto 57-2000 que es la Ley de Propiedad Industrial, debido a la necesidad que tenía el país de poder tener en un solo cuerpo legal una compilación de todas disposiciones acerca de las marcas, el procedimiento de registro, la vigencia, renovación y modificación de registro, los derechos, limitaciones y obligaciones, las invenciones, los modelos de utilidad, diseños industriales y las patentes, regulando también las acciones que deberán tomarse en caso de competencia desleal, y otras maneras de violar los derechos de propiedad intelectual, para proteger estos derechos.

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

indicaciones geográficas y denominaciones de origen y los mecanismos de represión a los actos de competencia desleal.”

También hace saber que ese decreto cumple con la obligación adquirida como miembro de la Organización mundial del Comercio que tiene por objeto que la legislación proteja lo contemplado en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, debido a que el Convenio Centroamericano para la protección de la Propiedad Industrial y la Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad, Dibujos y Diseños Industriales, no se encuentran acopladas a los cambios que han surgido como parte del comercio, del desarrollo industrial y de las nuevas tecnologías.

V.III Regulación legal

V.III.I Protección Constitucional

La carta Magna en el artículo 42 regula la Libertad de industria, comercio y trabajo, indicando textualmente: *“Se reconoce la libertad de industria, de comercio y de trabajo, salvo las limitaciones que por motivos sociales o de interés nacional, impongan las leyes”*, y en el artículo 63 regula el derecho a la expresión creadora, *“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”*.

Si bien es cierto estos artículos no protegen de manera directa al secreto empresarial, pero si respaldan al creador o conocedor del secreto y su aplicación a la industria para la superación económica de esta, y se puede entender al secreto empresarial como expresión creadora, tomando como expresión creadora toda forma de materializar o exponer alguna idea o pensamiento, o la aptitud de materializar pensamientos enfocados en crear o mejorar en este caso la empresa.

V.III.II Protección en el ámbito Laboral

El Código de Trabajo en su artículo 63 establece como parte de las obligaciones de los trabajadores, *“además de las contenidas en otros artículos de ese código, en sus reglamentos, y en las leyes de previsión social, son obligaciones de los trabajadores, dentro de otras el inciso g) Guardar los secretos técnicos, comerciales o de fabricación de los productos a cuya elaboración concurren directa o indirectamente, con tanta más fidelidad cuanto más alto sea el cargo del trabajador o la responsabilidad que tenga de guardarlos por razón de la ocupación que desempeña, así como los asuntos administrativos reservados, cuya divulgación pueda causar perjuicio a la empresa.”*

El código de trabajo establece que la revelación de los secretos que son mencionados por el artículo 63 por parte de los trabajadores, faculta al patrono a dar por terminado el contrato de trabajo, siendo esta una causa justa de terminar el contrato de trabajo sin tener responsabilidades.

V.III.III Protección Penal

El artículo 206 del decreto 57-2000 regula el ejercicio de la acción penal indicando que *“corresponde al Ministerio Público el ejercicio de la acción penal en contra de los responsables de los delitos y faltas tipificados en materia de propiedad industrial en el código penal y otras leyes. El titular o licenciatario de los derechos infringidos podrá provocar la persecución penal denunciando la violación de tales derechos o adherirse a la ya iniciada por el Ministerio Público, entidad que estará obligada a actuar directa e inmediatamente en contra de los responsables. Podrá también instar la persecución penal cualquier asociación u organización representativa de algún sector de la producción o de los consumidores.”*

Será entonces el MP como institución auxiliar de la administración pública la encargada de llevar los procesos de oficio o a solicitud de parte.

El título VI de los delitos contra el patrimonio del código Penal en su capítulo VII de los delitos contra el derecho de autor, la propiedad industrial y delitos informáticos, específicamente en el artículo 275 se refiere a la violación a los derechos de propiedad industrial diciendo que *“Sin perjuicio de las responsabilidades civiles correspondientes, será sancionado con prisión de uno a seis años y una multa de cincuenta mil a setecientos cincuenta mil quetzales quien, sin el consentimiento del titular de los derechos, realice, cualquiera acción en contra de la propiedad industrial, específicamente...”*

h) Use o aproveche el secreto comercial de otra persona, y todo acto de comercialización, divulgación o adquisición indebida de dichos secretos.

i) Revele a un tercero un secreto comercial que conozca con motivo de su trabajo, puesto, cargo, desempeño, de su profesión, relación de negocios o en virtud del otorgamiento de una licencia para su uso, tras haber sido advertido sobre la confidencialidad de dicha información,

j) Obtenga, por el medio que fuere, un secreto comercial sin la autorización de la persona que lo tiene, o su usuario autorizado.”

El artículo 385 al referirse a la competencia desleal dice que quien realizare un acto calificado como competencia desleal, según lo establecido en la ley, será sancionado con multa de cincuenta mil a cien mil quetzales.

La responsabilidad principal de conservar el secreto es del poseedor de este, o del dueño de alguna empresa o industria que tenga una licencia de este secreto, sin embargo, el Estado a través del ordenamiento penal también posee sanciones aplicables a quien fuere el responsable de la revelación de los secretos, por ejemplo, todo empleado o funcionario público que con motivo de su empleo o cargo tuviere acceso a la información protegida como secreta o no divulgada.

V.III.IV Regulación en la Ley de Propiedad Industrial

La Ley de Propiedad Industrial en su artículo 173 al establecer los actos de Competencia Desleal en Materia de Propiedad Industrial regula en el inciso “g) *El uso no autorizado de un secreto empresarial ajeno, así como cualquier acto de comercialización, promoción, divulgación o adquisición indebida de tales secretos;*”

La misma ley en su artículo 175 regula los Actos desleales Relativos a Secretos Empresariales: “Constituyen actos de competencia desleal en materia de secretos empresariales, entre otros, los siguientes:

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

El artículo 176 hace alusión a los Medios Desleales: *“Un secreto empresarial se considerará adquirido deslealmente cuando la adquisición resultará, entre otros, del incumplimiento de un contrato u otra obligación, del abuso de confianza, del soborno, de la infidencia, del incumplimiento de un deber de lealtad o la instigación a realizar cualquiera de estos actos.”*

V.III.V Protección a nivel internacional

Como se mencionó en el capítulo anterior el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio en su artículo 39 regulan la protección a la información no divulgada.

El convenio de París para la protección de la propiedad industrial establece en su artículo 10 bis la regulación de la competencia desleal, indicando que constituye un acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.

Y deberán prohibirse:

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

V.IV Acciones procesales en caso de Competencia desleal

V.IV.I Principios

Al igual que todo proceso judicial los principios que deben observarse son:

1. El derecho de propiedad industrial es una rama del derecho privado, sin embargo, la obligación del Estado será tutelar y proteger dichos derechos.
2. El Estado velará por la correcta protección de estos derechos en las leyes y por acciones que tengan como finalidad prevenir las infracciones.

V.IV.II Legitimación

Tendrá legitimación el licenciatario exclusivo para promover las acciones judiciales establecidas en la ley, para la protección de los derechos.

El artículo 179 del decreto 57-2000 establece que *“si el contrato de licencia no autoriza al licenciatario para actuar judicialmente, este podrá iniciar las acciones respectivas si comprueba haber requerido al titular del derecho que las ejerciera y que han transcurrido más de dos meses, contados a partir de la fecha del requerimiento, sin que se hubiesen promovido. No obstante, antes de transcurrir ese plazo el licenciatario podrá solicitar y obtener las providencias precautorias establecidas en esta ley.”*

Y *“en caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá promover la acción con motivo de una infracción sin que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo o pacto en contrario.”* Tal como lo establece el artículo 180 de la ley en mención.

La legitimación activa para proceder e iniciar una acción contra algún acto de competencia desleal corresponde a la persona que se considere afectada, o cualquier asociación u organización representativa de algún sector profesional,

empresarial o de los consumidores cuando resulten afectados los intereses de sus miembros, quienes podrán solicitar a la autoridad competente la constatación y declaración del carácter ilícito del supuesto acto que consideran desleal.

Podrán hacer esta petición cualquiera de las personas individuales o jurídicas antes mencionadas sin que necesariamente sean los titulares del derecho protegido, el demandante solo tendrá que probar la existencia de un acto de competencia desleal por parte del demandado.

V.IV.III Caducidad

La acción por competencia desleal caducará a los dos años después de que el titular del derecho tuviere conocimiento del acto de competencia desleal, o a los cinco años contados a partir de que se cometió por última vez el acto, aplicándose el plazo que se venza más tarde, según lo establece el artículo 205 del decreto 572000.

V.IV.IV Competencia

Son competentes para conocer de las acciones civiles o mercantiles promovidas por derechos de propiedad industrial los juzgados del ramo civil, salvo que se hayan establecido juzgados con competencia especial.

El artículo 182 del decreto 57-2000 establece que *“los procesos civiles o mercantiles que se promuevan en ejercicio de las acciones reguladas por esta ley se tramitarán de acuerdo con el procedimiento del juicio oral, establecido en el Libro segundo, título II, Capítulos I y II del Código Procesal Civil y Mercantil. No obstante, lo dispuesto en este artículo y cualquier otra disposición contenida en la presente ley, que dé lugar a acciones civiles o mercantiles, los interesados también podrán utilizar métodos alternativos de resolución de controversias, tales como la conciliación y el arbitraje.”*

La opción que da la ley anteriormente citada respecto a resolver los asuntos que generen conflicto por medio de arbitraje es más viable, toda vez que se podrán designar árbitros especializados en la materia y que como parte de su especialización puedan emitir una decisión más apegada al problema por encontrarse inmersos en los usos y costumbres que son calificados como legales dentro de la competencia, que la sentencia que pueda dar un juez en el juicio oral.

V.IV.V Medidas Cautelares

El diccionario jurídico de Manuel Ossorio establece que las medidas cautelares son “las dictadas mediante providencias judiciales, con el fin de asegurar que cierto derecho podrá ser hecho efectivo en el caso de un litigio en el que se reconozca la existencia y legitimidad de tal derecho. Las medidas cautelares no implican una sentencia respecto de la existencia de un derecho, pero si la adopción de medidas judiciales tendentes a hacer efectivo el derecho que eventualmente sea reconocido”³⁴

Estas medidas judiciales son acciones civiles adoptadas con la finalidad de evitar que se altere o modifique el estado de las cosas, en este caso sería todo el material que tenga relación con la propiedad industrial.

El artículo 187 del decreto 57-2000 dice que el juez ordenará, según el caso, las providencias que prudentemente tiendan a la protección del derecho del querellante o peticionario, tales como:

- a) La cesación inmediata del uso, aplicación, colocación y comercialización de los productos infractores y de las acciones desleales;

³⁴ Ossorio, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Guatemala, 1era. Edición Electrónica, Pág. 590

- b) El comiso de los productos infractores, incluyendo los envases, empaques, envolturas, etiquetas, material impreso o de publicidad, maquinaria y otros materiales que sean el resultado de la infracción o se hayan empleado para cometerla, y los medio empleados para cometer la infracción;
- c) La prohibición de la importación de los productos, materiales o medios referidos anteriormente;
- d) La confiscación y traslado a los depósitos judiciales de los productos, materiales o medios antes referidos.
- e) Las medidas necesarias para evitar que la infracción o los actos de competencia desleal continúen o se repitan, incluida la destrucción de los productos, materiales o medios referidos con antelación;
- f) La anotación de la demanda en la inscripción cuya nulidad o anulación se pretende; y
- g) La suspensión de los registros o licencias sanitarias o de otra naturaleza, que resulten necesarios para el ingreso, distribución, venta o comercialización de los productos infractores. “

El procedimiento de las medidas cautelares se encuentra establecido en la misma legislación, e indica que “quien inicie o pretenda iniciar una acción relativa a derechos de propiedad industrial o con motivo de la comisión de actos de competencia desleal de conformidad con lo establecido en la misma ley, podrá pedir al juez competente que ordene la providencia cautelar que estime conveniente, con el objeto de proteger sus derechos, impedir o prevenir la comisión de una infracción, evitar sus consecuencias y obtener o conservar pruebas. En la misma resolución en la que decreta las medidas solicitadas, el juez podrá requerir al solicitante que,

previamente a su ejecución, pague fianza u otra garantía razonable para proteger a la parte afectada por la medida y a la propia autoridad y para impedir abusos.”

Las providencias también podrán pedirse posterior a la presentación del memorial de demanda; Cuando esta no se solicita previamente, sino con la demanda o posterior a la presentación de la demanda no será necesario constituir ninguna garantía.

Posteriormente el juez deberá ordenar y ejecutar las medidas que le solicitasen dentro del plazo improrrogable de dos días, siempre que el solicitante o peticionario hubiere acompañado pruebas de la titularidad del derecho que se infringió y la evidencia con la que se cuente razonablemente, que permita la presunción de la infracción o la inminencia de ésta.

Cuando sea necesaria la garantía, el plazo de cuarenta y ocho horas será contado a partir de la presentación de la fianza o garantía requerida.

Cuando la providencia cautelar se ordene pertinente en el caso de una patente de invención, se supondrá que la patente es válida.

Todas las providencias cautelares serán tramitadas y ejecutadas sin notificación, ni será necesaria la intervención de la parte demandada, pero si deberán notificarle a esta en el momento de la ejecución o inmediatamente después de ello.

Los tribunales deberán garantizar que la solicitud de providencias cautelares se mantenga en reserva.

Si las providencias se ordenan antes de iniciar la acción, las mismas quedarán sin efecto, si quien las obtuvo no presenta la demanda correspondiente dentro de un plazo de quince días, contados desde la fecha en que se hayan ejecutado las medidas.

CAPITULO VI

VI.I Análisis de la viabilidad de poder patentar el Secreto Empresarial

Retomando los requisitos para que un invento sea patentable, se puede observar que si bien es cierto un secreto empresarial puede poseer nivel inventivo, puede que este no sea lo suficientemente interesante para ser protegido por una patente, ya que en algunos casos pueden ser formulas, además este secreto empresarial podrá ser novedoso, más no al nivel que se requiere para que sea susceptible a nivel industrial.

Al obtener una patente del secreto, este solo tendría una validez de veinte años como es el caso de la materia patentable, además, el proteger a un secreto empresarial implicaría costos para la empresa, tanto en la inscripción, como en la conservación de este, pues se tendría que pagar la anualidad para que la patente tuviera validez, y si no se hiciera este pago, la patente quedaría anulada y la información pasaría a ser de conocimiento público y cualquiera podría beneficiarse de él, al igual que una vez cumplido el tiempo de protección.

Es importante que todo invento patentable tienda a mejorar la calidad de vida de la humanidad, y por lo general son los países industrializados los que tienen acceso a dichos inventos primero, porque tienen la capacidad económica y en los países en vías de desarrollo esto puede demorarse, porque existen una serie de necesidades principales que cubrir, antes de poder adquirir productos o servicios que por ser nuevos tienen precios elevados, una vez transcurridos los veinte años de protección cuando la información pase a ser de conocimiento público, otras empresas tomaran el invento y buscaran mejorarlo y disminuir su costo, para que este pueda ser beneficiarse de él al adquirirlo, el secreto empresarial es un invento que beneficia más al empresario y busca obtener el éxito comercial de la empresa y no tiene como finalidad directa el bienestar de la humanidad.

La revelación de un secreto empresarial brindaría la oportunidad a otras empresas de mejorar dicho secreto para beneficio propio y así posicionarse en un mejor lugar

que la empresa que tuvo inicialmente el secreto, y esto no beneficiaría en ninguna forma a la humanidad.

Es importante resaltar que los inventos patentables abarcan diferentes necesidades humanitarias, como la energía, la higiene, la educación, la nutrición, la medicina, y todas están enfocadas en mejorar las condiciones de vida, y los secretos empresariales no pueden abarcar todas las categorías, pues una empresa que tenga como objetivo mejorar la nutrición, no podrá tener secretos que solo ayuden a las personas con mayor capacidad económica, pues quienes necesitan de una buena nutrición son los países pobres, y esto iría en contra de los derechos humanos de estos sectores.

El ánimo de lucro está presente en las patentes, y los inventos al ser patentados buscan recuperar la inversión que han hecho para conseguirlos y poder afianzarse de ganancias por el descubrimiento de estos, al vender, u otorgar licencias del invento y un secreto empresarial busca beneficiar a la empresa, generando ganancias a través de la aplicación de estos secretos, pero únicamente dentro de la empresa, evitando que estos conocimientos lleguen a la competencia, y así tener una exclusividad de un bien o servicio que puede ayudarlos a crecer como empresa.

A diferencia de los inventos patentables, un secreto empresarial busca no ser conocido por todos, y esto sucedería si llegase a ser patentado, una vez cumplidos los veinte años que se protege por la ley, se estaría obligado a exponer el secreto y que cualquier persona puede beneficiarse por el cómo mejor le parezca, y la empresa al tener secretos empresariales puede beneficiarse por tiempo indefinido, siempre que estos no hayan sido descubiertos por alguien más, y no solo por los veinte años.

Los convenios internacionales no regulan que un secreto empresarial pueda ser objeto de patentarse, porque como su nombre lo indica son secretos, al igual que nuestra legislación en donde simplemente se tiene un concepto y se indica que estos podrán ser protegidos por la esfera de la competencia desleal.

Los mecanismos de defensa que se utilizan para la protección de los secretos empresariales deberán ser creados por el empresario, quien es el interesado y desfavorecido si llegasen a ser públicos, el Estado no tiene intervención en la protección o resguardo de los secretos empresariales, únicamente protegerá los derechos de las empresas si estos llegasen a ser vulnerados y podrá actuar e intervenir en casos de competencia desleal.

Como resultado de la profunda investigación realizada al secreto empresarial, se logra observar que es imposible que este sea protegido por una patente, ya que si se llegará a patentar el secreto empresarial, este tendría que ser expuesto en alguna de las etapas que lleva implícito el registro, situación que podría perjudicar al dueño del secreto, si esta información llegase a ser divulgada por las autoridades encargadas de protegerlo y tal como se expuso en todas las situaciones anteriormente mencionadas, sería más una desventaja para el empresario que el beneficio que se pueda llegar a obtener.

CONCLUSIONES

- 1.- Las patentes son otorgadas a las invenciones que posean nivel inventivo, es decir toda la información o conocimientos técnicos que después de experimentos e investigaciones han podido materializar la idea del inventor, que sean novedosas para que sean útiles, diferentes y que una persona experta en la materia no haya podido descubrirlas y que tengan aplicación industrial, que significa que esos conocimientos darán un nuevo enfoque o implicaran avances en la tecnología y la ciencia, ayudando a la humanidad.
- 2.- El otorgamiento de patentes incentivan a las personas a querer descubrir o inventar nuevas cosas que puedan ser útiles.
- 3.- Las patentes también benefician al inventor, pues le conceden una protección por veinte años para que pueda explotar y utilizar su invento como mejor le parezca, o puede conceder licencias a alguien más para que pueda hacerlo por él, transcurrido ese tiempo el invento pasa a ser de dominio popular, y cualquiera podrá modificarlo o mejorarlo y por lo general debido a la competencia en el mercado, su precio disminuirá.
- 4.- Uno de los principales objetos de la patente es que la invención sea de beneficio para la humanidad y esto se dará en la mayoría de los casos, posterior a que hayan transcurrido los veinte años que es protegida por la ley, cuando sea de conocimiento público y alguien más modifique el invento inicial con la finalidad de abaratarlo y permitir que sea accesible a todos.
- 5.- La finalidad del secreto empresarial es beneficiar a quienes lo conozcan sin que esta información llegue a conocimiento del público en general, es por ello que es de vital importancia que esa información se conserve con confidencialidad dentro de la empresa, y si se llegase a divulgar esta información se podría incurrir en una causa de despido justificado y puede darse la acusación a quien lo revelare por la comisión de un delito.

6.- El secreto empresarial se protege a través de la competencia desleal y esta se encuentra regulada en la legislación nacional y en el convenio de Paris y en los tratados ADPIC.

7.- Es importante destacar que, conociendo la finalidad de una patente, no coincide con el objetivo del secreto empresarial, no se podría otorgar una patente a un secreto empresarial, porque después de los veinte años de protección pasaría a ser de conocimiento público y dejaría de producir beneficios y ventajas al inventor, mientras que, si el secreto se guarda de manera confidencial, puede conservarse a perpetuidad.

8.- El secreto empresarial no tiene muchas veces nivel inventivo suficiente o no es novedoso para poder patentarse.

9.- El secreto empresarial es responsabilidad de la empresa, y el Estado no puede intervenir para que estos no sean revelados, únicamente podrá actuar si se llegase a dar algún acto de competencia desleal, regulado en el ordenamiento nacional o convenio o tratado internacional del cual el país fuere parte.

10.- Después de hacer el análisis respectivo, se logra determinar que es imposible patentar el secreto empresarial, por todos los puntos anteriormente expuestos.

RECOMENDACIONES

- 1.- Que se creen reglamentos internos de trabajo que sean eficaces y eficientes para la protección de los secretos empresariales por parte de la empresa o industria que los posea para evitar la divulgación.
- 2.- Las empresas deben fortalecer la seguridad de sus secretos empresariales, estableciendo cláusulas en los contratos en las cuales se restrinja la divulgación de cierta información a las personas, evitando así que estos lleguen a ser de conocimiento de muchos empleados resguardando la cantidad de empleados que tendrán acceso a información confidencial, y motivar en ellos los valores que se manejan en la empresa para evitar la divulgación lo cual acarrea detrimento en su economía.
- 3.- Cuando surja alguna controversia en materia de derechos de propiedad industrial deberían de considerar utilizar la mediación o el arbitraje para la solución de este, y ahorrarse el tiempo que tarda la jurisdicción común.
- 4.- Impulsar legislación que haga más fácil su protección y sea más severa en sancionar al que violente un secreto empresarial.

REFERENCIAS CONSULTADAS

Bibliográficas:

1. Aboites A. Jaime y Soria L. Manuel, "Innovación" Propiedad intelectual y estrategias tecnológicas, México, Grupo Editorial Miguel Ángel Porrúa, 1999.
2. Cabanellas Guillermo, Diccionario Enciclopédico de derecho usual, Buenos Aires, Editorial Heliasta, 2008, 30º edición.
3. Canaval Palacios, Juan Pablo, Manual de Propiedad Intelectual, Bogotá, Editorial Universidad del Rosario, 2008.
4. Charan, Ram, "know How, Las ocho habilidades que distinguen a las personas de buen desempeño de las demás", Bogotá, Editorial Norma, 2007.
5. De la Fuente, Marta y Echarri, Alberto, Modelos de contratos internacionales, Editorial Fundación CONFEMETAL., 1999.
6. Monroy Cabra, Marco Gerardo, Introducción al derecho, Bogotá, Editorial Temis, 1975.
7. Mouchet, Carlos, Los derechos de los Autores e Intérpretes de Obras Literarias, Argentina, Ediciones Abeledo Perrot, 1996.

Referencias Normativas:

1. Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)
2. Código de Comercio, Decreto número 2-70 del Congreso de la República de Guatemala.

3. Código de Trabajo Decreto número 1441 del Congreso de la República de Guatemala.
4. Código Penal, Decreto número 17-73 del Congreso de la República de Guatemala.
5. Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley número 107
6. Constitución Política de la República de Guatemala
7. Convenio de París para la protección de la propiedad intelectual
8. Ley de Propiedad Industrial, Decreto número 57-2000, del Congreso de la República de Guatemala.
9. Patent Cooperation Treatment, que significa Tratado de Cooperación en materia de Patentes, (PCT)

Referencias Electrónicas:

1. Cauqui, Arturo, La propiedad industrial en España, Editorial Revista de Derecho Privado, Editoriales de derecho reunidas, <http://www.tribunalmmm.gob.mx/jam/articulos/delitocontra/signos.htm#15>, consulta realizada el 09 de junio de 2017
2. Enciclopedia Jurídica, <http://www.encyclopediajuridica.biz14.com/d/propiedad-intelectual/propiedad-intelectual.htm>, consulta realizada el 20 de abril de 2016.
3. Ministerio de Economía, Fomento y Turismo del Gobierno de Chile, <http://www.inapi.cl/portal/institucional/600/w3-article-832.html>, consulta realizada el 14 de junio de 2017.

4. OMPI, <http://www.wipo.int/portal/en/index.html>, consultas realizadas en diversas fechas.
5. Organización Mundial del Comercio, https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/intel2_s.htm#top, consulta realizada el 10 de junio de 2017.
6. Ossorio, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Guatemala, https://conf.unog.ch/tradfrweb/Traduction/Traduction_docs%20generaux/Diccionario%20de%20Ciencias%20Juridicas%20Politicasy%20Sociales%20-%20Manuel%20Ossorio.pdf, 1era. Edición Electrónica, consultas realizadas en diversas fechas.
7. Unión Internacional para la protección de las obtenciones vegetales (UPOV), http://www.upov.int/about/es/upov_system.html, consulta realizada el 11 de junio de 2017.
8. World Intellectual Property Organization, www.wipo.org, consulta realizada el 08 de mayo de 2015.

Otras Referencias

1. Ángeles Morales, Enrique, El secreto Empresarial, Revista Jurídica de Postgrado, México, <http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/posder/cont/2/cnt/cnt6.pdf>, consulta realizada el 18 de junio de 2016.
2. Cojulún Cifuentes, María de los Ángeles, “Competencias Laborales como base para la selección de personal”, Quetzaltenango, 2011, Tesis de Licenciatura en Psicología Industrial/Organizacional, Universidad Rafael Landívar.
3. Rueda Duarte, Soaira Hypatia, “El tratado de Libre Comercio DR-CAFTA y su vinculación con el registro de la propiedad intelectual en Guatemala”, Guatemala, 2009, Tesis de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

4. Peña Torres, Marisol, "Protección Constitucional del secreto industrial", Revista chilena de Derecho, Chile, Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, abril-junio del 2001, <https://repositorio.uc.cl/bitstream/handle/11534/14909/000334727.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, Fecha de consulta: 20 de junio de 2016.
5. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/utility_models/utility_models.htm, consulta realizada el 10 de junio de 2017.
6. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), "El secreto comercial: El otro derecho de propiedad intelectual", http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2013/03/article_0001.html , consulta realizada el 6 de mayo de 2016.
7. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), ¿Qué es la propiedad intelectual? <http://www.wipo.int/about-ip/es/>, Consulta realizada el 21 de abril de 2016.