

# ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

RESTRICTED

IP/Q/GTM/1  
IP/Q2/GTM/1  
IP/Q3/GTM/1  
IP/Q4/GTM/1

11 de mayo de 2001  
(01-2428)

**Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad  
Intelectual relacionados con el Comercio**

Original: español

## EXAMEN DE LA LEGISLACIÓN

### GUATEMALA<sup>1</sup>

En el presente documento se reproduce la declaración introductoria planteada por la delegación de Guatemala, las preguntas que le fueron formuladas y las correspondientes respuestas con motivo del examen de la legislación que se llevó a cabo en la reunión del Consejo celebrada los días 27 al 30 de noviembre de 2000.<sup>2</sup>

#### I. DECLARACIÓN INTRODUCTORIA

Para el Gobierno de la República de Guatemala, la protección de los derechos de propiedad intelectual reviste suma importancia y, precisamente, nuestra presencia en esta reunión obedece a ello y a la oportunidad que nuestro país tiene para ratificar a todos los Miembros de la OMC el firme propósito de continuar realizando nuestros mejores esfuerzos, para garantizar el cumplimiento y debida observancia a todos los compromisos que en esta materia hemos asumido, lo que queda evidenciado con los esfuerzos de adaptación legal que se han realizado, no obstante que somos un país en desarrollo, que hace solamente cuatro años superamos un conflicto bélico interno que duro más de tres décadas.

Guatemala es un país de contrastes. Sus habitantes conviven en una nación de carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe; ha tenido hermosas y dignas épocas desde el inicio de la milenaria cultura maya hasta nuestros tiempos. Su nombre ha sido conocido por su ciencia, sus obras, su arte, su cultura y por sus hombres y mujeres ilustres y humildes, honrados y de paz, al grado que célebres guatemaltecos han recibido el Premio Nobel de Literatura y el Premio Nobel de la Paz. Sin embargo, también hubo tiempos de conflicto que dificultaron la convivencia pacífica y la aceleración del desarrollo económico del país.

Para nuestra satisfacción, ese conflicto que le robó la sonrisa a nuestro pueblo terminó el 29 de diciembre de 1996 con la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera. Desde entonces es satisfactorio para los guatemaltecos hablar del fin de los tiempos de guerra, pues la sabiduría que nació de ese dolor, está guiando a nuestra nación por el todavía largo camino de la construcción de una paz real y de un proceso de desarrollo económico y social, lo cual promete una democracia estable, el fortalecimiento del Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos, el imperio de la justicia y el bienestar económico para toda la población, en lo cual los guatemaltecos nos encontramos comprometidos.

<sup>1</sup> Por lo que respecta a las leyes y reglamentos pertinentes a la esfera objeto de examen y notificados por Guatemala en virtud del párrafo 2 del artículo 63 del Acuerdo, se hace referencia a los documentos IP/N/1/GTM/1; IP/N/1/GTM/C/1/Rev.1; IP/N/1/GTM/I/1/Rev.1 e IP/N/6/GTM/1.

<sup>2</sup> El acta de la reunión se distribuyó en el documento IP/C/M/29.

Efectivamente, nuestra nación continúa haciendo frente al desafío de construir una nueva sociedad, lo cual ha requerido realizar sustanciales y profundos cambios en el sistema político, jurídico y económico. En ese contexto, el respeto y la promoción de los derechos humanos, entre los cuales se encuentra los derechos de autor y de inventor, garantizados por la Constitución Política de la República de Guatemala, sigue siendo la primera prioridad en la agenda nacional. Por esa razón la protección de los derechos de propiedad intelectual ha recibido la atención del actual Gobierno, lo cual se manifiesta en que a partir del primero de noviembre de este año ha cobrado plena vigencia un conjunto de disposiciones legales que responde plenamente a las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC.

Antes de referirme a las principales características del nuevo régimen jurídico de propiedad intelectual, deseo expresar que el tratamiento legal de estos derechos encuentra antecedentes en nuestra historia desde el siglo XIX. Tradicionalmente Guatemala ha sido país signatario de la mayoría de acuerdos y convenios sobre Derecho de Autor y Propiedad Industrial que han sido concertados en el continente americano y en el ámbito regional con los hermanos países centroamericanos. Posteriormente, Guatemala pasó a ser parte contratante de la Convención de Roma, del Convenio Fonogramas y del Convenio constitutivo de la OMPI. Durante los últimos años Guatemala fortaleció el marco internacional de protección a estos derechos al pasar a ser Miembro de la OMC, de la Convención de Berna y del Convenio de París. En corto plazo se procederá a la aprobación de los llamados nuevos tratados de la OMPI de 1996. Con base en lo anterior, podemos afirmar que nuestro país ha dado señales inequívocas de su firme compromiso en este campo de acción.

Como resultado de este firme compromiso se han puesto en vigencia los dos principales cuerpos normativos sobre la materia:

- La Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, aprobada en 1998 que recientemente ha sido objeto de modificaciones con el propósito de regular en mejor forma dichos derechos; y
- La Ley de Propiedad Industrial, que este mes cobró vigencia.

Este nuevo conjunto de disposiciones ha venido a sustituir la anterior legislación sobre derecho de autor de 1954, la legislación en materia de patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales de 1985, y el convenio regional en materia de marcas y demás signos distintivos suscrito en 1968.

La Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos es un cuerpo normativo que tiene por objeto la protección de los derechos de los autores de obras literarias y artísticas, de los artistas intérpretes o ejecutantes, de los productores de fonogramas y de los organismos de radiodifusión. Dicha Ley tiene su fundamento y concuerda con los compromisos de nuestro país contenidos en los instrumentos internacionales ya mencionados.

Las experiencias acumuladas en los dos años de vigencia de dicha Ley, pusieron en evidencia la necesidad de ampliar y aclarar algunas de sus disposiciones y reforzar el régimen de observancia, para que su aplicación resultara en beneficio de los autores y titulares de los derechos respectivos, haciendo que éstos sean real y efectivamente reconocidos y protegidos. En ese orden de ideas, recientemente fue aprobado un conjunto de modificaciones a la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos que han cobrado vigencia a partir del primero de este mes. Para la modificación se tomaron en cuenta las exigencias actuales impuestas por el desarrollo de las nuevas tecnologías disponibles para la difusión de las obras, y las disposiciones de los nuevos tratados internacionales de esta naturaleza que fueron celebrados en el seno de la OMPI.

Algunas de las principales características de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, son la protección de la obra desde su creación y sin necesidad de cumplir formalidades; la ampliación del plazo de protección para todas las categorías de obras y derechos conexos a setenta y cinco años, superando el mínimo requerido internacionalmente. Entre los derechos concedidos a los autores o titulares se prevé, entre otros, el derecho de distribución, por cualquier modalidad, sin distinción del tipo de obra, incluyendo el derecho de arrendamiento; y el derecho de autorizar o prohibir la importación de ejemplares legítimos de la obra. La Ley incluye disposiciones especiales para la protección de los programas de ordenador y las obras audiovisuales, definiendo a quien corresponde el ejercicio de los derechos para su explotación comercial.

La Ley establece el importante papel que debe desempeñar el Registro de la Propiedad Intelectual, no sólo como autoridad administrativa competente en esta materia, sino como responsable de la divulgación del conocimiento de los derechos de propiedad intelectual. Igualmente, la Ley incorpora disposiciones en cuanto al régimen de organización, funcionamiento y fiscalización de las sociedades de gestión colectiva para que cumplan con el objetivo de facilitar la defensa y administración de los derechos patrimoniales reconocidos en la Ley.

Por su parte, la nueva Ley de Propiedad Industrial reúne en un solo cuerpo legal las normas aplicables a los derechos sobre las marcas, nombres comerciales y demás signos distintivos, las invenciones y los diseños industriales, así como las que tienen por objeto la represión de la competencia desleal, incluyendo la protección de los secretos empresariales e información no divulgada. Como expresamente se establece en su primer artículo, esta Ley tiene por objeto “la protección, estímulo y fomento a la creatividad intelectual que tiene aplicación en el campo de la industria y el comercio”.

Cabe destacar como algunas de las principales características del nuevo régimen, el hecho de extender la cobertura de la protección de las marcas notoriamente conocidas a todos los demás signos distintivos, y la posibilidad de obtener judicialmente la cancelación de una marca por la falta de uso por más de cinco años. Se prohíbe el registro y utilización de indicaciones geográficas, incluyendo denominaciones de origen, que indiquen o sugieran que el producto proviene de una región geográfica distinta a la del verdadero origen del mismo.

También, el nuevo marco jurídico amplía a veinte años el plazo de vigencia de los derechos derivados de una patente de invención, y establece la posibilidad de admitir la patentabilidad de productos y procedimientos en cualquier campo de la tecnología, incluyendo las plantas y animales producidos por procedimientos no biológicos. La patentabilidad de los productos farmacéuticos y agroquímicos es efectiva a partir de la vigencia de la ley, no obstante que la obligación de protección era exigible a partir del primero de enero del 2005. En lo que se refiere a las variedades vegetales, la ley adopta un sistema de protección mixto, puesto que las condiciones de patentabilidad y el alcance de los derechos son especiales.

Se establecen dos formas de obtener la protección de los diseños industriales: una, sin formalidades y por tres años a partir de la primera divulgación, lo que favorece la protección de los diseños textiles; y otra, por el registro, hasta por un plazo de quince años. La protección sin formalidades no excluye el derecho a obtener la protección derivada del registro del diseño.

Igualmente, la Ley ha previsto procedimientos administrativos modernos y ágiles tendientes a favorecer el pleno reconocimiento y ejercicio de los derechos respectivos, incluyendo bajo ciertas condiciones, el beneficio para los inventores de la reducción en el pago de las tasas.

En cuanto a la observancia de los derechos de propiedad intelectual, ambas Leyes incorporan disposiciones especiales para reprimir las infracciones a los derechos y prevenir futuras

violaciones. Efectivamente, el nuevo régimen de propiedad intelectual guatemalteco contempla un novedoso conjunto de disposiciones de naturaleza procesal tendientes a posibilitar un adecuado respeto a los derechos que la misma regula. Dentro de las medidas cautelares que pueden obtenerse por parte de los titulares se encuentran, el comiso de productos infractores, la suspensión de licencias sanitarias de productos ilegítimos, y la suspensión en aduanas de la importación o exportación respecto a mercancías infractoras de marcas y derechos de autor para evitar su comercialización ilícita. En esa materia, también se establece un procedimiento de juicio oral, que concentra la actividad procesal en audiencias para ventilar en forma más expedita las reclamaciones de naturaleza civil, sin descartar que, cuando las partes involucradas así lo acuerden, puedan someter sus diferencias al arbitraje o conciliación de conformidad con una Ley específica. Se ha reestablecido la acción pública para la persecución de los delitos contra los derechos de propiedad intelectual, junto con la creación de una Fiscalía Especial. Igualmente se ha modificado el Código Penal para establecer, en primer lugar, una adecuada tipificación de las conductas infractoras de conformidad con las nuevas disposiciones sustantivas y, en segundo lugar, sanciones pecuniarias y de prisión para disuadir que se comenten dichos actos.

Estamos conscientes de lo dinámico del acontecer mundial en esta materia, por lo que nuestro compromiso con la misma requiere un esfuerzo continuo. Actualmente, entre otras, tenemos en nuestra agenda las siguientes actividades:

- Impulsar la aprobación de los nuevos Tratados OMPI de 1996;
- Promover la aprobación del proyecto de Ley que desarrolla la protección de los esquemas de trazado de circuitos integrados;
- Difundir el conocimiento sobre los derechos de propiedad intelectual;
- Capacitar a las autoridades que tienen la responsabilidad de aplicar la nueva normativa;
- Incluir en los programas de estudios escolares, junto con el conocimiento de los derechos humanos, los principios de respeto a la creatividad y la expresión humana en todas sus manifestaciones, con el objetivo de inculcar en las nuevas generaciones de guatemaltecos una cultura de respeto a estos derechos;
- Coordinar los esfuerzos de todas las instituciones vinculadas con esta materia, orientados a fomentar y proteger los derechos de propiedad intelectual con el objetivo de coadyuvar al desarrollo socioeconómico del país;
- Impulsar a nivel de la región centroamericana el establecimiento de normas comunes en propiedad intelectual que favorezcan el actual proceso de integración regional.

Guatemala, cree firmemente que la efectiva protección de los derechos de propiedad intelectual no es un fin en sí misma, sino un importante elemento de desarrollo económico que debe estar presente en toda agenda nacional, ya que el reconocimiento y estímulo a la creatividad e innovación constituye un factor dinamizador del desarrollo productivo de un país. Guatemala continuará realizando su mejor esfuerzo en pro del fomento y la adecuada y efectiva protección de los derechos de propiedad intelectual.

## **II. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR CANADÁ**

*1. Sírvanse describir la forma en que se ha aplicado la observancia de los derechos de propiedad intelectual (Artículos 41-61 del Acuerdo sobre los ADPIC).*

### Artículos 41 y 42

Para garantizar la observancia de los derechos de propiedad intelectual, tanto la Ley de Propiedad Industrial como la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos regulan la posibilidad del titular de los derechos respectivos de promover acciones judiciales, tanto de naturaleza civil como penal, en ambos casos para proteger sus derechos frente a una infracción, o bien, para impedir o prevenir la comisión de infracciones y evitar sus consecuencias. No se encuentran previstos medios de defensa en la vía administrativa.

Los procesos civiles que se promuevan en ejercicio de las acciones respectivas, se tramitan de acuerdo con el procedimiento del juicio oral regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil (artículo 182 de la Ley de Propiedad Industrial y 133 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos), sin perjuicio de la posibilidad de las partes involucradas de acudir a medios alternos de solución de controversias, como la conciliación y el arbitraje que se regulan por una Ley especial. Por su parte, en el caso de acciones de naturaleza penal, corresponde al Ministerio Público el ejercicio de la acción penal en contra de los responsables, sin perjuicio de que el titular o licenciatario de los derechos afectados provoque esta persecución denunciando la violación de tales derechos o adhiriéndose a la iniciada de oficio (artículo 206 de la Ley de Propiedad Industrial y 128 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos).

Se encuentra prevista, asimismo, la posibilidad de solicitar, incluso antes de promover cualquiera de las acciones comentadas, medidas o providencias cautelares para la protección de los derechos, para impedir la infracción o para obtener y conservar pruebas (artículos 186 y 207 de la Ley de Propiedad Industrial y 128 *bis* y 133 *bis* de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos). Además, la posibilidad de promover medidas en frontera, con el objeto de que se ordene la suspensión de la importación o exportación de mercancías que lesionen o infrinjan los derechos del titular de marcas o de derechos de autor o conexos (artículos 190 de la Ley de Propiedad Industrial y 129 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos).

### Artículo 43

En cuanto a la facultad de la autoridad judicial de requerir a la otra parte en un procedimiento que presente pruebas que se encuentran en su poder, ni la Ley de Propiedad Industrial ni la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos contienen disposiciones al respecto. Sin embargo, el artículo 182 del Código Procesal Civil y Mercantil, de aplicación supletoria, sí contempla esta facultad pero limitada a la prueba documental. En efecto, la citada norma establece que cuando una de las partes en el proceso deba servirse de un documento que, según su manifestación, se halle en poder de su adversario, deberá presentar copia del mismo o, al menos, todos los datos que conozca acerca de su contenido y, además, probar que el documento lo tiene o lo ha tenido el adversario.

Según la misma norma citada, en tal caso el juez ordenará que se prevenga a la parte contraria para entregar el documento dentro del plazo que el propio juez señalara, bajo apercibimiento de que si no lo entrega y no produjera contrainformación, el juez resolverá tener por exacto el texto del documento mencionado por la parte que solicitó la entrega, o bien, declarará que los datos suministrados sobre su contenido se tendrán por exactos en la sentencia.

Si la prueba acerca de la existencia del documento en poder de la parte contraria fuere contradictoria, el juez se reservará el pronunciamiento anterior para el momento del fallo definitivo, en cuya oportunidad podrá extraer de las manifestaciones de las partes y de las pruebas suministradas las presunciones que su prudente arbitrio le aconseje.

En cuanto a la protección de la información confidencial, existen varias disposiciones en la legislación guatemalteca. En principio, la Constitución Política de la República al reconocer la garantía fundamental de la publicidad de los actos administrativos, igualmente aplicable en materia de actuaciones judiciales, contempla como una excepción la circunstancia que la persona hubiere suministrado datos bajo garantía de confidencialidad.

En el artículo 194 de la Ley de Propiedad Industrial se encuentra una expresa referencia a la obligación de brindar protección a la información confidencial, en el caso que las autoridades judiciales que ordenaren una medida en frontera autoricen a quien las obtuvo el libre a las mercancías o a los productos retenidos, con el fin de que pueda inspeccionarlas y obtener medios adicionales de prueba en apoyo de su reclamo.

Igualmente, el artículo 199 de la Ley de Propiedad Industrial, que recoge el principio de la inversión de la carga de la prueba en los casos de demandas o reclamaciones por infracción a un procedimiento protegido por patente, reconoce que en la presentación de cualquier prueba en contrario, se deberá tener en cuenta los intereses legítimos del demandado en cuanto a la protección de sus secretos empresariales, aunque ello no le relevará de la carga de probar que utiliza un procedimiento distinto al protegido por patente.

Por otra parte, en el artículo 129 del Código Procesal Civil y Mercantil se encuentra la norma general que prescribe la posibilidad de practicar la diligencia de una prueba de manera reservada cuando, por su naturaleza, la autoridad judicial lo estime conveniente.

Finalmente, el artículo 63 de la Ley del Organismo Judicial, cuando recoge el principio de que los actos y diligencias de los tribunales de la República son públicos, admite como excepciones a dicho principio los casos en que por mandato legal, por razones de moral o de seguridad pública, deban mantenerse en forma reservada. En ese mismo sentido, dicha norma faculta al juzgador para calificar la reserva de actos o diligencias en casos muy especiales y bajo su estricta responsabilidad.

#### Artículo 44

De conformidad con lo establecido en el artículo 185 de la Ley de Propiedad Industrial y en el artículo 134 *bis* de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, en la sentencia que declare con lugar alguna de las acciones previstas para la defensa de los derechos de propiedad intelectual, además de resolver sobre el fondo del asunto, deberán las autoridades judiciales ordenar, según el caso y teniendo en cuenta la necesidad de que haya proporción entre la gravedad de la infracción, las medidas ordenadas y los derechos de terceros, que cesen los actos infractores o de competencia desleal y que se tomen las medidas necesarias para impedir sus consecuencias y para evitar su repetición, así como el resarcimiento de los daños y perjuicios. Según expresas disposiciones de ambas leyes, tanto en acciones de naturaleza civil como penal los jueces pueden asimismo ordenar, en forma cautelar, la cesación inmediata del uso, aplicación, colocación y comercialización de los productos infractores; o las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción.

#### Artículo 45

El artículo 1645 del Código Civil establece la norma general de que toda persona que cause daño o perjuicio a otra, sea intencionalmente, sea por descuido o imprudencia, está obligada a

repararlo, salvo que demuestre que el daño o perjuicio se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima. En la Ley del Organismo Judicial se encuentra, asimismo, la disposición general que establece que cuando hubiere condena de daños y perjuicios se fijará en la sentencia su importe en cantidad líquida; agrega dicha norma que, de no ser posible ello, en la sentencia se establecerá por lo menos, según hubiere sido pedido, las bases con arreglo a las cuales debe hacerse la liquidación en el procedimiento de los incidentes, o bien, fijar su importe por expertos.

La Ley de Propiedad Industrial, en su artículo 185 literal e), establece que en la sentencia que declare con lugar alguna de las acciones previstas en dicha Ley, el juez deberá disponer sobre el resarcimiento de los daños y perjuicios. Por su parte, la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos contempla una norma similar en el literal d) del artículo 134 *bis*.

En cuanto a los gastos y honorarios de los abogados, el artículo 572 del Código Procesal Civil y Mercantil dispone la norma general de que cada parte en el proceso es responsable directamente de los gastos que se ocasionen por los actos que se lleve a cabo y por los que pida. Sin embargo, la misma norma establece que en caso de condena en costas, la parte condenada indemnizará a la otra de todos los gastos necesarios que hubiere hecho. En efecto, el artículo 573 del mismo Código establece la obligación general del juez de que, en la sentencia que termine un proceso que ante él se tramita, deba condenar a la parte vencida al reembolso de las costas a favor de la otra parte. Esta obligación de condena al pago de las costas tiene como excepciones cuando se haya litigado con evidente buena fe, cuando la demanda o contrademanda comprenda pretensiones exageradas, cuando el fallo acoja solamente parte de las pretensiones fundamentales de la demanda o contrademanda, cuando se admitan defensas de importancia invocadas por el vencido y, asimismo, cuando haya vencimiento recíproco o allanamiento.

Por otra parte, el artículo 578 del mismo Código Procesal Civil y Mercantil determina dentro de las costas reembolsables, los gastos siguientes: el valor de los honorarios del abogado director, de los notarios, procuradores, expertos, depositarios e interventores; así como los gastos causados por embargos, despachos, edictos, publicaciones, certificaciones, inventarios, inscripciones en registros e indemnización a testigos por el tiempo invertido y gastos de viaje. Esta norma aclara que las diligencias judiciales no causarán gastos personales, a menos que sean por motivo de viaje, pago de vehículos, de transporte o comunicaciones, así como por las compras de sustancias u otros artículos que fueren necesarios para la averiguación de un hecho.

#### Artículo 46

El retiro de las mercancías infractoras de los circuitos comerciales puede ordenarse en forma definitiva (en la sentencia que termina el proceso) o, incluso, en forma cautelar. El artículo 185 literal a) de la Ley de Propiedad Industrial establece que en la sentencia que declare con lugar alguna de las acciones previstas en dicha Ley, el juez deberá, según el caso, ordenar que las mercancías infractoras sean retiradas de los circuitos comerciales, o bien que sean destruidas principalmente cuando afecten o puedan afectar la salud o la vida de las personas, de los animales o las plantas, o el medio ambiente.

En similar sentido, el literal b) del artículo citado de la Ley de Propiedad Industrial prescribe que en la sentencia también deberá el juez, según el caso, disponer que los materiales e instrumentos que se hayan utilizado predominantemente en la producción de las mercancías infractoras, sean apartados de los circuitos comerciales o bien destruidos como objetos de ilícito comercio, sin indemnización alguna para su propietario, como medio para reducir al máximo los riesgos de nuevas infracciones.

Igualmente, el artículo 187 literal e) de la Ley de Propiedad Industrial dispone que el juez puede ordenar, dentro de las medidas que tiendan a la protección del derecho del actor o del

petionario, la cesación inmediata de la comercialización de los productos infractores, así como el comiso y traslado a los depósitos judiciales de los productos infractores y el de los materiales utilizados para cometer la infracción, incluyendo la destrucción de éstos cuando los mismos causen un daño o constituyan un riesgo que atente contra la salud o la vida humana, animal o vegetal, o contra el medio ambiente.

En similares términos, la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos establece en su artículo 134 *bis* que, en la sentencia que declare con lugar una acción prevista en dicha ley, el juez además de resolver sobre el fondo del asunto debe ordenar que las mercancías infractoras sean apartadas o destruidas como objetos de ilícito comercio. En el artículo 133 *bis* de dicha Ley, igualmente se establece que el juez puede ordenar como medida cautelar cualquier medida necesaria para evitar la continuación o repetición de la infracción, entre ellas, el comiso de los productos infractores y el de los equipos y materiales resultantes de la infracción o usados para cometerla, así como el de los medios que sirvieran para realizar la infracción. El mismo artículo dispone que los productos confiscados pueden destruirse cuando causen un daño o constituyen un riesgo que atente con la salud o la vida humana, animal o vegetal, o contra el medio ambiente.

#### Artículo 47

Ni la Ley de Propiedad Industrial ni la de Derecho de Autor y Derechos Conexos, contempla esa posibilidad. En igual sentido, ninguna de las disposiciones procesales que aplican supletoriamente o que desarrollan los procedimientos civiles y penales reconoce facultad en los jueces para emitir una orden en ese sentido.

Sin embargo, de acuerdo a la Ley para la Protección de Sujetos Procesales y Personas Vinculadas a la Administración de Justicia Penal, se establece, entre otros, protección a testigos, peritos, consultores, querellantes adhesivos y otras personas que estén expuestos a riesgos por su intervención en procesos penales. Esta protección puede comprender seguridad personal, cambio de residencia, cambio de identidad y cualesquiera otros que el Consejo Directivo de este sistema determine. Para recibir alguno de los beneficios a que se refiere la mencionada Ley, se realiza un estudio previo que debe tomar en cuenta, entre otros, aspectos tales como el riesgo a que está expuesto el solicitante del beneficio, la gravedad del hecho punible y la trascendencia social del mismo, así como el valor probatorio de la declaración para incriminar a los partícipes, tanto intelectuales como materiales, del hecho delictivo y que la declaración pueda conducir a la identificación de partícipes en otros hechos delictivos que tengan relación con que el que es objeto de investigación.

#### Artículo 48

Según lo establece el artículo 537 del Código Procesal Civil y Mercantil, quien obtenga una medida o providencia cautelar queda obligado a pagar los daños y perjuicios que ocasione a la parte contraria, así como los gastos en que ésta incurra, en cualquiera de los casos siguientes:

- Si no presenta su demanda dentro del término legal (quince días);
- Si la providencia fuere revocada; o
- Si se declara improcedente la demanda.

La Ley de Propiedad Industrial (artículo 195) y la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos (artículo 132) contienen una norma similar para determinar la responsabilidad del solicitante de una medida en frontera, frente al importador, consignatario y propietario de las mercancías retenidas.



Para garantizar la efectividad de dichas disposiciones, el artículo 186 de la Ley de Propiedad Industrial y el 133 *bis* de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, establecen que en todo caso en que se solicite una medida o providencia cautelar, si el juez lo considera conveniente, podrá en la misma resolución en la que decreta tales medidas requerir que previamente a su ejecución se preste fianza u otra garantía suficiente para impedir abusos y proteger a la parte afectada por la medida y a la propia autoridad, por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse. Estas disposiciones son aplicables a las medidas en frontera (artículo 191 de la Ley de Propiedad Industrial y 130 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos).

En cuanto a la responsabilidad de las autoridades que hayan ordenado una medida, éstas no serán responsables si hubieren actuado de buena fe.

#### Artículo 49

La legislación guatemalteca no contempla procedimientos administrativos para efectos de la observancia de los derechos de propiedad intelectual.

#### Artículo 50

De conformidad con el artículo 530 del Código Procesal Civil y Mercantil, de aplicación supletoria en esta materia, quien tenga fundado motivo para temer que durante el tiempo necesario para hacer valer su derecho, se halle tal derecho amenazado por un perjuicio inminente e irreparable, puede pedir por escrito al juez las providencias de urgencia que, según las circunstancias, parezcan más idóneas para asegurar provisionalmente los efectos de la decisión de fondo. Esta disposición se encuentra también incluida en el primer párrafo del artículo 186 de la Ley de Propiedad Industrial y en el artículo 133 *bis* de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos.

De acuerdo con la legislación guatemalteca, quien inicie o pretenda iniciar una acción relativa a los derechos de propiedad industrial, o bien, con motivo de la comisión de actos de competencia desleal, puede pedir al juez que se ordenen providencias cautelares. El juez, sin trámite alguno, y siempre que le hubiesen acompañado prueba de la titularidad del derecho infringido y evidencia de la que resulten indicios que permitan razonablemente presumir la infracción o la inminencia de ésta, tiene facultades para decretar las medidas que le solicitasen dentro del improrrogable plazo de dos días de presentada la solicitud y, si así lo estima conveniente, en la misma resolución puede requerir que previamente a la ejecución de tales medidas el solicitante preste fianza u otra garantía suficiente para proteger a la parte afectada por la medida y a la propia autoridad y asimismo para impedir abusos. En este último caso, el plazo para ejecutar la medida es de cuarenta y ocho horas contadas a partir de la presentación de la garantía (artículos 186 de la Ley de Propiedad Industrial y 133 *ter* de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos).

Cuando una medida cautelar sea decretada antes de iniciarse la acción principal, la misma quedará sin efecto de pleno derecho si quien las obtuvo no presenta su demanda dentro del plazo de los quince días siguientes a la fecha en que aquella fue ejecutada (artículos 186 de la Ley de Propiedad Industrial y 133 *ter* de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos).

Dentro de las medidas que pueden ordenarse para evitar que se produzca una infracción, evitar que las mercancías infractoras ingresen a los circuitos comerciales o para preservar pruebas relacionadas con la presunta infracción, los artículos 187 de la Ley de Propiedad Industrial y 133 *bis* de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, establecen que las autoridades judiciales pueden ordenar:

- El cese inmediato del uso, aplicación, colocación y comercialización de los productos infractores y de los actos desleales;

- El cese inmediato de la violación que se alegue por parte del titular del derecho;
- El comiso de los productores infractores, incluyendo envases, empaques, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad, maquinaria y otros materiales resultantes de la infracción o usados para cometerla y de los medios que sirvieran predominantemente para realizar la infracción;
- La prohibición de la importación de los productos, materiales o medios referidos anteriormente;
- La confiscación y traslado a los depósitos judiciales de los productos, materiales o medios referidos anteriormente;
- La suspensión de registros o licencias sanitarias o de otra naturaleza que resulten necesarios para la internación, distribución, venta o comercialización de los productos infractores;
- El reconocimiento judicial de lugares, documentos y cosas que guarden relación con el derecho infringido; y
- Cualquier otra medida que sea necesaria para evitar la continuación o la repetición de la infracción o de los actos de competencia desleal.

El párrafo final del citado artículo 187 de la Ley de Propiedad Industrial aclara que el simple retiro de las marcas usadas o colocadas ilícitamente no impedirá que las medidas cautelares ordenadas continúen vigentes ni será suficiente para que las mercancías o productos se introduzcan en los circuitos comerciales.

Importante resulta mencionar que, de acuerdo con el artículo 188 de la Ley de Propiedad Industrial y 133 quater de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, una vez que ha sido concedida una medida o providencia cautelar que tienda a asegurar las resultas del proceso en cuanto a una pretensión restauradora en una acción civil o mercantil, la misma no podrá ser dejada sin efecto mediante una caución o garantía, misma que solamente podrá ser otorgada para levantar medidas que tiendan a asegurar una pretensión indemnizatoria.

Adicionalmente, según el artículo 189 de la citada Ley de Propiedad Industrial, en la petición de medidas cautelares o en la propia demanda, se puede solicitar la práctica de un reconocimiento judicial en lugares, documentos o cosas que guarden relación con el derecho infringido, o bien, en donde presuntamente se estén cometiendo o preparando actos tendientes a la realización de la infracción de derechos de propiedad industrial o actos de competencia desleal, en cuyo caso el juez lo ordenará y ejecutará sin requerir garantía alguna. Para los efectos consiguientes, según lo establece la propia norma citada, la resolución que ordene la práctica del reconocimiento judicial llevará implícita la orden de allanamiento.

Este reconocimiento judicial puede complementarse con la presencia de peritos designados por la parte actora o por el propio tribunal; asimismo el juez podrá ordenar la exhibición de cosas muebles o documentos. A petición de parte y a juicio del juez, podrá asimismo practicarse medios científicos de prueba y tomarse fotografías o captarse con imagen y sonido los objetos o los lugares inspeccionados y, en el caso de los documentos, se podrán examinar y copiar por cualquier medio.

En la diligencia del reconocimiento judicial el juez puede ordenar las providencias cautelares que se hayan solicitado y, si fuere el caso, fijar el monto de la garantía correspondiente, de conformidad

con lo establecido en el ya mencionado artículo 186 de la misma Ley. Si en el plazo de cinco días siguientes el solicitante no presta o constituye la garantía fijada, el juez ordenará levantar las medidas decretadas.

#### Artículos 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60

Tanto la Ley de Propiedad Industrial como la Ley sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos establecen la posibilidad de que los titulares de una marca registrada o una obra o fonograma protegido, o sus licenciarios, puedan solicitar la suspensión del despacho en aduanas e internación de las mercancías a los circuitos comerciales, o el proceso de exportación de las mismas, pero únicamente en el caso de mercancías pirata, la suspensión del despacho en aduanas puede solicitarse directamente a las autoridades aduanales (artículos 190 y 191 de la Ley de Propiedad Industrial; y 129 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos). En ambos casos, resulta aplicable el mismo procedimiento que se establece en ambas leyes en el caso de solicitud de medidas o providencias cautelares, al cual ya se ha hecho referencia, incluso en cuanto a la presentación de la demanda, la presentación de pruebas y la posibilidad de requerir fianza u otra garantía equivalente.

La suspensión de la importación o exportación tiene una vigencia de diez días, contados a partir de la notificación de la resolución correspondiente. Únicamente se admite su prórroga, por un período igual, cuando se trate de mercancías falsificadas que lesionen un derecho de marca; sin embargo, cuando se trate de la importación de mercancías falsificadas o pirata, la medida puede ser confirmada como una medida cautelar (artículos 193 de la Ley de Propiedad Industrial y 130 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos).

Una vez decretada la medida, debe permitirse al solicitante de la medida la inspección de los productos retenidos con el fin de que pueda obtener medios adicionales de prueba en apoyo de su reclamo (artículos 131 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos y 194 de la Ley de Propiedad Industrial).

Según el artículo 190 de la Ley de Propiedad Industrial, no podrá suspenderse las importaciones no comerciales que formen parte del equipaje personal de los viajeros.

#### Artículo 61

Como ya se indicó, en el caso de acciones de naturaleza penal, corresponde al Ministerio Público el ejercicio de la acción penal en contra de los responsables, sin perjuicio de que el titular o licenciario de los derechos afectados provoque esta persecución denunciando la violación de tales derechos o adhiriéndose a la iniciada de oficio (artículo 206 de la Ley de Propiedad Industrial y 128 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos).

Para conocer de las acciones penales por la infracción de cualquiera de los derechos de propiedad intelectual son competentes los tribunales que tenga jurisdicción en el lugar en donde se cometa el ilícito.

En cuanto al procedimiento penal, por favor sírvase consultar las respuestas a las preguntas 22, 23, 24 y 25 de la Lista de Cuestiones sobre la Observancia presentada por Guatemala a la Secretaría de la OMC.

De conformidad con la tipificación de conductas infractoras contenida en los artículos 274 y 275 del Código Penal, las infracciones que afecten todos los derechos de propiedad intelectual reconocidos en las leyes de la materia se encuentran afectadas a los procedimientos y sanciones penales establecidos.

El artículo 274 del Código Penal establece como delitos contra el derecho de autor y los derechos conexos las siguientes conductas:

- a) La atribución falsa de la calidad de autor y/o titular de un derecho de autor, de artista intérprete o ejecutante, de productor de fonograma o de un organismo de radiodifusión;
- b) La deformación, mutilación, modificación o cualquier atentado que cause perjuicio a la integridad de la obra o al honor y reputación del autor;
- c) La reproducción de cualquier obra, de una interpretación o ejecución, de un fonograma o de una emisión, sin la autorización del autor o titular del derecho correspondiente;
- d) La adaptación, arreglo o transformación de una obra protegida o de parte de ella, sin autorización del autor o del titular del derecho;
- e) La comunicación al público por cualquier medio o procedimiento de una obra protegida o de un fonograma, sin la autorización del titular del derecho correspondiente;
- f) La distribución de reproducciones no autorizadas, totales o parciales, de una obra protegida o de un fonograma, ya sea por medio de la venta, el arrendamiento, el alquiler, el arrendamiento con opción a compra, el préstamo o en cualquier otra forma;
- g) La fijación, reproducción o comunicación al público, por cualquier medio o procedimiento de una interpretación o ejecución artística, sin la autorización del artista intérprete o ejecutante o del titular del derecho;
- h) La fijación, reproducción o retransmisión de una emisión, transmitida por satélite, radiodifusión o por hilo, cable, fibra óptica o cualquier otro procedimiento, sin autorización del titular;
- i) La comunicación al público de una emisión o transmisión efectuada en un lugar al que el público pueda acceder mediante el pago de un derecho de admisión, o bien, para efectos de consumir o adquirir productos o servicios, sin la autorización del titular del derecho correspondiente;
- j) La publicación de una obra protegida con el título cambiado o suprimido, con o sin alteración de la misma;
- k) La decodificación de señales transmitidas por satélite o cualquier otro medio de telecomunicación, portadoras de programas de cualquier tipo, sin la autorización del distribuidor legítimo;
- l) La realización de cualquier acto que eluda o pretenda eludir una medida tecnológica implementada por el autor o el titular del respectivo derecho o del titular de un derecho conexo, para evitar la utilización no autorizada de todo tipo de obra, de un fonograma, de una interpretación o ejecución artística o de una emisión protegidas;
- m) La realización de cualquier acto que induzca, permita, facilite u oculte una infracción a cualesquiera de los derechos exclusivos correspondientes a los autores,

a los titulares de un derecho de autor, a los artistas intérpretes o ejecutantes, a los productores de fonogramas o a los organismos de radiodifusión;

- n) La supresión o alteración no autorizadas de cualquier información electrónica sobre la gestión colectiva de los derechos de autor o derechos conexos;
- o) La distribución, comercialización, promoción, importación, emisión o comunicación al público sin autorización de obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, producciones fonográficas o emisiones, sabiendo que la información electrónica sobre la gestión colectiva de cualesquiera de esos derechos ha sido suprimida o alterada sin autorización;
- p) El transporte, almacenamiento u ocultamiento de reproducciones o ejemplares, en cualquier tipo de soporte material, de obras protegidas, de fonogramas, de interpretaciones o ejecuciones artísticas o de emisiones, fabricadas sin el consentimiento del autor o el titular del derecho correspondiente;
- q) La recaudación de beneficios económicos por la utilización de obras, de interpretaciones artísticas o ejecuciones, de fonogramas o de emisiones de organismos de radiodifusión protegidos, o la realización de cualesquiera otras actividades propias de una sociedad de gestión colectiva, sin estar facultado para tales efectos;
- r) La divulgación de una obra inédita sin el consentimiento del autor o del titular del respectivo derecho;
- s) La traducción total o parcial de una obra sin la autorización del autor o titular del derecho correspondiente;
- t) La distribución no autorizada del original o reproducciones legítimas de una obra protegida o de un fonograma, ya sea por medio de la venta, el arrendamiento, el arrendamiento con opción de compra, el préstamo o en cualquier otra forma; y
- u) La importación o exportación del original o de reproducciones de toda obra protegida, con fines de explotación comercial, en cualquier tipo de soporte o de fonogramas, sin la autorización del titular del derecho respectivo.

En materia de propiedad industrial el artículo 275 del Código Penal establece como delitos contra tales derechos las siguientes conductas:

- a) Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta, almacenar o distribuir productos o servicios amparados por un signo distintivo registrado o por una imitación o falsificación de dichos signos, con relación a los productos o servicios iguales o similares a los protegidos por el registro;
- b) Usar en el comercio un nombre comercial, un emblema o una expresión o señal de propaganda protegidos;
- c) Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta, almacenar o distribuir productos o servicios amparados por un signo distintivo registrado, después de haberlo alterado, sustituido o suprimido, total o parcialmente;

- d) Usar, ofrecer en venta, almacenar o distribuir productos o servicios que lleven una marca registrada, parecida en grado de confusión a otra registrada, después de que se haya emitido resolución ordenando el cese del uso de dicha marca;
- e) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales análogos que reproduzcan o contengan el signo registrado o una imitación o falsificación del mismo, así como comercializar, almacenar o detentar tales materiales;
- f) Rellenar o volver a usar con cualquier fin envases, envolturas o embalajes que lleven un signo distintivo registrado;
- g) Usar en el comercio etiquetas, envoltorios, envases y demás medios de embalaje o empaque de los productos o de identificación de los servicios de un comerciante o de copias, imitaciones o reproducciones de los mismos que puedan inducir a error o confusión sobre el origen de los productos o servicios;
- h) Usar o explotar un secreto empresarial ajeno, así como cualquier acto de comercialización, divulgación o adquisición indebida de tales secretos;
- i) Revelar a un tercero un secreto empresarial que haya conocido con motivo de su trabajo, puesto, cargo, profesión, relación de negocios o en virtud de una licencia de uso, después de haber sido prevenido sobre la confidencialidad de dicha información;
- j) Apoderarse de un secreto empresarial por cualquier medio, sin la autorización de la persona que lo guarda o de su usuario autorizado;
- k) Fabricar, elaborar, comerciar, ofrecer en venta, poner en circulación, almacenar o detentar productos amparados por una patente ajena;
- l) Emplear un procedimiento amparado por una patente ajena o ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal anterior, respecto a un producto obtenido directamente por ese procedimiento;
- m) Fabricar, elaborar, comercializar, ofrecer en venta, poner en circulación, almacenar o detentar productos que en sí mismos o en su presentación reproduzcan un diseño industrial protegido;
- n) Usar en el comercio, con relación a un producto o servicio, una indicación geográfica falsa o susceptible de engañar al público sobre la procedencia de ese producto o servicio, o sobre la identidad del producto, de su fabricante o del comerciante que lo distribuye; y
- o) Usar en el comercio con relación a un producto, una denominación de origen falsa o engañosa, aun cuando se indique el verdadero origen del producto, se emplee una traducción de la denominación o se la use acompañada de expresiones como "tipo", "género", "manera", "imitación" u otras análogas.

Los artículos 274 y 275 del Código Penal establecen sanción de prisión de uno a cuatro años para los responsables de los delitos contra los distintos derechos de propiedad intelectual y, además, prescriben sanción pecuniaria mediante multa que será fijada por el juez entre un mil quetzales, como mínimo, y quinientos mil quetzales, como máximo.

Adicionalmente, el artículo 358 del Código Penal establece lo siguiente "Quien realizare un acto calificado como de competencia desleal, de acuerdo a las disposiciones sobre esa materia contenidas en la Ley de Propiedad Industrial, será sancionado con multa de cincuenta mil a cien mil quetzales, excepto que el hecho constituya un acto de violación a los derechos de propiedad industrial tipificado en el artículo 275 de este Código."

En ambas materias, en los procedimientos de naturaleza penal, además de las sanciones ya indicadas, aplican las disposiciones ya comentadas contenidas en los artículos 185 de la Ley de Propiedad Industrial y 134 *bis* de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, en los cuales, sin distinción del derecho protegido, se admite la posibilidad de que en sentencia se ordene la confiscación, el decomiso o la destrucción de las mercancías infractoras y de todos los materiales y accesorios utilizados predominantemente para la comisión del delito.

2. *¿Qué protección da a las "obras extranjeras" la legislación sobre derecho de autor de su país?*

El artículo 7.8 del Convenio de Berna establece que el plazo de protección de una obra es el establecido por la ley del país en donde se reclama la protección. En virtud de que tanto el Acuerdo de los ADPIC como el Convenio de Berna establecen el mínimo de protección requerido a nivel internacional, el artículo 18 del citado Convenio obliga a aplicar esa protección a aquellas obras que no hayan caído en el dominio público en su país de origen y que no hayan pasado al dominio público en el país en el que se reclama la protección.

En este sentido, el artículo 135 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos de Guatemala establece que las disposiciones de dicha ley se aplican a:

- a) Las obras nacionales que no hayan pasado al dominio público; y
- b) Las obras extranjeras que no hayan pasado al dominio público en su país de origen, entendiendo que en el caso que el plazo de protección en el país de origen fuera mayor que el contemplado en la legislación guatemalteca, se aplicaría el plazo de protección previsto en la ley guatemalteca, tal como lo establece el artículo 7.8 del Convenio de Berna y el artículo 43, párrafo 3 de la ley guatemalteca.

Aunque la ley guatemalteca no contiene ninguna disposición expresa al respecto, lo establecido en el artículo 14 del Acuerdo de los ADPIC se aplica de forma automática, pues por ser el Acuerdo sobre los ADPIC un instrumento internacional debidamente aprobado y ratificado por Guatemala, el mismo tiene plena y automática vigencia en los términos que establece el artículo 65 del mismo Acuerdo, sin reserva alguna y sin necesidad de ser desarrollado o consignado en la legislación nacional.

### **III. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS**

#### **A. GENERAL**

1. *Sírvanse explicar si su legislación incluye medidas necesarias para proteger la salud pública y la nutrición de la población, y para promover el interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico, de conformidad con el artículo 8 del Acuerdo sobre los ADPIC. En caso positivo, se ruega explicar si esas medidas se acomodan a las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC.*

La legislación guatemalteca no contempla actualmente ninguna disposición, en materia de propiedad intelectual, para promover o proteger sectores específicos. Sin embargo, de acuerdo con la Ley de Propiedad Industrial, existe la posibilidad de no otorgar protección mediante patentes a las invenciones cuya explotación comercial sea necesario impedir para preservar la salud o la vida de las personas, animales o plantas o para preservar el medio ambiente (artículo 92, literal c).

#### **B. DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS**

2. *Sírvanse indicar cómo establece la legislación de su país la protección de los derechos exclusivos de los autores en relación con sus obras literarias y artísticas, en el sentido del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC, que exige a los Miembros que observen los artículos 1 a 21 del Convenio de Berna (1971) y el apéndice del mismo.*

La Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos se ajusta plenamente a las disposiciones del Convenio de Berna, incluso a aquellas disposiciones del mismo a que se refiere expresamente el segundo párrafo del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC. Dicha ley contempla adecuadas disposiciones relacionadas con las obras, los sujetos titulares de los derechos, los derechos morales y patrimoniales, las excepciones o limitaciones que proceden para algunos casos de uso no autorizado, los plazos de protección, derechos especiales como el *droit de suite*; etc.

3. *Sírvanse describir la protección concedida a los autores de programas de ordenador, bases de datos o compilaciones de datos.*

Los programas de ordenador se protegen en los mismos términos que las obras literarias. Dicha protección se extiende tanto a los programas operativos como a los programas aplicativos, ya sea en forma de código fuente o código objeto y cualquiera que sea su forma o modo de expresión. La documentación técnica y los manuales de uso de un programa gozan de la misma protección prevista para los programas de ordenador (artículo 30).

Las compilaciones o bases de datos, ya sea que fueren legibles en máquina o cualquier otra forma, se consideran como colecciones de obras para efectos de su protección. Esta protección no se extiende a los datos o material contenido en las compilaciones ni prejuzgará sobre el derecho de autor existente sobre los mismos (artículo 35).

4. *Sírvanse especificar si la legislación de su país estipula el derecho de arrendamiento y, en caso afirmativo, las obras abarcadas por éste.*

De conformidad con el artículo 21 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, corresponde al titular del derecho de autor o a quienes estuvieren expresamente autorizados por él, sin distinguir el tipo de obras, el derecho de utilizarla por cualquier medio, forma o proceso, por lo que le corresponde autorizar, entre otros actos, la distribución al público del original o copias de su



obra, por medio del arrendamiento, alquiler o préstamo. Estos derechos no se extinguen por la distribución autorizada mediante la venta.

Asimismo, de conformidad con el artículo 31 de la citada Ley, en el caso de los programas de ordenador, el derecho de arrendamiento no es aplicable a los arrendamientos cuyo objeto esencial no sea el programa de ordenador en sí.

En materia de derechos conexos, el artículo 58 establece que el derecho de distribución comprende la facultad de autorizar la distribución de los fonogramas, ya sea por medio de la venta, el arrendamiento o cualquier otra forma. Cuando la distribución se efectúe mediante la venta, este derecho se extingue a partir de la primera venta realizada, salvo las excepciones legales. Cuando la distribución se efectúe mediante el arrendamiento, la colocación en el mercado del original o copias autorizadas del fonograma no extingue el mismo.

5. *Sírvanse describir los derechos concedidos a los artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas (grabaciones de sonido) y organismos de radiodifusión en virtud de su legislación.*

La Ley guatemalteca reconoce derechos a los titulares de derechos conexos, los cuales se establecen separadamente para cada una de las categorías en la siguiente forma:

- Artistas intérpretes o ejecutantes, quienes de conformidad con el artículo 53 de la Ley tienen el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la fijación, la reproducción, la comunicación al público por cualquier medio, la radiodifusión o cualquier otra forma de utilización de sus interpretaciones y ejecuciones. Se exceptúan de esta disposición los intérpretes de obras audiovisuales. Cuando un fonograma publicado con fines comerciales se utilice en cualquier forma de comunicación pública, los artistas intérpretes o ejecutantes, cuyas actuaciones se hayan fijado en aquél, tendrán derecho a una compensación económica. El artículo 54 aclara que, salvo estipulación en contrario, se entiende que:
  - i) la autorización para la radiodifusión no implica la autorización para permitir a otros organismos de radiodifusión que retransmitan la interpretación o ejecución;
  - ii) la autorización para la radiodifusión no implica la autorización para fijar la interpretación o ejecución;
  - iii) la autorización para la radiodifusión y para fijar la interpretación o ejecución, no implica la autorización para reproducir la fijación; y
  - iv) la autorización para fijar la interpretación o ejecución y para reproducir esta fijación, no implica la autorización para transmitir la interpretación o la ejecución a partir de la fijación de sus reproducciones.

Igualmente, según el artículo 57 de la Ley, los artistas intérpretes tienen además, el derecho personal, irrenunciable, inalienable y perpetuo de vincular su nombre o seudónimo artístico a su interpretación y de oponerse a la deformación o mutilación de la misma.

- Productores de fonogramas, quienes con fundamento en el artículo 58 de la Ley tienen el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la reproducción, directa o indirecta, la distribución y comunicación al público o cualquiera otra forma o medio de utilización de sus fonogramas o de sus reproducciones y la puesta a disposición

del público de los fonogramas, por cualquier medio, de tal manera que los miembros del público puedan tener acceso a ellos, desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija. Tal derecho de distribución comprende la facultad de autorizar la distribución de los fonogramas, ya sea por medio de la venta, el arrendamiento o cualquier otra forma. Cuando la distribución se efectúe mediante la venta, este derecho se extingue a partir de la primera venta realizada, salvo las excepciones legales. Cuando la distribución se efectúe mediante el arrendamiento, la colocación en el mercado del original o copias autorizadas del fonograma no extingue el mismo. El derecho de importación, por su parte, comprende la facultad de autorizar o prohibir la importación de copias de fonogramas legalmente fabricados y la de impedir la importación de copias fabricadas sin la autorización del titular del derecho. El artículo 59 es claro al establecer la obligación para quien ejecute o haga ejecutar públicamente en cualquier forma un fonograma publicado para fines comerciales, de obtener autorización previa y escrita de su productor y pagarle a éste una remuneración.

- Organismos de radiodifusión, los que de conformidad con lo preceptuado en el artículo 62 de la Ley, gozan del derecho exclusivo de autorizar o prohibir:
  - i) la fijación de sus emisiones y de sus transmisiones sobre una base física o soporte material; incluso la fijación de alguna imagen o sonidos o imagen y sonidos aislados, difundidos en la emisión o transmisión;
  - ii) la reproducción de las fijaciones de sus emisiones o de sus transmisiones por cualquier medio, conocido o por conocerse;
  - iii) la retransmisión de sus emisiones o transmisiones por cualquier medio o procedimiento, conocido o por conocerse; y
  - iv) la comunicación al público de sus emisiones o transmisiones cuando se efectúe en lugares a los que el público pueda acceder, mediante el pago de un derecho de admisión o en lugares a los que el público pueda acceder para efectos de consumir o adquirir productos o servicios de cualquier índole.

El mismo artículo citado reconoce una protección equivalente a la establecida en este artículo a los organismos o emisoras de origen que realicen sus transmisiones a través de cable, fibra óptica u otro procedimiento similar.

*Pregunta de seguimiento:*

*Sírvanse explicar en qué forma la actual exclusión de la protección de los intérpretes de obras audiovisuales, en virtud del artículo 53 de la ley guatemalteca, se ajusta a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 14 del Acuerdo sobre los ADPIC.*

La disposición contenida en el artículo 53 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, que exceptúa a los intérpretes de obras audiovisuales de los derechos que la misma norma reconoce a los artistas intérpretes o ejecutantes en general, debe ser interpretada en función de la aplicabilidad o no, en un caso concreto del artículo 27 de la misma Ley, que establece disposiciones especiales tratándose de obras audiovisuales.

Según el artículo 27, cuando se celebra un contrato de producción de obra audiovisual:

"...se presumen cedidos al productor en forma ilimitada y exclusiva, los derechos patrimoniales derivados de la misma. Igualmente se presume que el productor ha quedado autorizado para decidir sobre la divulgación o no divulgación de la obra, adaptarla conforme a los distintos formatos para su fijación y divulgación, y ejercer la defensa de los derechos morales sobre la obra audiovisual."

La presunción establecida en ese artículo admite pacto expreso en contrario, de manera que en tal caso sí correspondería a los artistas intérpretes de obras audiovisuales los derechos que se mencionan en el artículo 53 de la mencionada Ley, no resultando aplicable en consecuencia la exclusión a que se refiere la parte final del primer párrafo del artículo 53 de la Ley.

Adicionalmente, debe tenerse presente que los derechos establecidos en el artículo 14.1 del Acuerdo sobre los ADPIC son derechos mínimos que los Miembros deben reconocer a favor de los artistas intérpretes o ejecutantes, de manera que la exclusión contenida en el artículo 53 de la Ley aplicaría únicamente para los derechos que en ese mismo artículo se establecen en adición a los mencionados derechos mínimos que recoge el Acuerdo sobre los ADPIC.

6. *Sírvanse especificar si su legislación estipula alguna limitación o excepción en relación con cada uno de los derechos descritos anteriormente de conformidad con las disposiciones pertinentes del Convenio de Berna y la Convención de Roma y a la luz del artículo 13 y del párrafo 6 del artículo 14 del Acuerdo sobre los ADPIC.*

El Título IV de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos establece los casos en los cuales se limitan los derechos reconocidos a los autores y titulares de derechos conexos. Los supuestos contemplados son casos especiales que no atentan contra la normal explotación de obra ni causan un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de los derechos.

Dentro de las limitaciones establecidas se incluyen los casos de libre utilización mencionados en los artículos 10 y 10 *bis* del Convenio de Berna, los cuales aparecen regulados en los artículos 64, literal a), 66, literales a), b), c) y d) y la reproducción o comunicación de una obra que sea necesaria para la práctica de una diligencia judicial o administrativa (artículos 63, literal c, y 64, literal c).

Adicionalmente se prevén las siguientes excepciones a los derechos de reproducción y comunicación:

- a) La reproducción individual de una obra por bibliotecas o archivos que no tengan fines de lucro, cuando el ejemplar se encuentre en su colección permanente, con el objeto de preservar dicho ejemplar y sustituirlo en caso de necesidad, o bien para sustituir un ejemplar similar, en la colección permanente de otra biblioteca o archivo, cuando éste se haya extraviado, destruido o inutilizado, siempre que no resulte posible adquirir el ejemplar en plazo o condiciones razonables (artículo 64, literal b);
- b) La reproducción de una obra de arte expuesta permanentemente en lugares públicos o la fachada exterior de los edificios, siempre que la reproducción se realice por medio de un arte distinto al empleado para la elaboración del original y siempre que se indique el nombre del autor, si se conociere, el título de la obra, si lo tuviere, y el lugar donde se encuentra (artículo 64, literal d); y
- c) La comunicación que se realice en un ámbito exclusivamente doméstico, siempre que no exista un interés económico y que la comunicación no sea difundida (artículo 63, literal a).

En cuanto a los derechos conexos, únicamente se prevén limitaciones a los derechos de los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, en los casos siguientes:

- a) La ejecución de fonogramas y la recepción de transmisiones de radio o televisión, para fines demostrativos de clientela, dentro de establecimientos de comercio que expongan y vendan equipos receptores, reproductores y otros similares, o soportes sonoros o audiovisuales que contengan las obras utilizadas (artículo 70); y
- b) Las grabaciones efímeras realizadas por los organismos de radiodifusión, con sus propios equipos y para la utilización en sus propias emisiones de radiodifusión, las que podrán conservarse por un plazo de hasta seis meses contados a partir de su realización, salvo pacto en contrario (artículo 71). Esta última constituye una excepción autorizada de conformidad con el artículo 15 de la Convención de Roma.

7. *Sírvanse indicar la duración de la protección en lo concerniente a cada derecho descrito anteriormente y la obra o materia a las que éste se aplica.*

De conformidad con el artículo 19 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos de Guatemala, el derecho moral del autor es inalienable, imprescriptible e irrenunciable; sin embargo, el artículo 20 de la misma Ley determina que al fallecimiento del autor únicamente se transmiten a sus herederos, sin límite de tiempo, el ejercicio de los derechos morales de reivindicar la paternidad y de oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de la obra, incluso aquella que desmerezca la obra o cause perjuicio al honor y reputación del autor.

En cuanto a los derechos patrimoniales se refiere, el Título II, Capítulo V de la citada Ley incluye las reglas que regulan la duración del plazo de protección de las obras indicando que:

- a) Por regla general, los derechos patrimoniales se protegen durante toda la vida del autor y setenta y cinco años después de la muerte de éste. Cuando se trate de obras creadas por dos o más autores, el plazo comenzará a contarse después de la muerte del último coautor (artículo 43);
- b) En el caso de los programas de ordenador y obras colectivas, el plazo de protección se cuenta a partir de la primera publicación de la obra, o en su defecto, a partir de la realización de la obra (artículo 44);
- c) Cuando se trate de una obra anónima o seudónima (artículo 45), el plazo de protección se cuenta a partir de la primera publicación, o a falta de ésta, de su realización. En el caso que se compruebe legalmente la identidad del autor, el plazo se calcula conforme lo señalado en la literal a); y
- d) Cuando se trata de obras formadas por varios volúmenes, folletines o entregas periódicas, que no se hayan publicado en el mismo año, el plazo comenzará a contarse respecto de cada volumen, folletín o entrega periódica, desde la respectiva publicación de éstos.

En todos los casos, los plazos comienzan a contarse a partir del uno de enero del año siguiente a aquel en el que ocurra el hecho indicado para su inicio (artículo 48).

En el caso de los derechos previstos para los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, el artículo 51 de la ley establece que éstos se protegen por el plazo de setenta y cinco años, conforme las reglas siguientes:

- a) En el caso de los fonogramas y de actuaciones grabadas en un fonograma, a partir de la fijación del fonograma;
- b) En el caso de actuaciones no grabadas en un fonograma, a partir de la realización del espectáculo; y
- c) En el caso de las emisiones de radiodifusión, a partir de la transmisión de la emisión.

En todos los casos, los derechos se protegen desde su inicio pero el plazo comienza a contarse a partir del uno de enero del año siguiente a aquel en que ocurran los hechos señalados.

8. *Sírvanse describir en qué forma la legislación de su país otorga protección retroactiva de conformidad con el artículo 18 del Convenio de Berna (obligación que tiene su origen en el artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC) y el párrafo 6 del artículo 14 del mencionado Acuerdo.*

El artículo 7(8) del Convenio de Berna establece que el plazo de protección de una obra es el establecido por la ley del país en donde se reclama la protección. En virtud de que tanto el Acuerdo de los ADPIC como el Convenio de Berna establecen el mínimo de protección requerido en el ámbito internacional, el artículo 18 del citado Convenio obliga a aplicar esa protección a aquellas obras que no hayan caído en el dominio público en su país de origen y que no hayan pasado al dominio público en el país en el que se reclama la protección.

En este sentido, el artículo 135 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos de Guatemala establece que las disposiciones de dicha ley se aplican a:

- a) Las obras nacionales que no hayan pasado al dominio público; y
- b) Las obras extranjeras que no hayan pasado al dominio público en su país de origen, entendiéndose que en el caso que el plazo de protección en el país de origen fuera mayor que el contemplado en la legislación guatemalteca, se aplicaría el plazo de protección previsto en la ley guatemalteca, tal como lo establece el artículo 7.8 del Convenio de Berna y el artículo 43, párrafo 3 de la ley guatemalteca.

Aunque la ley guatemalteca no contiene ninguna disposición expresa al respecto, lo establecido en el artículo 14 del Acuerdo de los ADPIC se aplica de forma automática, pues por ser el Acuerdo sobre los ADPIC un instrumento internacional debidamente aprobado y ratificado por Guatemala, el mismo tiene plena y automática vigencia en los términos que establece el artículo 65 del mismo Acuerdo, sin reserva alguna y sin necesidad de ser desarrollado o consignado en la legislación nacional.

*Pregunta de seguimiento:*

*Sírvanse aclarar en qué forma y conforme a qué disposición la legislación de Guatemala otorga protección retroactiva de conformidad con el párrafo 6 del artículo 14 del Acuerdo sobre los ADPIC a las obras o materias que siguen estando protegidas en su país de origen.*

De acuerdo con la legislación guatemalteca, los convenios internacionales aprobados y ratificados por el país, se aplican de forma automática, salvo aquellas disposiciones que deben ser desarrolladas por la legislación nacional. En materia de derecho de autor y derechos conexos, Guatemala aprobó y ratificó, entre otros, el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas y la Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o

Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión (Convención de Roma).

El artículo 7(8) del Convenio de Berna, cuyas disposiciones sustantivas son obligatorias para todos los países Miembros de la OMC, señala que el plazo de protección de una obra será el establecido en la legislación del país en donde se reclame la protección. Sin embargo, y como una excepción al principio de trato nacional, establece asimismo que a menos que la legislación del país establezca otra cosa, la duración del plazo de protección no excederá del plazo fijado en el país de origen de la obra. Esto significa que la protección retroactiva prevista en el artículo 18 del Convenio de Berna sólo es aplicable para aquellos casos en los que, de acuerdo con la legislación del país de origen de la obra, ésta no ha caído en el dominio público, independientemente de que en el país en donde se reclame la protección prevea un plazo mayor.

Como en materia de derechos conexos no existía con anterioridad ninguna disposición similar para la protección de las interpretaciones, ejecuciones o emisiones de radiodifusión realizadas, ni a fonogramas grabados con anterioridad, el artículo 14.6 del Acuerdo sobre los ADPIC establece la obligación de aplicar *mutatis mutandis* la disposición del artículo 18 del Convenio de Berna, pero únicamente a los derechos que sobre los fonogramas corresponden a los artistas intérpretes o ejecutantes y a los productores de fonogramas.

De acuerdo con lo anterior, y siendo Guatemala miembro de la Convención de Roma, nuestra legislación admite la protección de los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes a que se refiere el artículo 14.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, siempre que éstos se encuentren aún protegidos en el lugar en donde se haya realizado la interpretación o ejecución o en el lugar en donde se haya fijado o radiodifundido dicha interpretación (artículos 2 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos; 4 y 5 de la Convención de Roma).

#### C. MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO

9. *Se ruega proporcionar la definición de un signo de conformidad con su legislación nacional y explicar en qué condiciones es objeto de protección.*

El artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial, define signo distintivo como cualquier signo que constituya una marca, un nombre comercial, un emblema, una expresión o señal de propaganda o una denominación de origen. El mismo artículo define a la marca, como cualquier signo denominativo, figurativo, tridimensional o mixto perceptible visualmente, que sea apto para distinguir productos o servicios de una persona de los de otra.

Más específicamente, el artículo 16 de la citada Ley establece que las marcas podrán consistir en palabras o conjuntos de palabras, letras, cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, viñetas, orlas, líneas y franjas, y combinaciones y disposiciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Pueden asimismo consistir en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes y otros que tengan aptitud distintiva.

Según el citado artículo, las marcas también podrán consistir en indicaciones geográficas nacionales o extranjeras, siempre que sean suficientemente arbitrarias y distintivas respecto de los productos o servicios a los cuales se apliquen, y que su empleo no sea susceptible de crear confusión o asociación con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen las marcas.

10. *Se ruega confirmar si los servicios constituyen una materia objeto de protección en la legislación sobre marcas de su país. Agradeceríamos que confirmasen también si puede otorgarse*

*protección a signos tales como los nombres comerciales. Se ruega indicar si puede otorgarse protección a elementos tales como sonidos, perfumes y envases.*

De acuerdo con la definición de marca contenida en el artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial, la protección de una marca se concede tanto para identificar productos como servicios. Los nombres comerciales, al igual que las expresiones o señales de publicidad, son protegibles como signos y con el mismo alcance de una marca, pero por un plazo indefinido.

Asimismo, según la propia definición de marca, esta puede consistir en un signo denominativo, figurativo, tridimensional o mixto pero a condición de que sean perceptibles visualmente. En consecuencia, los olores y sonidos por sí mismos no son susceptibles de protección como marca.

*11. Les rogamos expliquen si existen prescripciones de utilización como condición para el registro de una marca de fábrica o de comercio. Agradeceríamos que nos facilitasen la definición de utilización y las condiciones de mantenimiento de un registro a ese respecto.*

Según lo establece expresamente el artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial, no es necesario probar el uso previo de una marca para solicitar u obtener el registro de una marca. Sin embargo, la falta de uso de una marca por un plazo mayor de cinco años, sí constituye una causal de cancelación del registro de la marca, tal y como lo establece el artículo 66 de la mencionada Ley. Este artículo prescribe que se entenderá que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. También constituye uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional, o en relación con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional. El uso por parte de un licenciario, o por otra persona autorizada para ello, será considerado como efectuado por el titular del registro.

No procederá la cancelación del registro de una marca por falta de uso cuando se debiera a motivos justificados. Se reconocen como tales las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma, tales como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios protegidos por la marca.

En todo caso, la carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular de la marca y el uso se acreditará por cualquier medio de prueba admisible que demuestre que la marca se ha usado efectivamente.

*12. Sírvanse confirmar si la legislación de su país permite o no que el registro de marcas de fábrica o de comercio sea renovable indefinidamente.*

De conformidad con lo establecido por el artículo 31 de la Ley de Propiedad Industrial, el registro de una marca tendrá vigencia por diez años, contados a partir de la fecha de la inscripción y podrá renovarse indefinidamente por períodos iguales y sucesivos de diez años, contados a partir de la fecha del vencimiento precedente. Según el artículo 32 de la Ley, la renovación del registro de una marca debe solicitarse al Registro de la Propiedad Intelectual dentro del año anterior a la expiración de cada período. También podrá presentarse dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento. Durante el plazo de gracia el registro mantendrá su vigencia plena.

13. *Describan, en caso afirmativo, las prescripciones especiales existentes en la legislación de su país en lo concerniente al uso de una marca de fábrica o de comercio.*

Vea la respuesta a la pregunta 11.

D. INDICACIONES GEOGRÁFICAS

14. *Se ruega indicar si el organismo encargado del registro de marcas de su país rechaza o no una solicitud de marcas en caso de que ésta contenga una indicación geográfica.*

El artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial faculta para denegar el registro de una marca cuando la misma, o un elemento de ella, consista en una indicación geográfica que no se ajuste a lo dispuesto en el artículo 16 párrafo de la misma Ley. Esta última disposición prescribe que una marca puede consistir en una indicación geográfica nacional o extranjera, siempre que sea suficientemente arbitraria y distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplique, y que su empleo no sea susceptible de crear confusión o asociación con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se use la marca. En ese sentido también el artículo 78 prescribe que una indicación geográfica no podrá usarse en el comercio con relación a un producto o un servicio, cuando tal indicación fuese falsa o engañosa con respecto al origen geográfico o cualidades del producto o servicio o cuando su uso pudiera inducir al público a confusión con respecto al origen, procedencia, características o cualidades del producto o servicio.

15. *Les rogamos que proporcionen la definición de indicación geográfica a tenor de la legislación de su país.*

El artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial define una indicación geográfica como todo nombre geográfico, expresión, imagen o signo que designa o evoca un país, un grupo de países, una región, una localidad o un lugar determinado.

16. *Sírvanse describir y explicar las disposiciones de su legislación por las que se establece un vínculo, en caso existente, entre las características de una indicación y su origen geográfico.*

La legislación guatemalteca regula la protección de las denominaciones de origen nacionales y, en cuanto a las extranjeras, remite a lo que al respecto se establezca en los tratados que celebre Guatemala. Por denominación de origen, el artículo 4 de la Ley establece que debe entenderse una indicación geográfica usada para designar un producto originario de un país, región o lugar determinado, cuyas cualidades o características se deban, exclusiva o esencialmente, al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales, humanos o culturales.

17. *Se ruega describir cómo otorga protección adicional la legislación de su país a los vinos y bebidas espirituosas. Sírvanse mencionar otros tipos de productos, en caso de que existan, abarcados por esa protección adicional.*

La legislación guatemalteca no contiene dentro de sus disposiciones ninguna norma que haga distinción, a efectos de protección, entre la naturaleza de los productos a los cuales se aplican las indicaciones geográficas o las denominaciones de origen. Los vinos y bebidas espirituales no reciben ningún tipo de protección adicional a la de los demás productos identificados por una indicación geográfica o por una denominación de origen.



*Pregunta de seguimiento:*

*Sírvanse aclarar en qué forma la legislación de Guatemala impide o permite la invalidación de las marcas de fábrica o de comercio para los vinos y las bebidas espirituosas que contengan indicaciones geográficas o consistan en esas indicaciones.*

La Ley de Propiedad Industrial, con independencia de la naturaleza de los productos a que se aplicaren, no permite el registro como marca de aquellos signos que consistan en indicaciones geográficas, cuando éstas no son suficientemente arbitrarias y distintivas respecto a los productos o servicios a los cuales se apliquen, es decir, cuando su uso pueda crear confusión o asociación con respecto al verdadero origen, procedencia, cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen las marcas (artículo 16 párrafo segundo y artículo 20 literal k).

Asimismo, la citada Ley prohíbe el registro como marca de aquellos signos que puedan causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica o cultural, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o del servicio de que se trate (artículo 20 literal j).

En el supuesto que se concediera un registro de una marca que no se ajuste a las disposiciones legales anteriormente citadas, la Ley de Propiedad Industrial reconoce la acción de nulidad de ese registro, la cual debe plantearse ante el tribunal competente.

En efecto, el artículo 67 de la Ley expresamente admite que cuando un registro ha sido obtenido en contravención a lo dispuesto en su artículo 20, el mismo será nulo y puede ser revocado en cualquier momento. El ejercicio de esa acción judicial de nulidad corresponde a la persona que se considere afectada y, asimismo, al Procurador General de la Nación en el supuesto que se afecten intereses del Estado. Debe tenerse presente que en este caso específico de nulidad absoluta, el artículo 203 claramente establece que la acción correspondiente no caduca.

18. *Les rogamos expliquen de qué forma las excepciones del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC son utilizadas en su jurisdicción. Sírvanse proporcionar ejemplos del uso de las excepciones por tribunales o listas de nombres considerados genéricos en su jurisdicción.*

La ley guatemalteca no regula ninguna excepción a la protección de las indicaciones geográficas.

#### E. DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES

19. *Sírvanse explicar si su legislación abarca la protección a los dibujos y modelos dictados esencialmente por consideraciones técnicas o funcionales. Se ruega explicar de qué modo se protegen los dibujos y modelos textiles.*

De conformidad con lo establecido en el artículo 149 de la Ley de Propiedad Industrial, la protección de un diseño industrial no comprende los elementos o características del mismo determinados enteramente por la realización de una función técnica y que no incorporen algún aporte novedoso del diseñador; ni tampoco aquellos elementos o características cuya reproducción fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual constituya una parte o pieza integrante. Esta limitación no se aplicará tratándose de productos en los cuales el modelo radica en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos, o su conexión dentro de un sistema modular.

En cuanto a los dibujos o modelos de textiles, la Ley guatemalteca no establece un procedimiento especial; sin embargo, para cumplir con lo dispuesto en el artículo 25.2 del Acuerdo

sobre los ADPIC, el artículo 148 de la Ley de Propiedad Industrial permite que dichos diseños puedan ser protegidos, además, por las leyes relativas al derecho de autor.

20. *Sírvanse explicar cómo protege su legislación a los titulares de derechos de un dibujo o modelo frente a la importación de artículos que ostenten o incorporen un dibujo o modelo que sea una copia.*

De conformidad con el artículo 154 de la Ley de Propiedad Industrial, la protección de un diseño industrial confiere a su titular, entre otros, el derecho de impedir que terceras personas, sin su consentimiento, importen o de cualquier manera exploten comercialmente artículos que lleven o incorporen un diseño industrial que sea una reproducción idéntica o similar al protegido.

21. *Se ruega indicar si la legislación de su país proporciona o no el derecho a otorgar una licencia obligatoria en lo que respecta a los dibujos y modelos industriales.*

De conformidad con el artículo 147 de la Ley de Propiedad Industrial, las disposiciones relativas a las patentes de invención son aplicables, en lo conducente, a los diseños industriales. En materia de patentes de invención la misma legislación admite la posibilidad de que se concedan licencias obligatorias, en los casos de interés público (emergencia nacional, salud pública, seguridad nacional o uso público no comercial) o para remediar una práctica anticompetitiva.

22. *Se ruega indicar durante qué período de tiempo la legislación de su país otorga protección a los dibujos y modelos industriales.*

El titular de un diseño industrial adquiere el derecho a la protección legal como resultado de cualesquiera de los siguientes actos:

- la primera divulgación pública del diseño industrial, por cualquier medio y en cualquier lugar, efectuada por el diseñador o su causahabiente, o bien, por un tercero que hubiera obtenido el diseño como resultado de algún acto realizado por alguno de ellos; o
- el registro del diseño industrial (artículo 151).

En el primer caso anterior, el diseño industrial gozará de protección sin necesidad de registro por el plazo de tres años, contado a partir de la fecha de la divulgación. Esta protección es independiente de la que se obtenga mediante su registro (artículo 153). En el segundo caso, el registro de un diseño industrial tendrá vigencia por diez años, a partir de la presentación de la solicitud (artículo 159) y podrá ser renovado por una sola vez por un plazo de cinco años, siempre que titular lo solicite como mínimo sesenta días antes de la fecha de vencimiento del plazo original (artículo 160).

#### F. PATENTES

23. *Se ruega explicar cómo define la legislación de su país los conceptos de: novedad, invención y aplicación industrial.*

Según el artículo 94 la Ley de Propiedad Industrial, 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 de la Propiedad Intelectual, cuya fecha de presentación o, en su caso, de prioridad fuese anterior a la de la solicitud

bajo consideración, siempre que aquella fuese publicada. Para determinar el estado de la técnica no se tomará en cuenta lo que se hubiese divulgado dentro del año anterior a la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la fecha de prioridad aplicable, siempre que tal divulgación hubiese resultado directa o indirectamente de actos realizados por el propio inventor o su causahabiente, o bien, de un incumplimiento de contrato por parte de un tercero o de un acto ilícito cometido contra alguno de ellos.

El artículo 95 de la misma Ley establece que 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.

Finalmente, el artículo 96 de la citada Ley establece que una invención se considera susceptible de aplicación industrial cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria o actividad productiva. A estos efectos la industria se entenderá en sentido amplio e incluirá, entre otros, la artesanía, la agricultura, la ganadería, la manufacturera, la construcción, la minería, la pesca y los servicios.

24. *Sírvanse especificar si en la legislación de su país las patentes o los derechos de patente se otorgan sin ningún tipo de exclusión. En caso de que existan exclusiones, descríbase detalladamente la forma en que éstas se aplican en términos legales y prácticos.*

De conformidad con la legislación guatemalteca, los derechos de patente concedidos a su titular se pueden gozar sin ningún tipo de discriminación por el lugar de la invención, el campo de la tecnología o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país. Ninguna disposición de la Ley de Propiedad Industrial exige la explotación local de la invención como condición para mantener vigente los derechos derivados de la patente. Las únicas materias excluidas de patentabilidad son: los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales excepciones; las invenciones cuya explotación sea contraria al orden público o a la moral (ver además respuesta a la pregunta número 25) y las invenciones cuya explotación comercial sea necesario impedir para preservar la salud o la vida de las personas, animales o plantas o el medio ambiente.

25. *Sírvanse explicar si su legislación estipula la exclusión de invenciones de la patentabilidad basándose en el orden público o la moralidad. En ese caso, les rogamos expliquen el artículo pertinente de su legislación así como su formulación. Desearíamos también saber si éste se ha aplicado en la práctica.*

De conformidad con lo establecido en el artículo 92 de la Ley de Propiedad Industrial, se excluyen de patentabilidad aquellas invenciones 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. Esta exclusión se encuentra prevista en la legislación guatemalteca desde 1940 pero nunca ha sido aplicada, por lo que Guatemala no cuenta con ningún antecedente para explicar la aplicación de esta norma.

26. *Les rogamos expliquen si los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos están excluidos de la patentabilidad en su legislación. Si es así, sírvanse explicar el artículo pertinente de su legislación así como su formulación.*

El artículo 92 de la Ley de Propiedad Industrial dispone que no son patentables los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales.

27. *Sírvanse explicar si las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos están o no excluidos de la patentabilidad en su legislación. En caso afirmativo, les rogamos aclaren el artículo pertinente de su legislación así como su formulación.*

De conformidad con el artículo 91 de la Ley de Propiedad Industrial, las plantas, animales y los procedimientos esencialmente biológicos, tal como se encuentran o ocurren en la naturaleza y que no supongan intervención humana, no son considerados como invenciones, ya que de acuerdo con la definición contenida en el artículo 4 de dicha Ley, se entiende por invención toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas.

28. *Les rogamos que describan de qué forma los microorganismos, los procesos no esencialmente biológicos, los procesos microbiológicos y las obtenciones vegetales están protegidos en su legislación. Sírvanse explicar a este respecto los artículos pertinentes de su legislación.*

En tanto no se encuentren incluidos en los casos contemplados en los artículos 91 y 92 de la Ley de Propiedad Industrial, los microorganismos, los procesos no esencialmente biológicos, los procesos microbiológicos y las variedades vegetales son protegidos mediante patentes, siempre que se ajusten a la definición de invención contenida en el artículo 4 y reúnan las condiciones de patentabilidad que determina el artículo 93, ambos de la misma ley: novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. En el caso de las variedades vegetales, por su misma naturaleza los requisitos de patentabilidad son distintos, ya que se requiere que las variedades para las que se solicite protección sean nuevas, distintas, homogéneas y estables.

En cuanto al alcance de la protección, en el caso de las invenciones biotecnológicas, nuestra ley establece que:

- Cuando la patente proteja un material biológico que posea determinadas características reivindicadas, la protección concedida se extenderá a cualquier material biológico derivado por multiplicación o propagación del material patentado y que posea las mismas características;
- Cuando la patente proteja un procedimiento para obtener un material biológico que posea determinadas características reivindicadas, la protección prevista en el artículo 128, literal b) apartado ii) de la Ley de Propiedad Industrial, se extenderá también a todo material biológico derivado por multiplicación o propagación del material directamente obtenido del procedimiento y que posea las mismas características; y
- Cuando la patente proteja una secuencia genética específica o un material biológico que contenga tal secuencia, la protección también se extenderá a todo producto que incorpore esa secuencia o material y exprese la respectiva información genética.

Tales derechos admiten las siguientes excepciones:

- Cuando la patente proteja una planta, un animal u otro organismo capaz de reproducirse, el titular no podrá impedir que terceros usen esa entidad como base inicial para obtener un nuevo material biológico viable y comercializar el material así obtenido, salvo que tal obtención requiera el uso repetido del material patentado; y
- Cuando la patente proteja una planta o un animal o su material de reproducción o de multiplicación, el titular no podrá impedir la utilización del producto obtenido a partir de la planta o animal protegido para su ulterior reproducción o multiplicación por un agricultor o

ganadero; y la comercialización de ese producto para uso agropecuario o para consumo, siempre que el producto se hubiera obtenido en la propia explotación de ese agricultor o ganadero y que la reproducción o multiplicación se haga en esa misma explotación.

29. *Les rogamos que expliquen de qué forma su legislación protege a los titulares de derechos de patentes frente a la importación y frente a la oferta para la venta de una invención patentada.*

De conformidad con el artículo 128 de la Ley de Propiedad Industrial, una patente confiere a su titular el derecho de impedir que terceras personas exploten la invención patentada. A tales efectos el titular de la patente puede actuar por los medios legales que correspondan contra cualquier persona que, sin su consentimiento, ofrezca en venta, venda, use, importe o almacene el producto patentado o un producto obtenido directamente de un procedimiento patentado.

Consecuentemente, el titular de una patente puede ejercer judicialmente acciones civiles o penales, tendientes a prohibir o suspender la importación o la oferta para la venta de productos que infrinjan su derecho, incluso mediante medidas provisionales o cautelares, de conformidad con las disposiciones pertinentes relativas a la observancia de los derechos, contenidas en la propia Ley de Propiedad Industrial.

Estos derechos se agotan, respecto de los productos protegidos u obtenidos por un procedimiento patentado, después de que ese producto se haya introducido en el comercio por el titular de la patente o por otra persona con el consentimiento de aquel. En el caso de patentes que protejan material biológico capaz de reproducirse, el agotamiento se da respecto al material obtenido por multiplicación o propagación del material introducido lícitamente al comercio, siempre que la multiplicación o propagación sea consecuencia necesaria de la utilización de ese material y que el material derivado no se emplee para fines de multiplicación o propagación, salvo el uso permitido que se indica en la respuesta a la pregunta número 28 (artículo 131 de la Ley de Propiedad Industrial).

30. *Les rogamos indiquen si la legislación de su país estipula la protección mediante patente de productos químicos farmacéuticos y agrícolas. Si su respuesta es afirmativa, sírvanse indicar la referencia jurídica.*

La Ley de Propiedad Industrial no excluye de patentabilidad a los productos farmacéuticos ni a los químicos agrícolas, no obstante que de conformidad con lo establecido en el artículo 65 del Acuerdo sobre los ADPIC podía hacer uso de un período adicional de aplazamiento de cinco años. En el artículo 210 de la citada Ley se contempla una disposición que se ajusta a las disposiciones del artículo 70.8 del Acuerdo sobre los ADPIC, referente a la forma como deben resolverse las solicitudes de patentes para dichos productos que fueron presentadas en el *mailbox* del 1 de enero de 1995 al 1 de noviembre de 2000, fecha en que entró en vigor la ley actual.

31. *Les rogamos aclaren si la protección de patentes de un procedimiento, según está estipulado en su legislación, abarca el producto obtenido directamente mediante ese procedimiento.*

El artículo 128 de la Ley de Propiedad Industrial establece que, cuando la patente reivindica un procedimiento, el titular de la patente tiene el derecho exclusivo de explotar el procedimiento patentado y, consecuentemente, puede actuar legalmente contra quien sin su consentimiento produzca o fabrique el producto obtenido directamente del procedimiento, o bien, ofrezca en venta, venda, use, importe o almacene el producto obtenido directamente del procedimiento patentado.

32. *Les rogamos que expliquen las condiciones adicionales, si las hay, existentes en su legislación además de la divulgación suficiente de la invención contenida en el artículo 29 del Acuerdo sobre los ADPIC (a saber, presentación de justificación en lo que respecta al acceso a*

*material genético o consentimiento previo a su utilización). Si esas condiciones adicionales existen, indíquese la legislación pertinente y descríbanse las condiciones adicionales detalladamente.*

De acuerdo al artículo 108 de la Ley de Propiedad Industrial, la descripción de la invención que el solicitante debe adjuntar a su solicitud de patente, debe divulgar la invención reivindicada de manera suficientemente clara y completa, de modo que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla y, asimismo, la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar la invención reivindicada. Adicionalmente, cuando fuesen necesarios para comprender o ejecutar la invención deben presentarse dibujos que se considerarán parte de la descripción.

Asimismo, según lo dispone el artículo 109 de la citada Ley, cuando la invención se refiera a un producto o a un procedimiento relativo a material biológico que no se encuentre a disposición del público y la invención no pueda describirse de manera que pueda comprenderse y ser ejecutada por una persona capacitada en la materia técnica, el solicitante debe complementar la descripción mediante el depósito de una muestra de dicho material en una institución de depósito establecida dentro o fuera del país y reconocida por el Registro de la Propiedad Industrial, a más tardar en la fecha de presentación de la solicitud o, cuando se invoque un derecho de prioridad, en la fecha de presentación de la solicitud prioritaria. El solicitante debe indicar en la descripción, junto con el nombre y dirección de la institución de depósito, la fecha del depósito y el número de depósito atribuido por la institución; y la naturaleza y características del material depositado cuando ello fuese necesario para efectos de la divulgación de la invención. El depósito de material biológico sólo será válido para efectos de la concesión de una patente si se hace bajo condiciones que permitan a cualquier persona interesada obtener muestras de dicho material, a más tardar a partir de la fecha de publicación de la solicitud de patente correspondiente.

33. *Se ruega describir si su legislación estipula excepciones limitadas a los derechos exclusivos concedidos por una patente. Si su respuesta es afirmativa, se ruega mencionar la legislación pertinente.*

El artículo 130 de la Ley de Propiedad Industrial establece, dentro de las limitaciones a los derechos conferidos por una patente, que el titular no tiene derecho a impedir los actos siguientes:

- a) Los realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales;
- b) Los realizados exclusivamente con fines de enseñanza o de investigación científica o académica, sin propósitos comerciales; y
- c) Los referidos en el artículo 5 *ter* del Convenio de París.

Cuando la patente proteja una planta o animal, o su material de reproducción o multiplicación, el titular no puede impedir la utilización del producto obtenido a partir de la planta o animal protegido, ni la comercialización de ese producto, siempre que el mismo hubiera sido obtenido en la propia explotación agrícola (artículo 129).

34. *Se ruega explicar si la legislación de su país tiene o no previsto el otorgamiento de licencias obligatorias. En caso afirmativo, se ruega explicar exhaustivamente las condiciones en las cuales puede concederse una licencia obligatoria. Especialmente, sírvanse indicar de qué forma su legislación nacional considera los méritos individuales en la autorización de esa utilización.*

La Ley de Propiedad Industrial guatemalteca prevé el otorgamiento de licencias obligatorias para remediar alguna práctica anticompetitiva o por razones de emergencia nacional, salud pública, seguridad nacional o uso público no comercial. En la sección seis, Capítulo I, Título III de la citada ley, se establecen las condiciones para el otorgamiento de una licencia obligatoria, indicando que:

- a) La persona que solicite una licencia obligatoria deberá acreditar haber pedido previamente al titular de la patente una licencia contractual y que no pudo obtenerla en términos y condiciones comerciales razonables, salvo que se trate de una licencia obligatoria por casos de emergencia nacional o para un uso no comercial por parte del Estado (artículo 135);
- b) Las licencias obligatorias se concederán principalmente para abastecer el mercado interno (artículo 136, literal a);
- c) El titular de la patente objeto de una licencia obligatoria recibirá una remuneración adecuada, según las circunstancias del caso y el valor económico de la licencia (artículo 136, literal b);
- d) Las licencias obligatorias no podrán concederse con carácter exclusivo, ni podrán ser objeto de cesión o sub-licencia y sólo podrán transferirse con la empresa (artículo 136, literal c);
- e) La licencia podrá cancelarse si las circunstancias que dieron lugar a su otorgamiento han desaparecido y no es probable que vuelvan a ocurrir (artículo 136, segundo párrafo); y
- f) Contra las resoluciones que otorguen una licencia obligatoria se podrá interponer recurso de revocatoria, que es un recurso administrativo que resuelve la autoridad jerárquicamente superior a la que emitió la resolución. Esta resolución puede impugnarse por la vía judicial, a través de una demanda contencioso-administrativa (artículos 136, tercer párrafo, de la Ley de Propiedad Industrial; 7, 19 y 20 de la Ley de lo Contencioso Administrativo.

En los casos de licencias obligatorias por dependencia de patentes, el artículo 137 establece las siguientes condiciones adicionales:

- a) La invención reivindicada en la segunda patente debe suponer un avance técnico relevante y de una importancia económica considerable, con respecto a la invención reivindicada en la primera patente;
- b) La licencia obligatoria para explotar la primera patente sólo podrá transferirse con la segunda patente; y
- c) El titular de la primera patente tendrá derecho a una licencia sobre la segunda patente.

35. *Se ruega explicar de qué forma su legislación asegura explícitamente que un potencial usuario ha intentado obtener la autorización del titular de los derechos en términos y condiciones comerciales razonables y que esos intentos no han surtido efecto en un plazo prudencial. En ese contexto, ¿cómo definen ustedes "plazo prudencial"? Sírvanse también explicar de qué forma su legislación garantiza que el uso de una licencia obligatoria será autorizado principalmente para abastecer el mercado interno del Miembro que autoriza esos usos.*

El artículo 135 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que la persona que solicite una licencia obligatoria deberá acreditar lo siguiente:

- a) que ha pedido previamente al titular de la patente una licencia contractual;

- b) que no ha podido obtener la licencia contractual en términos y condiciones comerciales razonables; y
- c) que esos intentos no surtieron efecto en un plazo que no podrá ser menor de los noventa días siguientes al primer requerimiento. No será necesario cumplir este requisito tratándose de una licencia obligatoria en casos de emergencia nacional, de extrema urgencia o de un uso no comercial de la invención por una entidad pública.

Dentro de las condiciones a que deben sujetarse las licencias obligatorias, se establece en el artículo 136 de la Ley que la misma se concederá principalmente para abastecer el mercado interno. La licencia obligatoria puede ser revocada por el Registro de la Propiedad Intelectual, si las circunstancias que dieron lugar a su otorgamiento han desaparecido y no es probable que vuelvan a ocurrir.

36. *Se ruega indicar si su legislación otorga protección adicional a las innovaciones una vez transcurrido el período de 20 años otorgado por la patente.*

No se provee protección adicional a las invenciones después que el plazo de la protección de la patente se haya vencido.

37. *Sírvanse explicar de qué forma su legislación estipula el incremento de la protección mediante patente o solicitudes de patente en trámite al 1º de enero de 1995.*

De conformidad con lo establecido por el artículo 210 de la Ley de Propiedad Industrial, las solicitudes de patente presentadas a partir del 1 de enero de 1995, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 70.8 del Acuerdo sobre los ADPIC, se deben tramitar con absoluta preferencia a partir de la vigencia de dicha Ley (1 de noviembre del 2000), aplicando los criterios de patentabilidad establecidos en la misma, como si éstos hubieren estado vigentes en la fecha de presentación de las solicitudes.

38. *Sírvanse explicar de qué forma su legislación prevé la revocación de la carga de la prueba en lo que respecta a las patentes de procedimientos.*

Según lo establece el artículo 199 de la Ley de Propiedad Industrial, cuando el objeto de una patente de invención sea un procedimiento para obtener un producto nuevo y éste fuese producido por un tercero sin el consentimiento del titular de la patente, se presumirá, salvo prueba en contrario, que el producto ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado. Por lo tanto, corresponderá al demandado probar que ha utilizado un procedimiento diferente.

G. ESQUEMAS DE TRAZADO (TOPOGRAFÍAS) DE CIRCUITOS INTEGRADOS

39. *Sírvanse indicar cómo protege la legislación de su país las topografías.*

Guatemala no ha emitido aún una legislación específica para regular la protección de los esquemas de trazado, por lo que la protección se otorga por un período de diez años, contados a partir de la primera explotación comercial del esquema, tal como se señala en el artículo 38.2 del Acuerdo de los ADPIC, que forma parte de la legislación guatemalteca. De conformidad con el sistema jurídico guatemalteco, los convenios internacionales pueden ser autoaplicativos, excepto en aquellos casos en los que se requiera, por disposición del Acuerdo, desarrollar una legislación específica. De hecho, el artículo 46 de la Constitución Política de la República establece que en materia de derechos humanos (dentro de los que se incluye el derecho de autor y el de inventor), los tratados y convenciones aceptados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno.



40. *Sírvanse explicar qué protección otorga la legislación de su país a los titulares de derechos frente a la importación ilícita, la venta o la distribución para fines comerciales de topografías comprendidos los circuitos integrados u otros artículos que incorporen un circuito integrado en el sentido del artículo 36 del Acuerdo sobre los ADPIC.*

De conformidad con el artículo 36 del Acuerdo sobre los ADPIC, el titular de un derecho sobre un esquema de trazado protegido puede oponerse a la importación, venta o distribución comercial del esquema protegido, de un circuito integrado en el que esté incorporado ese esquema o de un artículo que incorpore el circuito integrado. Esta disposición es autoaplicativa, por lo que puede aplicarse directamente aunque no exista legislación específica al respecto. Ello significa que el titular del derecho puede solicitar la aplicación de las medidas que considere necesarias para proteger sus derechos, entre ellas, las que la Ley de Propiedad Industrial establece como medidas cautelares.

41. *Sírvanse explicar cómo prevé su legislación la derogación del artículo 36 como se especifica en el artículo 37 del Acuerdo sobre los ADPIC cuando la persona no supiera o no tuviera motivos razonables para saber, al adquirir el circuito integrado o el artículo que incorpora tal circuito integrado, que incorporaba un esquema de trazado reproducido ilícitamente.*

La disposición del artículo 37 del Acuerdo de los ADPIC, permite que los Miembros no consideren ilícita la importación, venta o distribución comercial de un esquema protegido, ya que sea que se encuentre incorporado en un circuito integrado o en un artículo que incorpore tal circuito integrado, cuando la persona que realiza esos actos no supiera o no tuviera motivos razonables para saber que al adquirir el circuito integrado o el artículo que lo incorpora, estaba adquiriendo un esquema de trazado reproducido ilícitamente. Esta disposición es autoaplicativa y significa que dichos actos no constituyen infracciones, mientras la persona no haya sido notificada de que el esquema de trazado importado u ofertado para la venta estaba reproducido ilícitamente.

Ahora bien, una vez que la persona ha sido notificada del ilícito, el artículo 37 permite que los Miembros establezcan la posibilidad de que dicha persona pueda realizar cualquier acto con respecto al producto en existencia o pedido con anterioridad a la notificación (como por ejemplo agotarlo), pero sujeto a la condición que se pague al titular del derecho una suma equivalente a la regalía que correspondería pagar por una licencia contractual. Esta disposición no es autoaplicativa ya que requiere que los Miembros la incorporen en su legislación específica. Ello no significa que el titular del derecho y el infractor inocente no puedan llegar a un acuerdo al respecto.

42. *Sírvanse indicar la duración de la protección otorgada por la legislación de su país a las topografías.*

Vea la respuesta a la pregunta 39.

#### H. PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA

43. *Sírvanse explicar si la legislación de su país otorga o no un período de tiempo definido para la protección de la información no divulgada. En caso afirmativo, se ruega especificar la duración.*

De acuerdo con el artículo 174 de la Ley de Propiedad Industrial, los secretos empresariales se protegen indefinidamente en tanto reúnan los tres elementos para ser considerados como tales, es decir:

- a) que la información tenga un valor comercial por el hecho de mantenerse en reserva;

- b) que en su conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, la información no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas que se encuentran en los círculos en los que normalmente se utiliza tal información; y,
- c) que dicha información haya sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta por parte de su legítimo poseedor.

Cuando esa información se refiera a datos de prueba o cualquier otra información resultado de un esfuerzo considerable, que se proporcione a la autoridad responsable de autorizar la comercialización de productos farmacéuticos o químicos agrícolas que contengan un nuevo componente químico, esa información se protege contra toda divulgación o uso comercial desleal, durante un plazo de quince años. Durante ese plazo, ninguna persona distinta a quien presentó dicha información, puede sin autorización escrita de esta última, contar con esos datos o información o invocarlos en apoyo a una solicitud para la aprobación de su producto, aunque ello no implique su divulgación. El plazo señalado se computa a partir de la fecha en que se hubiere concedido al titular de esa información la aprobación para la comercialización del producto (artículo 177 de la Ley de Propiedad Industrial).

44. *Sírvanse explicar cómo define la legislación de su país el término "información no divulgada".*

La Ley de Propiedad no contempla una definición de información no divulgada. Sin embargo, de acuerdo con los artículos 4 y 174, se entiende por secreto empresarial cualquier información no divulgada que una persona individual o jurídica posea, que tenga un valor comercial por el hecho de mantenerse reservada, que pueda ser usada en alguna actividad productiva, ya sea industrial, comercial o de servicios, y que sea susceptible de ser transmitida a un tercero.

45. *Sírvanse explicar cómo define la legislación su país los datos que se hayan sometido a gobiernos u organismos gubernamentales.*

Aunque no existe una definición de este tipo de información, el artículo 177 de la Ley de Propiedad Industrial se refiere a la misma como aquellos datos de pruebas u otra información no divulgada que tenga, total o parcialmente, la calidad de secreto empresarial, y que haya sido requerida por una autoridad administrativa dentro del procedimiento para obtener la autorización para la comercialización o venta de un producto farmacéutico o agroquímico que contenga un nuevo componente químico.

#### I. OBSERVANCIA

46. *Sírvanse indicar en qué medida la legislación de su país prevé la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual.*

Para garantizar la observancia de los derechos de propiedad intelectual, tanto la Ley de Propiedad Industrial como la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos regulan la posibilidad del titular de los derechos respectivos de promover acciones judiciales, tanto de naturaleza civil como penal, en ambos casos para proteger sus derechos frente a una infracción, o bien, para impedir o prevenir la comisión de infracciones y evitar sus consecuencias. No se encuentran previstos medios de defensa en la vía administrativa.

Los procesos civiles que se promuevan en ejercicio de las acciones respectivas, se tramitan de acuerdo con el procedimiento del juicio oral regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil (artículo 182 de la Ley de Propiedad Industrial y 133 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos

Conexos), sin perjuicio de la posibilidad de las partes involucradas de acudir a medios alternos de solución de controversias, como la conciliación y el arbitraje que se regulan por una Ley especial. Por su parte, en el caso de acciones de naturaleza penal, corresponde al Ministerio Público el ejercicio de la acción penal en contra de los responsables, sin perjuicio de que el titular o licenciario de los derechos afectados provoque esta persecución denunciando la violación de tales derechos o adhiriéndose a la iniciada de oficio (artículo 206 de la Ley de Propiedad Industrial y 128 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos).

Se encuentra prevista, asimismo, la posibilidad de solicitar, incluso antes de promover cualquiera de las acciones comentadas, medidas o providencias cautelares para la protección de los derechos, para impedir la infracción o para obtener y conservar pruebas (artículos 186 y 207 de la Ley de Propiedad Industrial y 128 *bis* y 133 *bis* de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos). Además, la posibilidad de promover medidas en frontera, con el objeto de que se ordene la suspensión de la importación o exportación de mercancías que lesionen o infrinjan los derechos del titular de marcas o de derechos de autor o conexos (artículos 190 de la Ley de Propiedad Industrial y 129 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos).

47. *Sírvanse explicar si la legislación de su país prevé un mecanismo para apelar contra las decisiones administrativas definitivas ante órganos judiciales.*

De conformidad con las disposiciones pertinentes del Código Procesal Civil y Mercantil y del Código Procesal Penal, contra las sentencias que se emitan en todo proceso que se tramite de conformidad con los mismos, procede el recurso de apelación que es conocido por el tribunal jurisdiccional superior.

48. *Sírvanse indicar en qué medida la legislación de su país autoriza a los jueces a ordenar que la parte contraria presente pruebas. Sírvanse dar información precisa sobre cuáles son las medidas que se adoptan para garantizar la protección de la información confidencial.*

Ni la Ley de Propiedad Industrial ni la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos contienen disposiciones al respecto. Sin embargo, el artículo 182 del Código Procesal Civil y Mercantil, de aplicación supletoria, sí contempla esta facultad pero limitada a la prueba documental. En efecto, la citada norma establece que cuando una de las partes en el proceso deba servirse de un documento que, según su manifestación, se halle en poder de su adversario, deberá presentar copia del mismo o, al menos, todos los datos que conozca acerca de su contenido y, además, probar que el documento lo tiene o lo ha tenido el adversario.

Según la misma norma citada, en tal caso el juez ordenará que se prevenga a la parte contraria para entregar el documento dentro del plazo que el propio juez señalara, bajo apercibimiento de que si no lo entrega y no produjera contrainformación, el juez resolverá tener por exacto el texto del documento mencionado por la parte que solicitó la entrega, o bien, declarará que los datos suministrados sobre su contenido se tendrán por exactos en la sentencia.

Si la prueba acerca de la existencia del documento en poder de la parte contraria fuere contradictoria, el juez se reservará el pronunciamiento anterior para el momento del fallo definitivo, en cuya oportunidad podrá extraer de las manifestaciones de las partes y de las pruebas suministradas las presunciones que su prudente arbitrio le aconseje.

En cuanto a la protección de la información confidencial, existen varias disposiciones en la legislación guatemalteca. En principio, la Constitución Política de la República al reconocer la garantía fundamental de la publicidad de los actos administrativos, igualmente aplicable en materia de actuaciones judiciales, contempla como una excepción la circunstancia que la persona hubiere suministrado datos bajo garantía de confidencialidad.

En el artículo 194 de la Ley de Propiedad Industrial se encuentra una expresa referencia a la obligación de brindar protección a la información confidencial, en el caso que las autoridades judiciales que ordenaren una medida en frontera autoricen a quien las obtuvo el libre a las mercancías o a los productos retenidos, con el fin de que pueda inspeccionarlas y obtener medios adicionales de prueba en apoyo de su reclamo.

Igualmente, el artículo 199 de la Ley de Propiedad Industrial, que recoge el principio de la inversión de la carga de la prueba en los casos de demandas o reclamaciones por infracción a un procedimiento protegido por patente, reconoce que en la presentación de cualquier prueba en contrario, se deberá tener en cuenta los intereses legítimos del demandado en cuanto a la protección de sus secretos empresariales, aunque ello no le relevará de la carga de probar que utiliza un procedimiento distinto al protegido por patente.

Por otra parte, en el artículo 129 del Código Procesal Civil y Mercantil se encuentra la norma general que prescribe la posibilidad de practicar la diligencia de una prueba de manera reservada cuando, por su naturaleza, la autoridad judicial lo estime conveniente.

Finalmente, el artículo 63 de la Ley del Organismo Judicial, cuando recoge el principio de que los actos y diligencias de los tribunales de la República son públicos, admite como excepciones a dicho principio los casos en que por mandato legal, por razones de moral o de seguridad pública, deban mantenerse en forma reservada. En ese mismo sentido, dicha norma faculta al juzgador para calificar la reserva de actos o diligencias en casos muy especiales y bajo su estricta responsabilidad.

49. *Sírvanse citar las disposiciones de la legislación de su país que autorizan a los jueces a ordenar a un demandado que desista de una infracción.*

De conformidad con lo establecido en el artículo 185 de la Ley de Propiedad Industrial y en el artículo 134 *bis* de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, en la sentencia que declare con lugar alguna de las acciones previstas para la defensa de los derechos de propiedad intelectual, además de resolver sobre el fondo del asunto, deberán las autoridades judiciales ordenar, según el caso y teniendo en cuenta la necesidad de que haya proporción entre la gravedad de la infracción, las medidas ordenadas y los derechos de terceros, que cesen los actos infractores o de competencia desleal y que se tomen las medidas necesarias para impedir sus consecuencias y para evitar su repetición, así como el resarcimiento de los daños y perjuicios. Según expresas disposiciones de ambas leyes, tanto en acciones de naturaleza civil como penal los jueces pueden asimismo ordenar, en forma cautelar, la cesación inmediata del uso, aplicación, colocación y comercialización de los productos infractores; o las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción.

50. *Sírvanse citar las disposiciones de la legislación de su país que autorizan a los jueces a ordenar el pago al titular de un resarcimiento adecuado para compensar el daño que éste haya sufrido.*

El artículo 1645 del Código Civil establece la norma general de que toda persona que cause daño o perjuicio a otra, sea intencionalmente, sea por descuido o imprudencia, está obligada a repararlo, salvo que demuestre que el daño o perjuicio se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima. En la Ley del Organismo Judicial se encuentra, asimismo, la disposición general que establece que cuando hubiere condena de daños y perjuicios se fijará en la sentencia su importe en cantidad líquida; agrega dicha norma que, de no ser posible ello, en la sentencia se establecerá por lo menos, según hubiere sido pedido, las bases con arreglo a las cuales debe hacerse la liquidación en el procedimiento de los incidentes, o bien, fijar su importe por expertos.

La Ley de Propiedad Industrial, en su artículo 185 literal e), establece que en la sentencia que declare con lugar alguna de las acciones previstas en dicha Ley, el juez deberá disponer sobre el resarcimiento de los daños y perjuicios. Por su parte, la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos contempla una norma similar en el literal d) del artículo 134 *bis*.

51. *Sírvanse citar las disposiciones de la legislación de su país que autorizan a los jueces a ordenar al infractor que pague los gastos al titular de los derechos.*

En cuanto a los gastos y honorarios de los abogados, el artículo 572 del Código Procesal Civil y Mercantil dispone la norma general de que cada parte en el proceso es responsable directamente de los gastos que se ocasionen por los actos que se lleve a cabo y por los que pida. Sin embargo, la misma norma establece que en caso de condena en costas, la parte condenada indemnizará a la otra de todos los gastos necesarios que hubiere hecho. En efecto, el artículo 573 del mismo Código establece la obligación general del juez de que, en la sentencia que termine un proceso que ante él se tramita, deba condenar a la parte vencida al reembolso de las costas a favor de la otra parte. Esta obligación de condena al pago de las costas tiene como excepciones cuando se haya litigado con evidente buena fe, cuando la demanda o contrademanda comprenda pretensiones exageradas, cuando el fallo acoja solamente parte de las pretensiones fundamentales de la demanda o contrademanda, cuando se admitan defensas de importancia invocadas por el vencido y, asimismo, cuando haya vencimiento recíproco o allanamiento.

Por otra parte, el artículo 578 del mismo Código Procesal Civil y Mercantil determina dentro de las costas reembolsables, los gastos siguientes: el valor de los honorarios del abogado director, de los notarios, procuradores, expertos, depositarios e interventores; así como los gastos causados por embargos, despachos, edictos, publicaciones, certificaciones, inventarios, inscripciones en registros e indemnización a testigos por el tiempo invertido y gastos de viaje. Esta norma aclara que las diligencias judiciales no causarán gastos personales, a menos que sean por motivo de viaje, pago de vehículos, de transporte o comunicaciones, así como por las compras de sustancias u otros artículos que fueren necesarios para la averiguación de un hecho.

52. *Sírvanse explicar si los jueces tienen autoridad para ordenar que las mercancías infractoras sean apartadas de los circuitos comerciales o sean destruidas y en qué medida tienen esa autoridad.*

El retiro de las mercancías infractoras de los circuitos comerciales puede ordenarse en forma definitiva (en la sentencia que termina el proceso) o en forma cautelar. El artículo 185 literal a) de la Ley de Propiedad Industrial establece que en la sentencia que declare con lugar alguna de las acciones previstas en dicha Ley, el juez deberá, según el caso, ordenar que las mercancías infractoras sean retiradas de los circuitos comerciales, o bien que sean destruidas principalmente cuando afecten o puedan afectar la salud o la vida de las personas, de los animales o las plantas, o el medio ambiente.

En similar sentido, el literal b) del artículo citado de la Ley de Propiedad Industrial prescribe que en la sentencia también deberá el juez, según el caso, disponer que los materiales e instrumentos que se hayan utilizado predominantemente en la producción de las mercancías infractoras, sean apartados de los circuitos comerciales o bien destruidos como objetos de ilícito comercio, sin indemnización alguna para su propietario, como medio para reducir al máximo los riesgos de nuevas infracciones.

Igualmente, el artículo 187 literal e) de la Ley de Propiedad Industrial dispone que el juez puede ordenar, dentro de las medidas que tiendan a la protección del derecho del actor o del peticionario, la cesación inmediata de la comercialización de los productos infractores, así como el comiso y traslado a los depósitos judiciales de los productos infractores y el de los materiales utilizados para cometer la infracción, incluyendo la destrucción de éstos cuando los mismos causen un

daño o constituyan un riesgo que atente contra la salud o la vida humana, animal o vegetal, o contra el medio ambiente.

En similares términos, la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos establece en su artículo 134 *bis* que, en la sentencia que declare con lugar una acción prevista en dicha ley, el juez además de resolver sobre el fondo del asunto debe ordenar que las mercancías infractoras sean apartadas o destruidas como objetos de ilícito comercio. En el artículo 133 *bis* de dicha Ley, igualmente se establece que el juez puede ordenar como medida cautelar cualquier medida necesaria para evitar la continuación o repetición de la infracción, entre ellas, el comiso de los productos infractores y el de los equipos y materiales resultantes de la infracción o usados para cometerla, así como el de los medios que sirvieran para realizar la infracción. El mismo artículo dispone que los productos confiscados pueden destruirse cuando causen un daño o constituyen un riesgo que atente con la salud o la vida humana, animal o vegetal, o contra el medio ambiente.

53. *Sírvanse citar las disposiciones de la legislación de su país que autorizan a los jueces a indemnizar al demandado en caso de abuso por parte del demandante.*

Según lo establece el artículo 537 del Código Procesal Civil y Mercantil, quien obtenga una medida o providencia cautelar queda obligado a pagar los daños y perjuicios que ocasione a la parte contraria, así como los gastos en que ésta incurra, en cualquiera de los casos siguientes:

- Si no presenta su demanda dentro del término legal (quince días);
- Si la providencia fuere revocada; o
- Si se declara improcedente la demanda.

La Ley de Propiedad Industrial (artículo 195) y la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos (artículo 132) contienen una norma similar para determinar la responsabilidad del solicitante de una medida en frontera, frente al importador, consignatario y propietario de las mercancías retenidas.

Para garantizar la efectividad de dichas disposiciones, el artículo 186 de la Ley de Propiedad Industrial y el 133 *bis* de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, establecen que en todo caso en que se solicite una medida o providencia cautelar, si el juez lo considera conveniente, podrá en la misma resolución en la que decreta tales medidas requerir que previamente a su ejecución se preste fianza u otra garantía suficiente para impedir abusos y proteger a la parte afectada por la medida y a la propia autoridad, por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse. Estas disposiciones son aplicables a las medidas en frontera (artículo 191 de la Ley de Propiedad Industrial y 130 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos).

En cuanto a la responsabilidad de las autoridades que hayan ordenado una medida, éstas no serán responsables si hubieren actuado de buena fe.

54. *Sírvanse indicar de qué forma la legislación de su país aplica el artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC.*

De conformidad con el artículo 530 del Código Procesal Civil y Mercantil, de aplicación supletoria en esta materia, quien tenga fundado motivo para temer que durante el tiempo necesario para hacer valer su derecho, se halle tal derecho amenazado por un perjuicio inminente e irreparable, puede pedir por escrito al juez las providencias de urgencia que, según las circunstancias, parezcan más idóneas para asegurar provisionalmente los efectos de la decisión de fondo. Esta disposición se

encuentra también incluida en el primer párrafo del artículo 186 de la Ley de Propiedad Industrial y en el artículo 133 *bis* de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos.

De acuerdo con la legislación guatemalteca, quien inicie o pretenda iniciar una acción relativa a los derechos de propiedad industrial, o bien, con motivo de la comisión de actos de competencia desleal, puede pedir al juez que se ordenen providencias cautelares. El juez, sin trámite alguno, y siempre que le hubiesen acompañado prueba de la titularidad del derecho infringido y evidencia de la que resulten indicios que permitan razonablemente presumir la infracción o la inminencia de ésta, tiene facultades para decretar las medidas que le solicitasen dentro del improrrogable plazo de dos días de presentada la solicitud y, si así lo estima conveniente, en la misma resolución puede requerir que previamente a la ejecución de tales medidas el solicitante preste fianza u otra garantía suficiente para proteger a la parte afectada por la medida y a la propia autoridad y asimismo para impedir abusos. En este último caso, el plazo para ejecutar la medida es de cuarenta y ocho horas contadas a partir de la presentación de la garantía (artículos 186 de la Ley de Propiedad Industrial y 133 *ter* de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos).

Cuando una medida cautelar sea decretada antes de iniciarse la acción principal, la misma quedará sin efecto de pleno derecho si quien las obtuvo no presenta su demanda dentro del plazo de los quince días siguientes a la fecha en que aquella fue ejecutada (artículos 186 de la Ley de Propiedad Industrial y 133 *ter* de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos).

Dentro de las medidas que pueden ordenarse para evitar que se produzca una infracción, evitar que las mercancías infractoras ingresen a los circuitos comerciales o para preservar pruebas relacionadas con la presunta infracción, los artículos 187 de la Ley de Propiedad Industrial y 133 *bis* de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, establecen que las autoridades judiciales pueden ordenar:

- El cese inmediato del uso, aplicación, colocación y comercialización de los productos infractores y de los actos desleales;
- El cese inmediato de la violación que se alegue por parte del titular del derecho;
- El comiso de los productores infractores, incluyendo envases, empaques, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad, maquinaria y otros materiales resultantes de la infracción o usados para cometerla y de los medios que sirvieran predominantemente para realizar la infracción;
- La prohibición de la importación de los productos, materiales o medios referidos anteriormente;
- La confiscación y traslado a los depósitos judiciales de los productos, materiales o medios referidos anteriormente;
- La suspensión de registros o licencias sanitarias o de otra naturaleza que resulten necesarios para la internación, distribución, venta o comercialización de los productos infractores;
- El reconocimiento judicial de lugares, documentos y cosas que guarden relación con el derecho infringido; y
- Cualquier otra medida que sea necesaria para evitar la continuación o la repetición de la infracción o de los actos de competencia desleal.

El párrafo final del citado artículo 187 de la Ley de Propiedad Industrial aclara que el simple retiro de las marcas usadas o colocadas ilícitamente no impedirá que las medidas cautelares ordenadas continúen vigentes ni será suficiente para que las mercancías o productos se introduzcan en los circuitos comerciales.

Importante resulta mencionar que, de acuerdo con el artículo 188 de la Ley de Propiedad Industrial y 133 quater de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, una vez que ha sido concedida una medida o providencia cautelar que tienda a asegurar las resultas del proceso en cuanto a una pretensión restauradora en una acción civil o mercantil, la misma no podrá ser dejada sin efecto mediante una caución o garantía, misma que solamente podrá ser otorgada para levantar medidas que tiendan a asegurar una pretensión indemnizatoria.

Adicionalmente, según el artículo 189 de la citada Ley de Propiedad Industrial, en la petición de medidas cautelares o en la propia demanda, se puede solicitar la práctica de un reconocimiento judicial en lugares, documentos o cosas que guarden relación con el derecho infringido, o bien, en donde presuntamente se estén cometiendo o preparando actos tendientes a la realización de la infracción de derechos de propiedad industrial o actos de competencia desleal, en cuyo caso el juez lo ordenará y ejecutará sin requerir garantía alguna. Para los efectos consiguientes, según lo establece la propia norma citada, la resolución que ordene la práctica del reconocimiento judicial llevará implícita la orden de allanamiento.

Este reconocimiento judicial puede complementarse con la presencia de peritos designados por la parte actora o por el propio tribunal; asimismo el juez podrá ordenar la exhibición de cosas muebles o documentos. A petición de parte y a juicio del juez, podrá asimismo practicarse medios científicos de prueba y tomarse fotografías o captarse con imagen y sonido los objetos o los lugares inspeccionados y, en el caso de los documentos, se podrán examinar y copiar por cualquier medio.

En la diligencia del reconocimiento judicial el juez puede ordenar las providencias cautelares que se hayan solicitado y, si fuere el caso, fijar el monto de la garantía correspondiente, de conformidad con lo establecido en el ya mencionado artículo 186 de la misma Ley. Si en el plazo de cinco días siguientes el solicitante no presta o constituye la garantía fijada, el juez ordenará levantar las medidas decretadas.

55. *Sírvanse identificar las autoridades competentes en su jurisdicción que reciben las solicitudes presentadas por los titulares para demandar que las autoridades de aduana suspendan el despacho de mercancías falsificadas.*

Según los artículos 190 y 191 de la Ley de Propiedad Industrial, las medidas en frontera que infrinjan los derechos del titular de marcas de fábrica o de comercio, deben solicitarse a la autoridad judicial, específicamente, al juez de primera instancia que tenga jurisdicción en el territorio en donde se ubique la aduana correspondiente.

En materia de Derecho de Autor y Derechos Conexos, de acuerdo a los artículos 129 y 130, el titular del derecho afectado pueden solicitar la medida en frontera a la autoridad judicial, o bien, directamente a la autoridad aduanera, la que puede ordenar la suspensión de la importación o exportación de que se trate, por un plazo no mayor de diez días hábiles.

56. *Sírvanse indicar si existen o no procedimientos para suspender la exportación de mercancías falsificadas.*

Tanto la Ley de Propiedad Industrial como la Ley sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos establecen la posibilidad de que los titulares de una marca registrada o una obra o fonograma



protegido, o sus licenciarios, puedan solicitar la suspensión del despacho en aduanas e internación de las mercancías a los circuitos comerciales, o el proceso de exportación de las mismas. Únicamente en el caso de mercancías pirata, la suspensión del despacho en aduanas puede solicitarse directamente a las autoridades aduanales (artículos 190 y 191 de la Ley de Propiedad Industrial; y 129 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos). En ambos casos, resulta aplicable el mismo procedimiento que se establece en ambas leyes en el caso de solicitud de medidas o providencias cautelares, al cual se ha hecho referencia en la respuesta a la pregunta número 54.

57. *Sírvanse citar las disposiciones de la legislación de su país que autorizan a las autoridades competentes a ordenar la destrucción o eliminación de las mercancías infractoras.*

El artículo 185 literal a) de la Ley de Propiedad Industrial establece que en la sentencia que declare con lugar alguna de las acciones previstas en dicha Ley, el juez deberá, según el caso, ordenar que las mercancías infractoras sean destruidas como objetos de ilícito comercio, principalmente cuando afecten o puedan afectar la salud o la vida de las personas o de los animales, la preservación de los vegetales, o bien cuando pudiesen causar daños graves al medio ambiente.

En similar sentido, el literal b) del artículo citado de la Ley de Propiedad Industrial prescribe que en la sentencia también deberá el juez, según el caso, disponer que los materiales e instrumentos que se hayan utilizado predominantemente en la producción de las mercancías infractoras, sean apartados de los circuitos comerciales o bien destruidos como objetos de ilícito comercio, sin indemnización alguna para su propietario, como medio para reducir al máximo los riesgos de nuevas infracciones.

Como medida cautelar, la ley contempla la posibilidad de que los productos infractores y los materiales y medios empleados para producirlos sean confiscados y trasladados a los depósitos judiciales; o bien, que sean destruidos cuando causen un daño o constituyan un riesgo que atente contra la salud o la vida humana, animal o vegetal, o contra el medio ambiente (artículo 187, literales b), d) y e) de la Ley de Propiedad Industrial).

En similares términos, la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos establece en su artículo 134 *bis* que, en la sentencia que declare con lugar una acción prevista en dicha ley, el juez además de resolver sobre el fondo del asunto debe ordenar que las mercancías infractoras sean destruidas como objetos de ilícito comercio. En el artículo 133 *bis* de dicha Ley, igualmente se establece que el juez puede ordenar como medida cautelar cualquier medida necesaria para evitar la continuación o repetición de la infracción, incluyendo el comiso de los productos infractores y el de los materiales y medios para producirlos, así como la destrucción de aquellos cuando causen un daño o constituyen un riesgo que atente con la salud o la vida humana, animal o vegetal, o contra el medio ambiente.

58. *Sírvanse indicar si la legislación de su país prevé una excepción para las importaciones insignificantes.*

Según el artículo 190 de la Ley de Propiedad Industrial, no podrá suspenderse las importaciones no comerciales que formen parte del equipaje personal de los viajeros.

59. *Sírvanse explicar de qué forma la legislación de su país aplica el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.*

De conformidad con la tipificación de conductas infractoras contenida en los artículos 274 y 275 del Código Penal, las infracciones que afecten todos los derechos de propiedad intelectual reconocidos en las leyes de la materia se encuentran afectadas a los procedimientos y sanciones penales establecidos.

Efectivamente, el artículo 274 del Código Penal establece como delitos contra el derecho de autor y los derechos conexos las siguientes conductas:

- a) La atribución falsa de la calidad de autor y/o titular de un derecho de autor, de artista intérprete o ejecutante, de productor de fonograma o de un organismo de radiodifusión;
- b) La deformación, mutilación, modificación o cualquier atentado que cause perjuicio a la integridad de la obra o al honor y reputación del autor;
- c) La reproducción de cualquier obra, de una interpretación o ejecución, de un fonograma o de una emisión, sin la autorización del autor o titular del derecho correspondiente;
- d) La adaptación, arreglo o transformación de una obra protegida o de parte de ella, sin autorización del autor o del titular del derecho;
- e) La comunicación al público por cualquier medio o procedimiento de una obra protegida o de un fonograma, sin la autorización del titular del derecho correspondiente;
- f) La distribución de reproducciones no autorizadas, totales o parciales, de una obra protegida o de un fonograma, ya sea por medio de la venta, el arrendamiento, el alquiler, el arrendamiento con opción a compra, el préstamo o en cualquier otra forma;
- g) La fijación, reproducción o comunicación al público, por cualquier medio o procedimiento de una interpretación o ejecución artística, sin la autorización del artista intérprete o ejecutante o del titular del derecho;
- h) La fijación, reproducción o retransmisión de una emisión, transmitida por satélite, radiodifusión o por hilo, cable, fibra óptica o cualquier otro procedimiento, sin autorización del titular;
- i) La comunicación al público de una emisión o transmisión efectuada en un lugar al que el público pueda acceder mediante el pago de un derecho de admisión, o bien, para efectos de consumir o adquirir productos o servicios, sin la autorización del titular del derecho correspondiente;
- j) La publicación de una obra protegida con el título cambiado o suprimido, con o sin alteración de la misma;
- k) La decodificación de señales transmitidas por satélite o cualquier otro medio de telecomunicación, portadoras de programas de cualquier tipo, sin la autorización del distribuidor legítimo;
- l) La realización de cualquier acto que eluda o pretenda eludir una medida tecnológica implementada por el autor o el titular del respectivo derecho o del titular de un derecho conexo, para evitar la utilización no autorizada de todo tipo de obra, de un fonograma, de una interpretación o ejecución artística o de una emisión protegidas;
- m) La realización de cualquier acto que induzca, permita, facilite u oculte una infracción a cualesquiera de los derechos exclusivos correspondientes a los autores, a los titulares de un derecho de autor, a los artistas intérpretes o ejecutantes, a los productores de fonogramas o a los organismos de radiodifusión;

- n) La supresión o alteración no autorizadas de cualquier información electrónica sobre la gestión colectiva de los derechos de autor o derechos conexos;
- o) La distribución, comercialización, promoción, importación, emisión o comunicación al público sin autorización de obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, producciones fonográficas o emisiones, sabiendo que la información electrónica sobre la gestión colectiva de cualesquiera de esos derechos ha sido suprimida o alterada sin autorización;
- p) El transporte, almacenamiento u ocultamiento de reproducciones o ejemplares, en cualquier tipo de soporte material, de obras protegidas, de fonogramas, de interpretaciones o ejecuciones artísticas o de emisiones, fabricadas sin el consentimiento del autor o el titular del derecho correspondiente;
- q) La recaudación de beneficios económicos por la utilización de obras, de interpretaciones artísticas o ejecuciones, de fonogramas o de emisiones de organismos de radiodifusión protegidos, o la realización de cualesquiera otras actividades propias de una sociedad de gestión colectiva, sin estar facultado para tales efectos;
- r) La divulgación de una obra inédita sin el consentimiento del autor o del titular del respectivo derecho;
- s) La traducción total o parcial de una obra sin la autorización del autor o titular del derecho correspondiente;
- t) La distribución no autorizada del original o reproducciones legítimas de una obra protegida o de un fonograma, ya sea por medio de la venta, el arrendamiento, el arrendamiento con opción de compra, el préstamo o en cualquier otra forma; y
- u) La importación o exportación del original o de reproducciones de toda obra protegida, con fines de explotación comercial, en cualquier tipo de soporte o de fonogramas, sin la autorización del titular del derecho respectivo.

En materia de propiedad industrial el artículo 275 del Código Penal establece como delitos contra tales derechos las siguientes conductas:

- a) Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta, almacenar o distribuir productos o servicios amparados por un signo distintivo registrado o por una imitación o falsificación de dichos signos, con relación a los productos o servicios iguales o similares a los protegidos por el registro;
- b) Usar en el comercio un nombre comercial, un emblema o una expresión o señal de propaganda protegidos;
- c) Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta, almacenar o distribuir productos o servicios amparados por un signo distintivo registrado, después de haberlo alterado, sustituido o suprimido, total o parcialmente;
- d) Usar, ofrecer en venta, almacenar o distribuir productos o servicios que lleven una marca registrada, parecida en grado de confusión a otra registrada, después de que se haya emitido resolución ordenando el cese del uso de dicha marca;

- e) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales análogos que reproduzcan o contengan el signo registrado o una imitación o falsificación del mismo, así como comercializar, almacenar o detentar tales materiales;
- f) Rellenar o volver a usar con cualquier fin envases, envolturas o embalajes que lleven un signo distintivo registrado;
- g) Usar en el comercio etiquetas, envoltorios, envases y demás medios de embalaje o empaque de los productos o de identificación de los servicios de un comerciante o de copias, imitaciones o reproducciones de los mismos que puedan inducir a error o confusión sobre el origen de los productos o servicios;
- h) Usar o explotar un secreto empresarial ajeno, así como cualquier acto de comercialización, divulgación o adquisición indebida de tales secretos;
- i) Revelar a un tercero un secreto empresarial que haya conocido con motivo de su trabajo, puesto, cargo, profesión, relación de negocios o en virtud de una licencia de uso, después de haber sido prevenido sobre la confidencialidad de dicha información;
- j) Apoderarse de un secreto empresarial por cualquier medio, sin la autorización de la persona que lo guarda o de su usuario autorizado;
- k) Fabricar, elaborar, comerciar, ofrecer en venta, poner en circulación, almacenar o detentar productos amparados por una patente ajena;
- l) Emplear un procedimiento amparado por una patente ajena o ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal anterior, respecto a un producto obtenido directamente por ese procedimiento;
- m) Fabricar, elaborar, comercializar, ofrecer en venta, poner en circulación, almacenar o detentar productos que en sí mismos o en su presentación reproduzcan un diseño industrial protegido;
- n) Usar en el comercio, con relación a un producto o servicio, una indicación geográfica falsa o susceptible de engañar al público sobre la procedencia de ese producto o servicio, o sobre la identidad del producto, de su fabricante o del comerciante que lo distribuye; y
- o) Usar en el comercio con relación a un producto, una denominación de origen falsa o engañosa, aun cuando se indique el verdadero origen del producto, se emplee una traducción de la denominación o se la use acompañada de expresiones como "tipo", "género", "manera", "imitación" u otras análogas.

Adicionalmente, el artículo 358 del Código Penal establece lo siguiente "Quien realizare un acto calificado como de competencia desleal, de acuerdo a las disposiciones sobre esa materia contenidas en la Ley de Propiedad Industrial, será sancionado con multa de cincuenta mil a cien mil quetzales, excepto que el hecho constituya un acto de violación a los derechos de propiedad industrial tipificado en el artículo 275 de este Código."

Los artículos 274 y 275 del Código Penal establecen sanción de prisión de uno a cuatro años para los responsables de los delitos contra los distintos derechos de propiedad intelectual y, además, prescriben sanción pecuniaria mediante multa que será fijada por el juez entre un mil quetzales, como mínimo, y quinientos mil quetzales, como máximo.

En ambas materias, en los procedimientos de naturaleza penal, además de las sanciones ya indicadas, aplican las disposiciones ya comentadas contenidas en los artículos 185 de la Ley de Propiedad Industrial y 134 *bis* de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, en los cuales, sin distinción del derecho protegido, se admite la posibilidad de que en sentencia se ordene la confiscación, el decomiso o la destrucción de las mercancías infractoras y de todos los materiales y accesorios utilizados predominantemente para la comisión del delito.

#### **IV. RESPUESTA A LA PREGUNTA FORMULADA POR EL JAPÓN**

##### **A. DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS**

*1. Sírvanse explicar cuáles son las excepciones o exenciones al trato nacional y al trato de la nación más favorecida que habría en la legislación sobre derecho de autor y derechos conexos, tal como lo admiten los artículos 3 y 4 del Acuerdo sobre los ADPIC.*

El artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC permite a los países Miembros aplicar las excepciones al Principio de Trato Nacional previstas en el Convenio de Berna y la Convención de Roma. De conformidad con el Convenio de Berna, los países Miembros pueden otorgar tratamiento distinto en los casos siguientes:

- Cuando se trate de obras de arte aplicadas que se encuentren protegidas únicamente como dibujos y modelos industriales en el país de origen, el Convenio permite que se otorgue únicamente la protección que la legislación prevé para los dibujos y modelos industriales, salvo que esa protección especial no se encuentre contemplada en el país en donde se reclame la protección, en cuyo caso las obras deben ser protegidas como obras artísticas (artículo 2.7 del Convenio de Berna). La legislación guatemalteca no contempla esta excepción ya que el artículo 148 de la Ley de Propiedad Industrial establece que la protección conferida a los diseños industriales no excluye ni afecta la que pudiera corresponder conforme las leyes relativas a derecho de autor; y el artículo 15 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos reconoce, dentro de las obras protegidas, las de arte aplicado y establece en el artículo 3, que el goce y ejercicio de los derechos de autor es independiente y compatible con los derechos de propiedad industrial.
- Cuando en un país que no pertenezca a la Unión de Berna se otorgue un estándar de protección menor al previsto en el Convenio, éste permite restringir la protección de las obras de los autores, que en el momento de la primera publicación, sean nacionales de aquel país y no tengan su residencia habitual en un país miembro de la Unión de Berna, al estándar de protección que otorgue el país no Miembro (artículo 6 del Convenio de Berna). El Convenio de Berna requiere que esta restricción se notifique al Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y el artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC, requiere que se notifique adicionalmente al Consejo de los ADPIC. A la fecha, Guatemala no ha hecho uso de esta posibilidad.
- Cuando el plazo de protección en el país en donde se reclame sea mayor que el previsto por la legislación del país de origen de la obra, el Convenio de Berna permite que la duración de la protección no exceda a la otorgada en el país de origen de la obra (artículo 7.8 del Convenio de Berna). En virtud de que el plazo de protección previsto por la legislación guatemalteca es mayor al mínimo requerido en el Acuerdo de los ADPIC, la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos establece en el artículo 43, que cuando se trate de obras de autores extranjeros

publicadas por primera vez fuera del territorio de la República de Guatemala, el plazo de protección no excederá del reconocido por la ley del país en donde se haya publicado la obra; y si la protección en el país en donde se haya publicado la obra es mayor que el previsto en la ley guatemalteca, se aplican las disposiciones de esta última.

- Respecto al derecho de percibir una participación sobre las ventas posteriores a la primera cesión operada por el autor, en el caso de las obras de arte y los manuscritos originales de escritores y compositores (*droit de suite*), el Convenio de Berna permite que ese derecho sólo se aplique si la legislación nacional del autor lo incluye (artículo 14 *ter*, párrafo 2 del Convenio de Berna). La legislación guatemalteca no contempla esta excepción.

Por su parte, la Convención de Roma, admite la posibilidad de otorgar un tratamiento distinto a los extranjeros en los casos siguientes:

Respecto de los fonogramas:

- Cuando se trate de utilizaciones secundarias, en cuyo caso la Convención permite que el derecho de otorgue sólo a los productores que sean nacionales de un Estado Contratante; y
- Cuando se trate de productores de fonogramas que sean nacionales de otro Estado Contratante, en cuyo caso puede limitarse la amplitud y la duración de la protección a la prevista por ese Estado Contratante.
- Respecto de los organismos de radiodifusión, la Convención admite la posibilidad de no conceder el derecho a la comunicación al público de las emisiones de televisión a aquellos Estados Contratantes que hayan hecho una declaración en el sentido de no aplicar este derecho.

Guatemala no aplica ninguna de las excepciones señaladas.

## **V. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS ESTADOS UNIDOS**

### **A. GENERAL**

1. *Sírvanse describir, en relación con cada forma de propiedad intelectual a que se aplica el Acuerdo sobre los ADPIC, incluida la protección de las obtenciones vegetales, cómo la legislación de Guatemala otorga el trato nacional y el trato de la nación más favorecida a los nacionales de los demás Miembros de la OMC..*

La legislación de Guatemala concede una adecuada y efectiva protección a los derechos de propiedad intelectual, a través de los siguientes cuerpos normativos:

- (a) Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, la cual regula el derecho de autor sobre todo tipo de obras y los derechos conexos (artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismo de radiodifusión).
- (b) Ley de Propiedad Industrial, la cual regula los derechos correspondientes a las marcas y demás signos distintivos (nombres comerciales, expresiones o señales de publicidad, indicaciones geográficas y denominaciones de origen), las patentes de invención

(incluyendo las variedades vegetales los modelos de utilidad, los diseños industriales y la represión de la competencia desleal, incluyendo disposiciones que se refieren expresamente a la protección de la información no divulgada.

Ambas leyes contemplan expresamente el Principio del Trato Nacional, a saber:

(a) La Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos establece en su artículo 2 que, en la materia que la misma regula, los nacionales de cualquier país gozan de los mismos derechos, recursos y medios legales para defender sus derechos, que los guatemaltecos. Dicha disposición establece, más particularmente, que las obras publicadas en el extranjero, así como las interpretaciones y ejecuciones, los fonogramas y las emisiones de radiodifusión, cuyos titulares sean extranjeros no residentes en el país, gozan de protección en el territorio nacional, de conformidad con los tratados y convenios internacionales aprobados y ratificados por Guatemala.

(b) La Ley de Propiedad Industrial, por su parte y con relación a los derechos de propiedad intelectual que la misma protege, establece en su artículo 3 que los nacionales de otro Estado vinculado a Guatemala por un tratado que establezca trato nacional para los guatemaltecos, o las personas que tengan su domicilio o un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en aquel Estado, gozarán de un trato no menos favorable que el que se otorgue a los guatemaltecos, con respecto a la adquisición, mantenimiento, protección y ejercicio de los derechos establecidos por esta Ley o respecto a los que se establezcan en el futuro.

En cuanto al Principio del Trato de la Nación más Favorecida, cabe señalar que de acuerdo con el sistema jurídico guatemalteco, las disposiciones de cualquier tratado internacional que haya sido ratificado, que no requieran del desarrollo de una legislación específica, son plenamente aplicables, vinculantes y de observancia general. Este es el caso de lo dispuesto en el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC que no requiere ser desarrollado en la legislación guatemalteca para que pueda aplicarse. Consecuentemente, toda ventaja, favor, privilegio, inmunidad o derecho que sea otorgado por Guatemala a los nacionales de cualquier otro país, se hará extensiva inmediata e incondicionalmente a los nacionales de todos los Miembros de la OMC..

## B. DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

2. *Sírvanse explicar de qué manera la legislación sobre el derecho de autor de Guatemala protege los programas de ordenador como obras literarias y compilaciones de datos, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del Acuerdo sobre los ADPIC, y sírvanse citar las disposiciones legales pertinentes.*

La Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, cuando establece en su artículo 15 que se consideran obras todas las producciones en el campo literario, científico y artístico, cualesquiera que sea el modo o forma de expresión, siempre que constituyan una creación intelectual original, menciona expresamente en el literal a) de dicho artículo a los programas de ordenador. En forma más expresa, el artículo 30 de la misma Ley establece que los programas de ordenador se protegen en los mismos términos que las obras literarias.

En cuanto a las bases de datos, el artículo 16 establece que también se consideran como obras, las bases de datos y similares cuando la selección o disposición de las materias constituyan una creación original. Adicionalmente, según el artículo 35 las compilaciones o bases de datos sean que fueren legibles en máquina o cualquier otra forma, se consideran como colecciones de obras para efectos de su protección. Esta protección no se extiende a los datos o material contenido en las compilaciones ni prejuzgará sobre el derecho de autor existente sobre los mismos.

3. *El artículo 11 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone que, en la mayoría de los casos, se conferirán derechos de arrendamiento al menos respecto de los programas de ordenador y las obras cinematográficas, y el párrafo 4 del artículo 14 que se confieran tales derechos a los productores de fonogramas. Sírvanse describir el modo en que la legislación sobre derecho de autor y derechos conexos de Guatemala garantiza que se confieran esos derechos de arrendamiento, y sírvanse citar las disposiciones legales pertinentes.*

El artículo 21 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos establece dentro de las facultades de orden patrimonial que le corresponden al titular del derecho de autor sobre una obra, el derecho de autorizar o prohibir la distribución al público del original o copias de su obra, ya sea por medio de la venta, arrendamiento, alquiler, préstamo o cualquier otra forma. Este derecho está previsto para todas las categorías de obras, sin distinción. La distribución autorizada mediante venta no extingue el derecho de arrendamiento ni ningún otro derecho establecido en el artículo 21.

Respecto a los programas de ordenador, el artículo 31 de la citada Ley prescribe que el derecho de arrendamiento incluido en el mencionado artículo 21, no es aplicable a los arrendamientos cuyo objeto esencial no sea el del programa de ordenador en sí.

En cuanto a los derechos de los productores de fonogramas, el artículo 58 de la Ley guatemalteca establece que corresponde a los mismos, entre otros, el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la distribución de sus fonogramas o de sus reproducciones. El mismo artículo aclara, en su segundo párrafo, que el derecho de distribución comprende la facultad de autorizar la distribución de los fonogramas ya sea por medio de la venta, el arrendamiento o cualquier otra forma. Agrega dicha norma que, cuando la distribución se efectúe por medio del arrendamiento, la colocación en el mercado del original o copias autorizadas del fonograma no extingue el mismo.

4. *Sírvanse indicar la duración de la protección que se puede conceder con respecto a las obras y a cada forma de derechos conexos a tenor de la legislación sobre el derecho de autor y derechos conexos de Guatemala, y sírvanse citar las disposiciones legales pertinentes.*

La ley guatemalteca reconoce a los autores derechos morales y derechos patrimoniales. Dentro de los derechos morales se incluyen, entre otras, la facultad de reivindicar la paternidad de la obra y la de oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de la obra, que la desmerezca o cause perjuicio al honor o reputación del autor. De conformidad con el artículo 19 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos de Guatemala, el derecho moral es inalienable, imprescriptible e irrenunciable; sin embargo, el artículo 20 de la misma Ley aclara que al fallecimiento del autor únicamente se transmiten a sus herederos, sin límite de tiempo, el ejercicio de las facultades a las que se refiere el artículo 6 *bis* del Convenio de Berna.

En cuanto a los derechos patrimoniales se refiere, el Título II, Capítulo V de la citada Ley incluye las reglas que regulan la duración del plazo de protección de las obras indicando que:

- a) Por regla general, los derechos patrimoniales se protegen durante toda la vida del autor y setenta y cinco años después de la muerte de éste. Cuando se trate de obras creadas por dos o más autores, el plazo comenzará a contarse después de la muerte del último coautor (artículo 43).
- b) En el caso de los programas de ordenador y obras colectivas, el plazo de protección se cuenta a partir de la primera publicación de la obra, o en su defecto, a partir de la realización de la obra (artículo 44).
- c) Cuando se trate de una obra anónima o seudónima (artículo 45), el plazo de protección se cuenta a partir de la primera publicación, o a falta de ésta, de su realización.



En el caso que se compruebe legalmente la identidad del autor, el plazo se calcula conforme lo señalado en la literal a).

d) Cuando se trata de obras formadas por varios volúmenes, folletines o entregas periódicas, que no se hayan publicado en el mismo año, el plazo comenzará a contarse respecto de cada volumen, folletín o entrega periódica, desde la respectiva publicación de éstos (artículo 46).

En todos los casos, los plazos comienzan a contarse a partir del uno de enero del año siguiente a aquel en el que ocurra el hecho indicado para su inicio (artículo 48).

En el caso de los derechos previstos para los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, el artículo 51 de la ley establece que éstos se protegen por el plazo de setenta y cinco años, conforme las reglas siguientes:

- a) En el caso de los fonogramas y de actuaciones grabadas en un fonograma, a partir de la fijación del fonograma;
- b) En el caso de actuaciones no grabadas en un fonograma, a partir de la realización del espectáculo; y
- c) En el caso de las emisiones de radiodifusión, a partir de la transmisión de la emisión.

En todos los casos, los derechos se protegen desde su inicio pero el plazo comienza a contarse a partir del uno de enero del año siguiente a aquel en que ocurran los hechos señalados

5. *El artículo 13 del Acuerdo sobre los ADPIC obliga a los Miembros de la OMC a circunscribir las limitaciones o excepciones impuestas a los derechos de autor a determinados casos especiales que no atenten contra la explotación normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de los derechos. Sírvanse describir cualquier limitación o excepción a los derechos de autor prevista en la legislación sobre el derecho de autor y derechos conexos de Guatemala, y sírvanse citar las disposiciones legales pertinentes. Sírvanse indicar cómo garantiza Guatemala que esas limitaciones y excepciones no atenten contra la explotación normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de los derechos.*

El Título IV de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos establece los casos en los cuales se limitan los derechos reconocidos a los autores y titulares de derechos conexos. Los supuestos contemplados son casos especiales que no atentan contra la normal explotación de obra ni causan un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de los derechos.

Dentro de las limitaciones establecidas se incluyen los casos de libre utilización mencionados en los artículos 10 y 10 *bis* del Convenio de Berna, los cuales aparecen regulados en los artículos 64, literal a), 66, literales a), b), c) y d) y la reproducción o comunicación de una obra que sea necesaria para la práctica de una diligencia judicial o administrativa (artículos 63, literal c, y 64, literal c).

Adicionalmente se prevén las siguientes excepciones a los derechos de reproducción y comunicación:

- a) La reproducción individual de una obra por bibliotecas o archivos que no tengan fines de lucro, cuando el ejemplar se encuentre en su colección permanente, con el objeto de

preservar dicho ejemplar y sustituirlo en caso de necesidad, o bien para sustituir un ejemplar similar, en la colección permanente de otra biblioteca o archivo, cuando éste se haya extraviado, destruido o inutilizado, siempre que no resulte posible adquirir el ejemplar en plazo o condiciones razonables (artículo 64, literal b);

b) La reproducción de una obra de arte expuesta permanentemente en lugares públicos o la fachada exterior de los edificios, siempre que la reproducción se realice por medio de un arte distinto al empleado para la elaboración del original y siempre que se indique el nombre del autor, si se conociere, el título de la obra, si lo tuviere, y el lugar donde se encuentra (artículo 64, literal d); y

c) La comunicación que se realice en un ámbito exclusivamente doméstico, siempre que no exista un interés económico y que la comunicación no sea difundida (artículo 63, literal a).

En cuanto a los derechos conexos, únicamente se prevén limitaciones a los derechos de los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, en los casos siguientes:

a) La ejecución de fonogramas y la recepción de transmisiones de radio o televisión, para fines demostrativos de clientela, dentro de establecimientos de comercio que expongan y vendan equipos receptores, reproductores y otros similares, o soportes sonoros o audiovisuales que contengan las obras utilizadas (artículo 70); y

b) Las grabaciones efímeras realizadas por los organismos de radiodifusión, con sus propios equipos y para la utilización en sus propias emisiones de radiodifusión, las que podrán conservarse por un plazo de hasta seis meses contados a partir de su realización, salvo pacto en contrario (artículo 71). Esta última constituye una excepción autorizada de conformidad con el artículo 15 de la Convención de Roma.

6. *Sírvanse describir en detalle los derechos reconocidos en la legislación sobre el derecho de autor y derechos conexos de Guatemala a los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, y sírvanse citar las disposiciones legales correspondientes.*

La ley guatemalteca protege en forma separada, cada una de las categorías de derechos conexos en la siguiente forma:

#### Artistas intérpretes o ejecutantes

De conformidad con el artículo 53 de la Ley, los artistas intérpretes o ejecutantes tienen el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la fijación, la reproducción, la comunicación al público por cualquier medio, la radiodifusión o cualquier otra forma de utilización de sus interpretaciones y ejecuciones. Se exceptúan de esta disposición los intérpretes de obras audiovisuales.

Cuando un fonograma publicado con fines comerciales se utilice en cualquier forma de comunicación pública, los artistas intérpretes o ejecutantes, cuyas actuaciones se hayan fijado en aquél, tendrán derecho a una compensación económica.

Para efectos de lo anterior, el artículo 54 aclara que, salvo estipulación en contrario, se entiende que:

(i) la autorización para la radiodifusión no implica la autorización para permitir a otros organismos de radiodifusión que retransmitan la interpretación o ejecución;

- (ii) la autorización para la radiodifusión no implica la autorización para fijar la interpretación o ejecución;
- (iii) la autorización para la radiodifusión y para fijar la interpretación o ejecución, no implica la autorización para reproducir la fijación; y
- (iv) la autorización para fijar la interpretación o ejecución y para reproducir esta fijación, no implica la autorización para transmitir la interpretación o la ejecución a partir de la fijación de sus reproducciones.

Asimismo, el artículo 57 de la Ley reconoce a los artistas intérpretes, el derecho personal, irrenunciable, inalienable y perpetuo de vincular su nombre o seudónimo artístico a su interpretación y de oponerse a la deformación o mutilación de la misma.

#### Productores de fonogramas

Con fundamento en el artículo 58 de la Ley, los productores de fonogramas tienen el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la reproducción, directa o indirecta, la distribución y comunicación al público o cualquiera otra forma o medio de utilización de sus fonogramas o de sus reproducciones y la puesta a disposición del público de los fonogramas, por cualquier medio, de tal manera que los miembros del público puedan tener acceso a ellos, desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija.

El derecho de distribución comprende la facultad de autorizar la distribución de los fonogramas, ya sea por medio de la venta, el arrendamiento o cualquier otra forma. Cuando la distribución se efectúe mediante la venta, este derecho se extingue a partir de la primera venta realizada, salvo las excepciones legales. Cuando la distribución se efectúe mediante el arrendamiento, la colocación en el mercado del original o copias autorizadas del fonograma no extingue el mismo.

El derecho de importación, por su parte, comprende la facultad de autorizar o prohibir la importación de copias de fonogramas legalmente fabricados y la de impedir la importación de copias fabricadas sin la autorización del titular del derecho. El artículo 59 es claro al establecer la obligación para quien ejecute o haga ejecutar públicamente en cualquier forma un fonograma publicado para fines comerciales, de obtener autorización previa y escrita de su productor y pagarle a éste una remuneración.

#### Organismos de radiodifusión

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 62 de la Ley, los organismos de radiodifusión gozan del derecho exclusivo de autorizar o prohibir:

- (i) la fijación de sus emisiones y de sus transmisiones sobre una base física o soporte material; incluso la fijación de alguna imagen o sonidos o imagen y sonidos aislados, difundidos en la emisión o transmisión;
- (ii) la reproducción de las fijaciones de sus emisiones o de sus transmisiones por cualquier medio, conocido o por conocerse;
- (iii) la retransmisión de sus emisiones o transmisiones por cualquier medio o procedimiento, conocido o por conocerse; y
- (iv) la comunicación al público de sus emisiones o transmisiones cuando se efectúe en lugares a los que el público pueda acceder, mediante el pago de un derecho de admisión o en lugares a los que el público pueda acceder para efectos de consumir o adquirir productos o servicios de cualquier índole.

El mismo artículo citado reconoce una protección equivalente a la establecida, a los organismos o emisoras de origen que realicen sus transmisiones a través de cable, fibra óptica u otro procedimiento similar.

7. *El artículo 18 del Convenio de Berna, incorporado al Acuerdo sobre los ADPIC en virtud del párrafo 1 de su artículo 9, dispone que se restablezca el derecho de autor respecto de las obras que estén protegidas todavía por el derecho de autor en su país de origen y cuyo período de protección en Guatemala no haya expirado todavía. Sírvanse describir en detalle cómo ha aplicado Guatemala esta obligación y citar las disposiciones legales pertinentes.*

El artículo 7(8) del Convenio de Berna establece que el plazo de protección de una obra es el establecido por la ley del país en donde se reclama la protección. En virtud de que tanto el Acuerdo de los ADPIC como el Convenio de Berna establecen el mínimo de protección requerido en el ámbito internacional, el artículo 18 del citado Convenio obliga a aplicar esa protección a aquellas obras que no hayan caído en el dominio público en su país de origen y que no hayan pasado al dominio público en el país en el que se reclama la protección.

En este sentido, el artículo 135 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos de Guatemala establece que las disposiciones de dicha ley se aplican a:

- a) Las obras nacionales que no hayan pasado al dominio público; y
- b) Las obras extranjeras que no hayan pasado al dominio público en su país de origen, entendiéndose que en el caso que el plazo de protección en el país de origen fuera mayor que el contemplado en la legislación guatemalteca, se aplicaría el plazo de protección previsto en la ley guatemalteca, tal como lo establece el artículo 7.8 del Convenio de Berna y el artículo 43, párrafo 3 de la ley guatemalteca.

8. *El párrafo 6 del artículo 14 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone que se restablezca la protección respecto de los fonogramas que siguen protegidos por la normativa legal sobre el derecho de autor o derechos conexos en su país de origen y cuyo período de protección en Guatemala no haya expirado todavía. Sírvanse describir en detalle cómo ha aplicado Guatemala esta obligación y citar las disposiciones legales pertinentes.*

Aunque la ley guatemalteca no contiene ninguna disposición expresa al respecto, lo establecido en el artículo 14.6 del Acuerdo de los ADPIC se aplica de forma automática, pues, como ya se expresó, por ser el Acuerdo sobre los ADPIC un instrumento internacional debidamente aprobado y ratificado por Guatemala, el mismo tiene plena y automática vigencia en los términos que establece el artículo 65 del mismo Acuerdo, sin reserva alguna y sin necesidad de ser desarrollado o consignado en la legislación nacional.

#### C. MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO

9. *Sírvanse indicar cómo la legislación sobre marcas de fábrica o de comercio de Guatemala establece la presunción de probabilidad de confusión, según lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, cuando una marca idéntica para mercancías o servicios idénticos se utiliza sin autorización en mercancías o servicios idénticos, y sírvanse citar la disposición pertinente.*

El artículo 21 de la Ley de Propiedad Industrial establece las razones de inadmisibilidad de una marca, indicando en la literal a), que no podrá ser registrado como marca, ni como elemento de

la misma, un signo que sea idéntico o similar a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos o similares productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar confusión o crear un riesgo de asociación con esa marca.

El citado artículo contempla cuatro posibilidades para rechazar el registro de un signo:

- a) Cuando se trate de signos idénticos para productos o servicios idénticos;
- b) Cuando se trate de signos idénticos para productos o servicios similares;
- c) Cuando se trate de signos similares para productos o servicios idénticos; y
- d) Cuando se trate de signos similares para productos similares.

En el primero de los casos mencionados, la práctica nacional ha sido rechazar el registro del nuevo signo por presumir que causa confusión en el público. En los casos restantes, la autoridad administrativa correspondiente ha analizado el grado de confusión que pudiera existir para decidir la aprobación o rechazo del signo. En concordancia con lo anterior, la Ley de Propiedad Industrial, que recientemente entró en vigencia, establece en el artículo 29 algunas reglas para calificar el grado de semejanza existente entre los signos, indicando que para que exista la posibilidad de confusión no es suficiente que los signos sean semejantes, sino también que los productos o servicios sean de la misma naturaleza, refiriéndose así a la primera de las posibilidades mencionadas anteriormente (literal f).

10. *Sírvanse describir en detalle las limitaciones o requisitos especiales que se aplican a los derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio en virtud de la legislación de Guatemala, e indicar el modo en que esas limitaciones tienen en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca de fábrica o de comercio y de terceros.*

Las únicas limitaciones al derecho de los titulares de una marca se encuentran contenidas en el artículo 36 de la Ley de Propiedad Industrial, que establece que el titular de una marca no podrá prohibir que un tercero use, con relación a productos o servicios legítimamente colocados en el comercio:

- a) su nombre o dirección, o los de sus establecimientos
- b) indicaciones o informaciones sobre las características de los productos o servicios, entre otras, las referidas a la cantidad, calidad, utilización, origen geográfico o precio; e
- c) indicaciones o informaciones sobre disponibilidad, utilización, aplicación o compatibilidad de sus productos o servicios, en particular con relación a piezas de recambio o accesorios.

Estas limitaciones operarán siempre que el uso se haga de buena fe y no cause confusión sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios.

11. *Sírvanse explicar en detalle cómo la legislación sobre marcas de fábrica o de comercio y otras leyes de Guatemala garantizan la protección de las marcas de fábrica o de comercio y marcas de servicio notoriamente conocidas, y sírvanse citar las disposiciones legales pertinentes.*

La legislación guatemalteca regula adecuadamente la protección de las marcas notoriamente conocidas. En primer lugar, debe mencionarse que la ley establece, por regla general, que para que el

titular de una marca protegida en el extranjero pueda gozar de los derechos y las garantías que establece la ley guatemalteca, se requiere que la misma haya sido registrada en Guatemala, salvo el caso de las marcas notorias (artículo 17).

En segundo lugar, el artículo 21 literal c) de la ley guatemalteca establece con toda claridad que un signo no podrá ser registrado como marca, ni como elemento de la misma, entre otros casos, cuando ese signo constituye la reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de una marca notoria de un tercero, aunque no esté registrada en el país, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales el signo se aplique, si su uso y registro fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo, o que debilite o afecte su fuerza distintiva. Dentro de las reglas que deben tenerse en cuenta al momento de realizar el examen de fondo de una solicitud de registro, al resolver una oposición o en el caso de nulidades y/o anulaciones de registros marcarios, se contempla aquella conforme a la cual si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, a efecto de evitar la posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma (artículo 29, literal h).

Finalmente, la ley guatemalteca, cuando regula la posibilidad de reclamar judicialmente la nulidad del registro de una marca notoriamente conocida que haya sido registrada por quien no tenía derecho a ello, establece una presunción de mala fe en quien obtuvo ese registro. En tal caso, la acción para pedir la anulación del registro puede ejercerse en cualquier tiempo (artículos 67 y 203 de la Ley de Propiedad Industrial).

#### D. INDICACIONES GEOGRÁFICAS

*12. Sírvanse describir en detalle cómo y en virtud de qué leyes se protegen las indicaciones geográficas en Guatemala, y sírvanse citar las disposiciones legales pertinentes.*

El artículo 78 de la Ley de Propiedad Industrial prohíbe el uso en el comercio de indicaciones geográficas, con relación a un producto o servicio, cuando tal indicación fuese falsa o engañosa con respecto al origen geográfico o cualidades del producto o servicio, o bien, cuando su uso pudiera inducir al público a confusión con respecto al origen, procedencia, características o cualidades del producto o servicio. En similares términos se pronuncia el artículo 79 de la Ley, pero con relación al uso de una indicación geográfica en la publicidad o en la documentación comercial relativa a la venta, exposición u oferta de productos o servicios.

Igualmente, el artículo 20 prohíbe la inscripción de marcas que puedan causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica del producto o del servicio de que se trate (literal j) y de aquellas marcas que consistan en una indicación geográfica que no se ajuste a lo dispuesto en el artículo 16 (literal k), el que señala que las marcas pueden consistir en indicaciones geográficas nacionales o extranjeras, siempre que sean suficientemente arbitrarias y distintivas respecto de los productos o servicios a los cuales se apliquen, y que su empleo no sea susceptible de crear confusión o asociación con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen las marcas.

Es importante mencionar además, que conforme lo establecido en el artículo 83 de la Ley, el uso ilegal de una denominación de origen, independientemente del producto para el cual la misma se utilice, dará lugar a las acciones previstas en la ley, incluso en aquellos casos en que a la misma se anteponga o agregue indicaciones tales como "género", "tipo", "manera", "imitación" u otras semejantes que induzcan a confusión al consumidor o impliquen un acto de competencia desleal.

En concordancia con lo anterior, el artículo 173 de la Ley establece que constituye un acto de competencia desleal, la utilización, promoción o divulgación de indicaciones o hechos falsos o

inexactos capaces de inducir a error con respecto a la procedencia de los productos o servicios propios o ajenos.

13. *¿Prevé la legislación de Guatemala relativa a las indicaciones geográficas alguna de las excepciones a la protección de las indicaciones geográficas a que se refiere el artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC? En caso afirmativo, sírvanse describir el modo en que se aplica la excepción y citar las disposiciones legales correspondientes.*

La ley guatemalteca no regula ninguna excepción a la protección de las indicaciones geográficas.

#### E. DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES

14. *Sírvanse describir en detalle cómo se protegen en la legislación de Guatemala los dibujos y modelos industriales, incluidos los dibujos y modelos textiles, y sírvanse citar las disposiciones legales pertinentes.*

De conformidad con el artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial, el término diseño industrial comprende tanto los dibujos como los modelos industriales; los primeros entendidos 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 como tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le dé un aspecto especial y que no tenga fines funcionales técnicos.

Para que un diseño industrial sea protegido se requiere que sea nuevo. Para ser considerado nuevo, el diseño deberá diferir en medida significativa de diseños conocidos o de combinaciones de características de los mismos y no haber sido divulgado públicamente, en cualquier lugar del mundo y por cualquier medio, antes de alguna de las siguientes fechas, aplicándose la que fuese más antigua:

- a) la fecha de la primera divulgación pública por el diseñador o su causahabiente o por un tercero que hubiera obtenido el diseño como resultado de algún acto realizado entre ellos; o
- b) la fecha de presentación de la solicitud de registro o, en su caso, la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invocare.

Para efectos de apreciar la novedad, no se tomará en cuenta la divulgación que hubiese ocurrido dentro de los seis meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud o, en su caso, a la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoque, siempre que tal divulgación hubiese resultado directa o indirectamente de actos realizados por el propio diseñador o su causahabiente, o de un incumplimiento de contrato o acto ilícito cometido contra alguno de ellos (artículo 152).

La protección de un diseño industrial confiere a su titular el derecho de actuar para impedir que terceras personas, sin su consentimiento, fabriquen, vendan, importen, ofrezcan en venta, utilicen o de cualquier manera exploten comercialmente artículos que lleven o incorporen un diseño industrial que sea una reproducción idéntica o similar al protegido (artículo 154).

Dentro de la protección no se comprenden aquellos elementos o características del mismo determinados enteramente por la realización de una función técnica y que no incorporen algún aporte novedoso del diseñador; ni tampoco aquellos elementos o características cuya reproducción fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual constituya una parte o pieza integrante. Esta limitación no se aplicará tratándose de productos en los cuales el modelo radica en una forma destinada a permitir el

montaje o la conexión múltiple de los productos, o su conexión dentro de un sistema modular (artículo 149).

La protección conferida a los diseños industriales no excluye ni afecta aquella que pudiera proceder conforme otras normas legales, tales como las relativas a marcas o derecho de autor (artículo 148).

En cuanto a la forma cómo se obtiene la protección, la ley establece que el titular de un diseño industrial adquiere el derecho a la protección legal como resultado de cualesquiera de los siguientes actos:

- a) la primera divulgación pública del diseño industrial, por cualquier medio y en cualquier lugar, efectuada por el diseñador o su causahabiente, o bien, por un tercero que hubiera obtenido el diseño como resultado de algún acto realizado por alguno de ellos; o
- b) el registro del diseño industrial (artículo 151).

En el primer caso anterior, el diseño industrial gozará de protección sin necesidad de registro por el plazo de tres años, contado a partir de la fecha de la divulgación. Esta protección es independiente de la que se obtenga mediante su registro (artículo 153). En el segundo caso, el registro de un diseño industrial tendrá vigencia por diez años, a partir de la presentación de la solicitud (artículo 159) y podrá ser renovado por una sola vez por un plazo de cinco años, siempre que titular lo solicite con sesenta días de anticipación como mínimo al vencimiento del plazo original (artículo 160).

#### F. PATENTES

15. *Sírvanse indicar si una invención perteneciente a las categorías enumeradas a continuación es patentable con arreglo a la Ley de Patentes de Guatemala si es nueva, entraña una actividad inventiva y es susceptible de aplicación industrial:*

- a) *las invenciones de procedimiento que consistan, total o parcialmente, en operaciones ejecutadas por un ordenador y dirigidas por un programa de ordenador;*
- b) *las invenciones de productos consistentes en elementos de una invención de ejecución informatizada, en particular:*
  - i) *los códigos de programas de ordenador almacenados en forma legible por máquina en un soporte físico como un disco flexible, un disco duro o una memoria de ordenador; o*
  - ii) *los ordenadores de propósito general cuya novedad respecto del estado anterior de la técnica resida fundamentalmente en su combinación con determinado programa de ordenador;*
- c) *las invenciones de procedimiento que facilitan las actividades comerciales; y*
- d) *los microorganismos.*

La legislación guatemalteca establece que los planes, principios, reglas o métodos económicos, de publicidad o de negocios y los referidos a actividades puramente mentales o



intelectuales o a materia de juegos no constituyen invenciones. Igual disposición se incluye para los programas de ordenador, ya que se protegen a través de la legislación sobre derecho de autor.

En cuanto a los equipos capaces de leer programas de ordenador, los mismos como tales, en cuanto califiquen en términos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, podrán ser protegidos mediante patente. Igualmente, los soportes materiales en los cuales se incorpore un programa de ordenador, serán patentables sólo en el caso de concurrir los tres requisitos indicados.

En cuanto a los microorganismos, los mismos gozan de la posibilidad de ser patentados.

16. *Sírvanse describir las exclusiones de la patentabilidad reconocidas en la Ley de Patentes de Guatemala, y citar las disposiciones pertinentes.*

De acuerdo con el artículo 92 de la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala, no son patentables:

- a) Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales;
- b) Una invención cuya explotación sea contraria al orden público o a la moral; y
- c) Una invención cuya explotación comercial sea necesario impedir para preservar la salud o la vida de las personas, animales o plantas o el medio ambiente.

Asimismo, debe mencionarse que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91 de la misma Ley, no constituyen invenciones y, consecuentemente, no son patentables:

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

17. *Sírvanse describir en detalle los derechos que adquiere el titular de una patente en relación con una patente de producto y en relación con una patente de procedimiento, y citar la disposición pertinente de la ley.*

El artículo 128 de la Ley de Propiedad Industrial establece que:

- a) cuando la patente reivindica un producto, el titular tiene el derecho de fabricar, ofrecer en venta, vender o usar el producto patentado, o importarlo o almacenarlo para esos fines; y
- b) cuando la patente reivindica un procedimiento, el titular tiene el derecho de emplear el procedimiento patentado o fabricar, ofrecer en venta, vender o usar el producto obtenido directamente del procedimiento patentado.

18. *Sírvanse enumerar las excepciones de los derechos conferidos por una patente en Guatemala e indicar el modo en que la legislación de Guatemala garantiza que tales excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente ni causen un perjuicio*

*injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros.*

El artículo 130 de la Ley de Propiedad Industrial establece, dentro de las limitaciones a los derechos conferidos por una patente, que el titular no tiene derecho a impedir los actos siguientes:

- a) Los realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales;
- b) Los realizados exclusivamente con fines de enseñanza o de investigación científica o académica, sin propósitos comerciales; y
- c) Los referidos en el artículo 5 *ter* del Convenio de París.

Cuando la patente proteja una planta o animal, o su material de reproducción o multiplicación, el titular no puede impedir la utilización del producto obtenido a partir de la planta o animal protegido, ni la comercialización de ese producto, siempre que el mismo hubiera sido obtenido en la propia explotación agrícola (artículo 129).

19. *Sírvanse confirmar que la duración de la protección conferida por todas las patentes existentes en Guatemala el 1º de enero de 2000, y por todas las patentes concedidas posteriormente, no expirará antes de que haya transcurrido un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.*

El artículo 211 de la Ley de Propiedad Industrial establece que el plazo de las patentes que no hubieren vencido al momento de entrar en vigencia esa Ley, podrá ampliarse hasta 20 años, previa solicitud escrita que deberá presentar el titular con dos meses de anticipación, por lo menos, al vencimiento del plazo original.

20. *El párrafo 1 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone que las patentes se podrán obtener y los derechos de patente se podrán gozar sin discriminación por el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país. Sírvanse confirmar que la importación de productos patentados cumplirá el requisito de explotación enunciado en la Ley de Patentes de Guatemala.*

La ley no contiene ninguna disposición que obligue a explotar industrialmente la patente en el país.

21. *Sírvanse explicar cómo se aplican las salvaguardias establecidas en el artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC en la Ley de Patentes de Guatemala en relación con cualquier licencia obligatoria que se otorgue, y sírvanse citar las disposiciones legales pertinentes.*

La Ley de Propiedad Industrial guatemalteca prevé el otorgamiento de licencias obligatorias para remediar alguna práctica anticompetitiva o por razones de emergencia nacional, salud pública, seguridad nacional o uso público no comercial. En la sección seis, Capítulo I, Título III de la citada ley, se establecen las condiciones para el otorgamiento de una licencia obligatoria, indicando que:

- a) La persona que solicite una licencia obligatoria deberá acreditar haber pedido previamente al titular de la patente una licencia contractual y que no pudo obtenerla en términos y condiciones comerciales razonables, salvo que se trate de una licencia obligatoria por casos de emergencia nacional o para un uso no comercial por parte del Estado (artículo 135);

- b) Las licencias obligatorias se concederán principalmente para abastecer el mercado interno (artículo 136, literal a);
- c) El titular de la patente objeto de una licencia obligatoria recibirá una remuneración adecuada, según las circunstancias del caso y el valor económico de la licencia (artículo 136, literal b);
- d) Las licencias obligatorias no podrán concederse con carácter exclusivo, ni podrán ser objeto de cesión o sub-licencia y sólo podrán transferirse con la empresa (artículo 136, literal c);
- e) La licencia podrá cancelarse si las circunstancias que dieron lugar a su otorgamiento han desaparecido y no es probable que vuelvan a ocurrir (artículo 136, segundo párrafo); y
- f) Contra las resoluciones que otorguen una licencia obligatoria se podrá interponer recurso de revocatoria, que es un recurso administrativo que resuelve la autoridad jerárquicamente superior a la que emitió la resolución. Esta resolución puede impugnarse por la vía judicial, a través de una demanda contencioso-administrativa (artículos 136, tercer párrafo, de la Ley de Propiedad Industrial; 7, 19 y 20 de la Ley de lo Contencioso Administrativo.

En los casos de licencias obligatorias por dependencia de patentes, el artículo 137 establece las siguientes condiciones adicionales:

- a) La invención reivindicada en la segunda patente debe suponer un avance técnico relevante y de una importancia económica considerable, con respecto a la invención reivindicada en la primera patente;
- b) La licencia obligatoria para explotar la primera patente sólo podrá transferirse con la segunda patente; y
- c) El titular de la primera patente tendrá derecho a una licencia sobre la segunda patente.

22. *Sírvanse indicar el número de licencias obligatorias otorgadas en virtud de la Ley de Patentes de Guatemala en cada uno de los últimos cinco años.*

Guatemala no ha autorizado ninguna licencia obligatoria en los últimos cinco años.

23. *Sírvanse describir en detalle el modo en que se protegen las obtenciones vegetales en la legislación de Guatemala.*

Las variedades vegetales se encuentran protegidas formalmente por una patente, pero las condiciones de patentabilidad son distintas a las tradicionalmente exigidas. En efecto, para el caso de una variedad vegetal, se requiere en el artículo 93 de la Ley de Propiedad Industrial como condiciones de patentabilidad que sean novedosas, distintas, homogéneas y estables.

El alcance de los derechos conferidos por una patente a una variedad vegetal es distinto al que se reconoce para otra clase de invenciones, ya que el titular no puede impedir que terceros usen la variedad protegida como base inicial para obtener un nuevo material biológico viable y comercializar el material obtenido, salvo que la obtención requiera el uso repetido del material patentado. Tampoco el titular puede impedir la utilización del producto obtenido a partir de la planta protegida para su ulterior reproducción o multiplicación, ni la comercialización de ese producto,

siempre que el producto se hubiera obtenido en la propia explotación del agricultor o ganadero y que la reproducción o multiplicación se haga en esa misma explotación (artículo 129).

#### G. ESQUEMAS DE TRAZADO (TOPOGRAFÍAS) DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS

24. *Sírvanse describir cómo cumple Guatemala las obligaciones que le incumben en virtud de la Sección 6 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC, y sírvanse citar las disposiciones legales correspondientes.*

Guatemala no ha emitido aún una legislación específica para regular la protección de los esquemas de trazado, por lo que la protección se otorga por un período de diez años, contados a partir de la primera explotación comercial del esquema, tal como se señala en el artículo 38.2 del Acuerdo de los ADPIC, que forma parte de la legislación guatemalteca. De conformidad con el sistema jurídico guatemalteco, los convenios internacionales pueden ser autoaplicativos, excepto en aquellos casos en los que se requiera, por disposición del Acuerdo, desarrollar una legislación específica. De hecho, el artículo 46 de la Constitución Política de la República establece que en materia de derechos humanos (dentro de los que se incluye el derecho de autor y el de inventor), los tratados y convenciones aceptados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno.

#### H. PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA

25. *El párrafo 2 del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC obliga a los Miembros a proteger toda información no divulgada, incluidos los conocimientos técnicos y la información comercial que cumpla determinados criterios. Dicha protección, que perdurará mientras se den las condiciones enumeradas en el párrafo 2 del artículo 39, no puede estar condicionada al registro. Sírvanse explicar cómo cumple Guatemala esta obligación.*

La Ley de Propiedad Industrial de Guatemala protege los secretos empresariales que reúnan las condiciones señaladas en el artículo 39.2 del Acuerdo de los ADPIC, contra toda divulgación o explotación que se haga sin autorización de su titular e indica en el artículo 176 que se considerará que un secreto empresarial ha sido adquirido deslealmente cuando la adquisición resulte, entre otros casos, 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 de la instigación a realizar cualquiera de los actos anteriores..

26. *¿Qué medidas adoptan las autoridades judiciales en Guatemala, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC, para proteger la confidencialidad de la información no divulgada que facilite una parte con ocasión de un procedimiento judicial entablado para hacer valer sus derechos sobre esa información o con otros fines?*

En principio, el artículo 63 de la Ley del Organismo Judicial, cuando recoge el principio de que los actos y diligencias de los tribunales de la República son públicos, admite como excepciones a dicho principio los casos en que por mandato legal, por razones de moral o de seguridad pública, deban mantenerse en forma reservada.

La Ley de Propiedad Industriales prevé dos casos en los cuales las autoridades judiciales tienen obligación de brindar protección a la información confidencial. El primero, contenido en el artículo 194 de la Ley de Propiedad Industrial, que se refiere al caso en que al permitirse el acceso a las mercancías o productos retenidos, con el fin de que quien obtuvo la medida en frontera pueda inspeccionarlas y obtener medios adicionales de prueba en apoyo de su reclamo, el juez debe garantizar la protección de la información confidencial que existiere.

El segundo de los casos se encuentra contenido en el artículo 199, que recoge el principio de la inversión de la carga de la prueba en los casos de demandas o reclamaciones por infracción a un procedimiento protegido por patente, reconoce que en la presentación de cualquier prueba en contrario, se deberán tener en cuenta los intereses legítimos del demandado en cuanto a la protección de sus secretos empresariales, aunque ello no le relevará de la carga de probar que utiliza un procedimiento distinto al protegido por patente.

Por otra parte, en el artículo 129 del Código Procesal Civil y Mercantil se encuentra la norma general que prescribe la posibilidad de practicar la diligencia de una prueba de manera reservada cuando, por su naturaleza, la autoridad judicial lo estime conveniente.

27. *El párrafo 3 del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone que los Miembros protegerán contra toda divulgación y contra todo "uso comercial desleal" determinados datos de pruebas presentados para obtener la aprobación de la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas. Sírvanse describir en detalle cómo hace efectivo Guatemala el cumplimiento de esta obligación, y sírvanse citar las disposiciones legales pertinentes.*

El artículo 177 de la Ley de Propiedad Industrial establece que cuando para obtener la autorización para comercializar un producto farmacéutico o agroquímico que contenga un nuevo componente químico, se requiera la presentación de datos de pruebas u otra información no divulgada que tenga la calidad de secreto empresarial, la entrega puede hacerse bajo garantía de confidencialidad, en cuyo caso, dicha información queda protegida contra su divulgación o uso comercial desleal, salvo cuando la divulgación sea necesaria para proteger al público o cuando se adopten medidas adecuadas para asegurar que esos datos o información queden protegidos contra todo uso comercial desleal.

Asimismo, la citada norma establece que ninguna persona distinta a aquella que haya presentado esa información, puede contra con esos datos o invocarlos en apoyo a una solicitud para la aprobación de un producto, aunque ello no implique su divulgación, durante un plazo de quince años contados a partir de la fecha en que se haya otorgado la autorización inicial para la comercialización o venta del producto.

28. *Sírvanse describir en detalle cómo cumple Guatemala la obligación que le incumbe en virtud de la misma disposición del Acuerdo sobre los ADPIC de proteger tales datos contra toda divulgación, y sírvanse citar las disposiciones legislativas pertinentes.*

Vea la respuesta a la pregunta anterior.

#### I. OBSERVANCIA

29. *Sírvanse describir en detalle las acciones y recursos civiles que, de conformidad con la legislación de Guatemala, pueden ejercitar los titulares de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC, incluida la protección de las obtenciones vegetales, para actuar eficazmente contra cualquier infracción de su derecho, para prevenir las infracciones y como medio de disuasión de nuevas infracciones, y sírvanse citar las disposiciones legales que establecen esos remedios jurídicos.*

Para proteger los derechos que la Ley de Propiedad Industrial reconoce, se establece la posibilidad de iniciar acciones civiles para:

- a) Reclamar contra la infracción de los derechos concedidos (artículo 196);

- b) Reclamar la reivindicación de los derechos otorgados a un tercero, que no tenía derecho a ello (artículo 197); y
- c) Reclamar la nulidad de una patente o registro concedido en violación a las disposiciones de la ley (artículo 201).

En el caso de los derechos reconocidos por la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, como éstos no están sujetos a ninguna formalidad, solamente se prevé la posibilidad de iniciar acciones civiles contra la infracción de los derechos concedidos (artículo 133).

30. *Sírvanse indicar si las decisiones sobre el fondo dictadas en los procedimientos judiciales se formulan por escrito y si se ponen a disposición del público, a fin de que éste pueda familiarizarse con la ley.*

De acuerdo con el sistema jurídico guatemalteco, las acciones civiles se inician a requerimiento de la parte afectada. De cada documento que se presente debe acompañarse una copia para que pueda ser notificada a la parte contraria y todos los medios de prueba se reciben o diligencian con citación de la parte contraria (artículos 63, 128 y 129 del Código Procesal Civil y Mercantil). Toda resolución debe hacerse saber a las partes y sin ello no quedan obligadas ni se les puede afectar en sus derechos. La demanda y la primera resolución que recaiga sobre el expediente deben notificarse personalmente al demandado; las posteriores resoluciones se notifican en el lugar que señalen las partes, de conformidad con la ley. Al hacer cualquiera de las notificaciones, se entrega una copia de la solicitud y de la resolución dictada, o sólo de la resolución cuando la misma no se haya ordenado como consecuencia de una solicitud previa (artículos 66, 67, 70, 71, 72 y 79 del Código Procesal Civil y Mercantil).

31. *Sírvanse describir las medidas provisionales civiles que pueden solicitar los titulares de los derechos de conformidad con la legislación de Guatemala, así como el procedimiento que se debe seguir, y sírvanse citar las disposiciones legales correspondientes.*

De acuerdo con las leyes sobre propiedad intelectual de Guatemala, quien inicie o pretenda iniciar una acción relativa a los derechos reconocidos, sea ésta de carácter civil o penal, puede solicitar a la autoridad judicial competente cualquier medida que estime conveniente para:

- a) Proteger sus derechos;
- b) Impedir o prevenir la comisión de una infracción;
- c) Evitar las consecuencias de la infracción; u
- d) Obtener o conservar pruebas relacionadas con la infracción.

Dentro de las medidas cautelares que pueden ordenarse para salvaguardar un derecho de propiedad industrial, el artículo 187 de la Ley de Propiedad Industrial establece las siguientes:

- a) La cesación inmediata del uso, aplicación, colocación y comercialización de los productos infractores y de los actos desleales;
- b) El comiso y confiscación de los productos infractores, incluyendo los envases, empaques, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad, y el de la maquinaria y otros materiales utilizados para realizar la infracción;

- c) La prohibición de la importación de los productos infractores o de la maquinaria y materiales que vayan a utilizarse para realizar la infracción;
- d) Las medidas necesarias para evitar la continuación o repetición de la infracción o de los actos de competencia desleal;
- e) La anotación de la demanda, en los casos en los que se reclame la nulidad de una patente o registro; y
- f) La suspensión de los registros o licencias sanitarias o de otra naturaleza que resulten necesarios para la internación, distribución, venta o comercialización de los productos infractores.

Dentro de las medidas cautelares que pueden ordenarse para salvaguardar un derecho de autor o un derecho conexo, el artículo 128 *bis* de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos establece, en adición a las medidas anteriores, las siguientes:

- a) La cesación de los actos ilícitos o comercio ilegal de la obra protegida;
- b) El allanamiento y registro de inmuebles públicos o privados;
- c) El embargo de bienes, incluyendo cuentas bancarias, que aparezcan a nombre de las personas señaladas como responsables del ilícito denunciado; y el embargo del producto neto de los ingresos del infractor;
- d) El secuestro o comiso inmediato de las copias o ejemplares de obras y fonogramas ilícitamente elaborados, y el de los instrumentos empleados para producirlos, transportarlos, conservarlos, distribuirlos, ofertarlos para la venta, rentarlos o comunicarlos de cualquier otra forma;
- e) La suspensión del despacho en aduanas de las copias o ejemplares de obras y fonogramas ilícitamente reproducidos;
- f) La orden de revisión de los registros contables de las personas señaladas como responsables del acto ilícito;
- g) El secuestro de los registros contables de las personas señaladas como responsables del acto ilícito o el de los equipos de cómputo que contengan dichos registros;
- h) La clausura temporal del local o del negocio en el que se encuentren las copias o ejemplares de las obras y fonogramas ilícitos; y
- i) Cualquier otra medida que resulte idónea para asegurar provisionalmente la cesación del ilícito, la protección de los derechos reconocidos en la ley o la preservación de las evidencias o pruebas relacionadas con la violación.

Artículos 186, 187 de la Ley de Propiedad Industrial; 128, 128 *bis*, 133 *bis* de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos; y 530 del Código Procesal Civil y Mercantil.

Las medidas cautelares deben solicitarse por escrito y la autoridad judicial competente debe ordenarlas *inaudita altera parte* dentro de los dos días siguientes, salvo cuando se requiera la constitución de una fianza o garantía, en cuyo caso el plazo comienza a correr a partir de la presentación de la garantía.

32. *Sírvanse indicar si las autoridades judiciales están facultadas para adoptar medidas provisionales sin haber oído a la otra parte, a tenor de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC, y en qué circunstancias se ejercerá esa potestad.*

De acuerdo con la legislación guatemalteca, las medidas cautelares se ordenan sin notificación ni intervención de la parte demandada, debiendo notificarse hasta en el momento de su ejecución o inmediatamente después de ello (artículos 186 de la Ley de Propiedad Industrial, 133 *ter* de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos y 534 del Código Procesal Civil y Mercantil).

33. *Sírvanse describir en detalle los procedimientos previstos en la legislación de Guatemala, por lo menos en relación con las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas y con las mercancías pirata que lesionan el derecho de autor, para que los titulares de los derechos puedan solicitar a las autoridades aduaneras que no efectúen el despacho para libre circulación, y sírvanse citar las disposiciones legales correspondientes. Sírvanse indicar si las autoridades aduaneras pueden actuar de oficio.*

Tanto la Ley de Propiedad Industrial como la Ley sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos establecen la posibilidad de que los titulares de una marca registrada o una obra o fonograma protegido, o sus licenciarios, puedan solicitar la suspensión del despacho en aduanas e internación de las mercancías a los circuitos comerciales, o el proceso de exportación de las mismas. Únicamente en el caso de mercancías pirata, la suspensión del despacho en aduanas puede solicitarse directamente a las autoridades aduanales (artículos 190 y 191 de la Ley de Propiedad Industrial; y 129 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos).

En ambos casos, la solicitud debe presentarse por escrito, indicando en forma detallada las mercancías ilegítimas que se presume serán importadas o exportadas, aportando las pruebas que acrediten la existencia de indicios razonables de la supuesta infracción. La resolución que ordene la suspensión de la resolución debe notificarse al importador, consignatario o exportador de los productos retenidos hasta que la medida haya sido ejecutada.

34. *Sírvanse indicar si se puede solicitar la adopción de medidas en frontera en relación con otros tipos de derechos de propiedad intelectual, y sírvanse citar las disposiciones legales correspondientes.*

La aplicación de medidas en frontera sólo está prevista para suspender la importación o exportación de mercancías que infrinjan derechos sobre una marca registrada, una obra o un fonograma protegido (artículos 190 de la Ley de Propiedad Industrial y 129 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos).

35. *Sírvanse describir en detalle cómo aplica Guatemala las disposiciones restantes de la Sección 4 de la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC, y sírvanse citar las disposiciones legales pertinentes.*

Tanto la Ley de Propiedad Industrial como la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos establecen que quien solicite la aplicación de medidas en frontera deberá proporcionar pruebas suficientes de las que se desprendan indicios razonables de la supuesta infracción y una descripción detallada de las mercancías ilegítimas. El solicitante de la aplicación de medidas en frontera quedará sujeto al pago de los daños y perjuicios que cause al importador o al exportador en los casos siguientes:

- a) Cuando no inicie la acción por la supuesta infracción dentro de los diez días siguientes a la notificación de la suspensión de la importación o exportación;



- b) Cuando la retención fuere infundada, es decir, que la medida fuere revocada o se declare improcedente la demanda planteada.

La suspensión de la importación o exportación tiene una vigencia de diez días, contados a partir de la notificación de la resolución correspondiente. Únicamente se admite su prórroga, por un período igual, cuando se trate de mercancías falsificadas que lesionen un derecho de marca; sin embargo, cuando se trate de la importación de mercancías falsificadas o pirata, la medida puede ser confirmada como una medida cautelar (artículos 193 de la Ley de Propiedad Industrial y 130 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos).

Una vez decretada la medida, debe permitirse al solicitante de la medida la inspección de los productos retenidos con el fin de que pueda obtener medios adicionales de prueba en apoyo de su reclamo (artículos 131 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos y 194 de la Ley de Propiedad Industrial).

36. *Sírvanse describir en detalle las acciones y recursos penales que se pueden ejercitar con respecto a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas y las obras pirata que lesionan el derecho de autor, y sírvanse citar las disposiciones legales correspondientes.*

El artículo 275 del Código Penal, en materia de propiedad industrial, establece que constituyen delito, entre otros, los siguientes actos:

- a) La introducción en el comercio, la venta, el ofrecimiento en venta, el almacenaje o distribución de productos o servicios amparados por un signo distintivo registrado o por una imitación o falsificación de dichos signos, con relación a productos o servicios iguales o similares a los protegidos por el registro;
- b) La introducción en el comercio, la venta, el ofrecimiento en venta, el almacenaje o distribución de productos o servicios amparados por un signo distintivo registrado, después de haberlo alterado, sustituido o suprimido, total o parcialmente;
- c) El uso, ofrecimiento en venta, el almacenaje o distribución de productos o servicios que lleven una marca registrada, parecida en grado de confusión a otra registrada, después de que se haya emitido resolución ordenando el cese del uso de esa marca;
- d) La fabricación de etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales análogos que reproduzcan o contengan el signo registrado o una imitación o falsificación del mismo, así como la comercialización o almacenaje de tales materiales; y
- e) El uso en el comercio de etiquetas, envoltorios, envases y demás medios de embalaje o empaque de los productos o de identificación de los servicios de un comerciante o de copias, imitaciones o reproducciones de los mismos que puedan inducir a error o confusión sobre el origen de los productos o servicios.

La pena contemplada por la comisión de estos delitos es de uno a cuatro años de prisión y multa de un mil a quinientos mil quetzales, sin perjuicio de los daños y perjuicios correspondientes.

Por su parte, el artículo 274 del Código Penal, en materia de derecho de autor y derechos conexos, establece que constituyen delito los siguientes actos:

- a) La atribución falsa de la calidad de autor y/o titular de un derecho de autor, de artista intérprete o ejecutante, de productor de fonograma o de un organismo de radiodifusión;

- b) La deformación, mutilación, modificación o cualquier atentado que cause perjuicio a la integridad de la obra o al honor y reputación del autor;
- c) La reproducción de cualquier obra, de una interpretación o ejecución, de un fonograma o de una emisión, sin la autorización del autor o titular del derecho correspondiente;
- d) La adaptación, arreglo o transformación de una obra protegida o de parte de ella, sin autorización del autor o del titular del derecho;
- e) La comunicación al público por cualquier medio o procedimiento de una obra protegida o de un fonograma, sin la autorización del titular del derecho correspondiente;
- f) La distribución de reproducciones no autorizadas, totales o parciales, de una obra protegida o de un fonograma, ya sea por medio de la venta, el arrendamiento, el alquiler, el arrendamiento con opción a compra, el préstamo o en cualquier otra forma;
- g) La fijación, reproducción o comunicación al público, por cualquier medio o procedimiento de una interpretación o ejecución artística, sin la autorización del artista intérprete o ejecutante o del titular del derecho;
- h) La fijación, reproducción o retransmisión de una emisión, transmitida por satélite, radiodifusión o por hilo, cable, fibra óptica o cualquier otro procedimiento, sin autorización del titular;
- i) La comunicación al público de una emisión o transmisión efectuada en un lugar al que el público pueda acceder mediante el pago de un derecho de admisión, o bien, para efectos de consumir o adquirir productos o servicios, sin la autorización del titular del derecho correspondiente;
- j) La publicación de una obra protegida con el título cambiado o suprimido, con o sin alteración de la misma;
- k) La decodificación de señales transmitidas por satélite o cualquier otro medio de telecomunicación, portadoras de programas de cualquier tipo, sin la autorización del distribuidor legítimo;
- l) La realización de cualquier acto que eluda o pretenda eludir una medida tecnológica implementada por el autor o el titular del respectivo derecho o del titular de un derecho conexo, para evitar la utilización no autorizada de todo tipo de obra, de un fonograma, de una interpretación o ejecución artística o de una emisión protegidas;
- m) La realización de cualquier acto que induzca, permita, facilite u oculte una infracción a cualesquiera de los derechos exclusivos correspondientes a los autores, a los titulares de un derecho de autor, a los artistas intérpretes o ejecutantes, a los productores de fonogramas o a los organismos de radiodifusión;
- n) La supresión o alteración no autorizadas de cualquier información electrónica sobre la gestión colectiva de los derechos de autor o derechos conexos;
- o) La distribución, comercialización, promoción, importación, emisión o comunicación al público sin autorización de obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, producciones

fonográficas o emisiones, sabiendo que la información electrónica sobre la gestión colectiva de cualesquiera de esos derechos ha sido suprimida o alterada sin autorización;

p) El transporte, almacenamiento u ocultamiento de reproducciones o ejemplares, en cualquier tipo de soporte material, de obras protegidas, de fonogramas, de interpretaciones o ejecuciones artísticas o de emisiones, fabricadas sin el consentimiento del autor o el titular del derecho correspondiente;

q) La recaudación de beneficios económicos por la utilización de obras, de interpretaciones artísticas o ejecuciones, de fonogramas o de emisiones de organismos de radiodifusión protegidos, o la realización de cualesquiera otras actividades propias de una sociedad de gestión colectiva, sin estar facultado para tales efectos;

r) La divulgación de una obra inédita sin el consentimiento del autor o del titular del respectivo derecho;

s) La traducción, total o parcial, de una obra sin la autorización del autor o titular del derecho correspondiente;

t) La distribución no autorizada del original o reproducciones legítimas de una obra protegida o de un fonograma, ya sea por medio de la venta, el arrendamiento, el alquiler, el arrendamiento con opción a compra, el préstamo o en cualquier otra forma; y

u) La importación o exportación del original o de reproducciones de toda obra protegida, con fines de explotación comercial, en cualquier tipo de soporte o de fonogramas, sin la autorización del titular del derecho respectivo.

La pena contemplada por la comisión de estos delitos es de uno a cuatro años de prisión y multa de un mil quetzales a quinientos mil quetzales, sin perjuicio de los daños y perjuicios correspondientes.

37. *Sírvanse indicar las autoridades encargadas de ejercitar las acciones penales en materia de derechos de propiedad intelectual, y si sus facultades se extienden a otros tipos de derechos de propiedad intelectual.*

Para conocer de las acciones penales por la infracción de cualquiera de los derechos de propiedad intelectual son competentes los tribunales que tenga jurisdicción en el lugar en donde se cometa el ilícito. El ejercicio de la acción penal en contra de los responsables por la infracción de un derecho de propiedad intelectual corresponde al Ministerio Público.

38. *Sírvanse explicar si, y en qué circunstancias, la confiscación, el decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras y de todos los materiales y accesorios figuran entre los recursos disponibles en los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor, y describir los supuestos en que se impondrían tales sanciones penales.*

El embargo, el comiso y la destrucción de bienes que infrinjan un derecho de propiedad intelectual protegido, así como el comiso y destrucción de los materiales y equipo utilizados en la elaboración de los mismos, son medidas que pueden solicitarse provisionalmente u ordenarse en la sentencia que termine un proceso civil o penal relacionado con una infracción de derechos de propiedad intelectual.

39. *Sírvanse proporcionar la información estadística correspondiente a 1998 y 1999 relativa a los procedimientos civiles entablados para lograr la observancia del derecho de autor, de las*

*marcas de fábrica, de las indicaciones geográficas, de los dibujos y modelos industriales, de las patentes, de los esquemas de trazado de los circuitos integrados y del secreto comercial, en particular el número de demandas presentadas, de mandamientos judiciales dictados, de mercancías infractoras confiscadas, de equipos infractores confiscados y de causas en que se ha dictado resolución (incluidas las transacciones), así como la cuantía de las indemnizaciones de daños y perjuicios otorgadas.*

No existe en la actualidad en el Organismo Judicial guatemalteco un sistema de información que permita contar con los datos que se requieren, por lo que la obtención de los mismos obligaría a realizar una investigación en alrededor de cuatrocientos juzgados de toda la República, competentes en procesos de orden civil y penal, lo cual resulta en estos momentos difícil de concretar.

40. *Sírvanse proporcionar la información estadística correspondiente a 1998 y 1999 relativa a los procedimientos penales incoados para lograr la observancia en materia de piratería lesiva del derecho de autor y de violación de marcas de fábrica o de comercio, el número de redadas, inculpaciones y condenas, y la cuantía de las multas y/o la duración de las penas de prisión (con indicación de si las multas se pagaron y de si la pena de prisión se cumplió efectivamente o si se suspendió su ejecución), y cualquier otra información que demuestre que el sistema penal funciona eficazmente como elemento disuasorio de la piratería lesiva del derecho de autor y la falsificación de marcas de fábrica o de comercio.*

Vea la respuesta a la pregunta anterior.

41. *Sírvanse describir cualquier nueva iniciativa prevista para mejorar la observancia de los derechos de propiedad intelectual en Guatemala, especialmente las iniciativas relacionadas con la observancia por vía penal.*

A la fecha no existe ninguna iniciativa que contemple cambios a las leyes que protegen los derechos de propiedad intelectual, en virtud de que la Ley de Propiedad Industrial y las recientes reformas a la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, fueron aprobadas por el Congreso de la República el 31 de agosto del año en curso, publicadas en el Diario Oficial el 27 de septiembre del mismo y han entrado en vigencia el pasado 1 de noviembre.

---