



# Registro de la Propiedad Intelectual

## Ministerio de Economía

### INFORMACION DE GUATEMALA

#### COMITE PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE PATENTES (SCP)

**PARA:** Licenciada Sylvia Ruiz Hochstetter  
Registradora  
Registro de la Propiedad Intelectual.

**DE:** Licenciado Carlos Antonio Castañeda  
Asesor Jurídico  
Departamento de Patentes y Diseños Industriales.

**FECHA:** 23 de septiembre del 2016

**ASUNTO:** Envío de Información sobre las excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes y la confidencialidad de las comunicaciones entre clientes y sus asesores de patentes. Compromiso adquirido en la 24 sesión del Comité Permanente sobre el derecho de Patentes (SCP) celebrado del 27 al 30 de junio del 2016.

---

Señora Registradora:

Remito para su consideración y visto bueno, la información de Guatemala sobre el compromiso adquirido en la 24 sesión del Comité Permanente sobre el derecho de Patentes (SCP) celebrado del 27 al 30 de junio del 2016, respecto al envío de información sobre las excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes y la confidencialidad de las comunicaciones entre clientes y sus asesores de patentes.

#### **EXCEPCIONES Y LIMITACIONES A LOS DERECHOS CONFERIDOS POR LAS PATENTES:**

Experiencias prácticas acerca de la eficacia de las excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes y de los problemas que conllevan, en particular para abordar cuestiones relacionadas con el desarrollo.



# Registro de la Propiedad Intelectual

## Ministerio de Economía

En Guatemala, este tema está íntimamente ligado con la calidad de las patentes, toda vez que la protección conferida por la patente estará determinada por las reivindicaciones. Sobre las excepciones y limitaciones, Guatemala está consciente que se debe de abordar más a fondo el asunto en el foro del Comité, se debe analizar que regula cada legislación nacional y ver las diferencias entre las legislaciones de países en desarrollo con los desarrollados.

Guatemala regula dentro de su propia legislación nacional lo relativo a las licencias obligatorias, y para lo cual desarrolla el procedimiento que se debe de llevar para obtener la misma, las condiciones relativas a su uso, su modificación y revocación, y lo más importante, las condiciones bajo las cuales se pretende obtener la misma y el tiempo de su vigencia.

### **CONFIDENCIALIDAD DE LAS COMUNICACIONES ENTRE CLIENTES Y SUS ASESORES DE PATENTES, ASI COMO LEYES Y PRACTICAS RELACIONADAS CON EL ALCANCE DEL SECRETO PROFESIONAL EN LA RELACIÓN CLIENTE - ABOGADO Y SU APLICACIÓN A LOS ASESORES DE PATENTES:**

En el caso de Guatemala, en particular las causas judiciales relativas a los aspectos del secreto profesional en la relación cliente-asesor en patentes, comprendidas las dificultades encontradas, no ha habido algún tipo de litigio en los órganos jurisdiccionales sobre este punto, por lo menos no del conocimiento del Registro de la Propiedad Intelectual.

Al igual que la mayoría de los países en desarrollo, Guatemala apoya que este tema debe tener carácter transfronterizo y que cada legislación nacional debe de regular lo relativo al secreto profesional, sobre este aspecto, nuestra legislación nacional ya lo contempla. Una vez más, Guatemala reafirma que este tema es una cuestión de ética profesional y de observancia del derecho, en particular sobre el derecho de las patentes, el cual lo tenemos regulado en el "CODIGO DE ETICA PROFESIONAL" en el que guardar el secreto profesional constituye un deber y un derecho para el abogado hacia los clientes, es un deber que perdura aún después de que haya dejado de prestar sus servicios y donde debe privar la buena fe. Ante los jueces y demás autoridades, es un derecho irrenunciable, y al referirse a las demás autoridades, en el tema que nos atañe, es en el ámbito del derecho administrativo. La obligación de guardar el secreto profesional incluye todas las confidencias relacionadas con el asunto y en particular sobre el tema de patentes, ésta se presenta al Registro juntamente con los documentos que la acompañan y gozarán de la garantía de confidencialidad por un plazo máximo de dieciocho meses, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, o bien desde la fecha de la prioridad invocada, según sea el caso.

7a. Avenida 7-61 zona 4, 01004 Primer Nivel, Guatemala, C.A. PBX: (502) 23247070



# Registro de la Propiedad Intelectual

## Ministerio de Economía

El CODIGO DE ETICA mencionado anteriormente establece que las relaciones del abogado con su cliente deben ser personales, ya que su responsabilidad es directa y en esencia es deber del abogado para con su cliente servirle con eficiencia y no debe asegurar a su cliente el éxito del asunto, sino limitarse a darle opinión jurídica sobre el caso, con lealtad y honradez; si tuviere interés en el asunto, relaciones con las partes, o se encontrare sujeto a influencias adversas a su cliente, se lo hará saber inmediatamente para que, si insiste en su solicitud de servicios, lo haga con pleno conocimiento de las circunstancias; una vez aceptado el patrocinio de un asunto, no puede renunciar a él sino por fuerza mayor o causa justificada sobreviniente que afecte su honor, su dignidad o su conciencia; implique incumplimiento de las obligaciones morales o materiales del cliente hacia el abogado, o que haga necesaria

la intervención exclusiva de profesionales especializados. A pesar de todo lo anterior, si renuncia a su procuración, no debe dejar indefenso o a medio trámite en los asuntos que estuviere actuando.

Así mismo Guatemala cree que el foro del SCP es la vía internacional por medio de la cual se debe desarrollar a fondo este asunto, específicamente en el tema de las patentes, independientemente si sus legislaciones nacionales lo contemplan e invita a los demás estados Miembros a explorar y tratar sobre este asunto en las próximas deliberaciones que se realicen en el foro.

### **DETERMINADOS ASPECTOS DE LAS LEGISLACIONES NACIONALES Y LOS SISTEMAS DE OPOSICION Y OTROS MECANISMOS DE REVOCACIÓN O INVALIDACION ADMINISTRATIVA.**

En el caso de Guatemala, la figura de la oposición como tal dentro de la tramitación de las solicitudes de las patentes de invención, no está regulada dentro de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000, sin embargo en el trámite de las patentes, la figura regulada es la de "observación". Esta figura se diferencia de la anterior en el sentido que la presentación de observaciones no suspende la tramitación de la solicitud y quién las formule no pasará por ello a ser parte del procedimiento y, una vez otorgada la patente, tampoco tendrá impedimento para presentar una acción de nulidad sobre la misma. Guatemala comparte plenamente la visión de GRULAC, en el sentido que las patentes deben ser concedidas con los mayores parámetros de calidad y el hecho de las patentes concedidas por países en desarrollo, no desmerecen a las concedidas por los países desarrollados. Así mismo una patente concedida dentro de los parámetros de calidad es necesaria para tener un buen acceso a la salud, por lo que Guatemala continúa en apoyo al programa CADOPAT impulsado por México, por medio del cual es importante establecer mecanismos de búsquedas y la calidad en el examen de fondo de las solicitudes de patentes.

7a. Avenida 7-61 zona 4, 01004 Primer Nivel, Guatemala, C.A. PBX: (502) 23247070

# Registro de la Propiedad Intelectual

## Ministerio de Economía



Así mismo Guatemala apoya la utilización de mecanismos de examen o trabajo compartido, el uso de bases de datos gratuitas y el intercambio de información de patentes entre oficinas de propiedad industrial, para así con esto tener exámenes de mejor calidad sin importar el nivel o grado de desarrollo de los países en los cuales se soliciten las patentes. Guatemala ve la imperiosa necesidad de establecer en las discusiones que suceden en el foro del SCP, parámetros mínimos a ser tomados en cuenta en el proceso de exámenes de fondo y regular tiempos flexibles en la elaboración de estos. Así mismo apoyamos el intercambio de información en la estrategia de búsquedas, búsquedas propiamente dichas, mecanismos de cooperación entre oficinas y la posterior elaboración del dictamen técnico de fondo en las solicitudes de patentes.

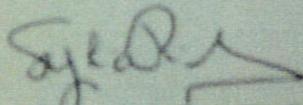
### ACTIVIDADES COLABORATIVAS EN MATERIA DE BUSQUEDA Y EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES, Y DE REUTILIZACION DE LOS RESULTADOS DE LA BUSQUEDA Y EL EXAMEN, A ESCALA INTERNACIONAL:

En Guatemala, al efectuar la búsqueda y el examen técnico de fondo de las patentes de invención, en algunas oportunidades se utilizan de referencia informes de búsqueda y examen preparados por otras oficinas de patentes y concesiones o rechazos de las mismas, lo que se denomina acreditación de sentencias extranjeras en materia administrativa.

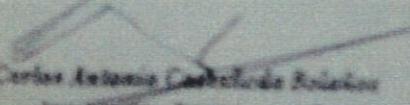
Un ejemplo de ello es el mecanismo que regula el PCT, por medio del cual se permite obtener resultados inmediatos en la búsqueda y examen de patentes a través de los informes de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional. Cuando las solicitudes internacionales ingresadas por medio del PCT entran en la fase nacional, puede accederse a información adicional sobre búsqueda y examen a través del sitio web de patentscope. En el caso del WIPO CASE, este permite obtener información al Departamento de Patentes sobre el intercambio de información y documentación de búsqueda y examen relacionada con las solicitudes de patentes. Aún no contamos con el denominado procedimiento acelerado de examen de solicitudes de patente (PPH), pero haremos nuestros mejores esfuerzos por incorporar la modalidad de este tipo de procedimiento acelerado.

Agradeciendo su atención al presente, me suscribo de Usted

Atentamente,

  
**Licenciada Sylvia Ruiz Hochstetter**  
Registradora  
Registro de la Propiedad Intelectual  
Ministerio de Economía

7a. Avenida 7-61 zona 4, 01004 Primer Nivel, Guatemala, C.A. PBX: (502) 23247070

  
Lic. Carlos Antonio Castellón Bolaños  
Asesor Técnico - Departamento de Patentes  
Registro de la Propiedad Intelectual  
Ministerio de Economía