

## **ESTUDIO SOBRE LA ACTIVIDAD INVENTIVA**

### **TEMA SUGERIDO EN EL PARRAFO 8 DEL ANEXO DEL DOCUMENTO**

#### **SCP/24/3**

Según la práctica en el Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala (RPI), la evaluación de la actividad inventiva parte de la definición que se encuentra en el Art. 95 de la Ley de Propiedad Intelectual, Decreto 57-2000 y su Reglamento, el cual se define como: *“se considera 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.”*

Para una evaluación justa de la actividad inventiva se debe como primer punto determinar el campo de la invención, en qué consiste la invención, cuales son las características técnicas de la invención, que ventajas técnicas aporta y la solución técnica al problema expuesto.

Con las características técnicas definidas y el experto en la materia asignado el siguiente paso será determinar el estado de la técnica más cercano, el estado de la técnica serán aquellos documentos que definan o divulguen la mayoría de las características esenciales de la invención o las más cercanas.

Luego esas características esenciales que cuenten con novedad se evaluarán una segunda vez para determinar si estas características se deducen o no indirectamente el estado de la técnica y así determinar la actividad inventiva.

Si el experto en la materia después de seguir estos pasos considera que el estado de la técnica no divulga las características técnicas o no pueden ser deducidas del estado de la técnica encontrado, se dice que la invención cumple con actividad inventiva y puede ser patentado.

Para la actividad inventiva se puede combinar como mínimo dos documentos, ya que si solo es un documento el cual revela la invención se considera que no tiene novedad. El uso de los documentos encontrados para la actividad inventiva tiene que pertenecer al campo técnico de la invención.

## **DOCUMENTO SOBRE LA CONFIDENCIALIDAD DE LAS COMUNICACIONES ENTRE CLIENTES Y ASESORES DE PATENTES**

Como compromiso en las reuniones anteriores, el Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) quedó como trabajo futuro que la Secretaría preparará una compilación de casos o jurisprudencia, respecto a los aspectos que deben prevalecer entre los clientes y los asesores de patentes.

En ese sentido, GRULAC mantiene como tema de agenda, su propuesta de revisión y actualización de la ley modelo de la OMPI de 1979 sobre las invenciones. Por lo anterior, el Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP), continúa con las discusiones sobre esta propuesta. GRULAC ( Guatemala como integrante de este Grupo), mantiene un fuerte apoyo que ha sido demostrado en la plenaria sobre la revisión de la ley modelo de la OMPI de 1979.

Guatemala continúa participando en las deliberaciones del Comité, en este sentido y tomando como base el documento SCP/29/5 fechado catorce de noviembre del 2018, se envía la siguiente información con el objetivo de para actualizar el documento antes indicado.

Respecto al apartado de antecedentes, la información que brinda el inventor al abogado o gestor de patentes, está protegida por las normas y prácticas de la confidencialidad, esta relación puede que en otros países no esté regulada, pero en Guatemala, la Ley del Organismo Judicial (Decreto 2-89) establece en sus artículos 200 y 201 que es prohibido a los abogados en sus incisos C) y d): Revelar secretos de su cliente y abandonar sin justa causa los asuntos que hubiere empezado a defender. Así mismo faltar al cumplimiento de las obligaciones que prescriben las leyes y reglamentos.

El abogado de patentes debe de proteger la información divulgada a él por su cliente para preservar la confidencialidad de la materia de la patente. Debe de asesorar a su cliente sobre el procedimiento establecido en la ley de la materia (Decreto 57-2000, Ley de Propiedad Industrial), así como los plazos para el cumplimiento dentro del trámite administrativo y las tasas que se generan para el cumplimiento de las etapas administrativas.

De preferencia el abogado de patentes debe ser especialista sobre el derecho de patentes y procurar y prestar la correcta asesoría jurídica en la tramitación administrativa y también si fuera el caso en la etapa procesal o litigio.

Marco internacional: Coincidimos como lo establecido en el documento SCP/29/5 en el sentido que la preservación de la confidencialidad de las comunicaciones entre los asesores de patentes y sus clientes, no está contemplada en ningún Tratado Internacional. No obstante, Guatemala es respetuosa de la normativa pertinente en este tema con los instrumentos jurídicos internacional como lo son:

- Convenio de París.

- Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. (ADPIC).

En el anexo VIII del documento SCP/29/5, se mencionan las leyes nacionales acerca del secreto profesional en relación con el cliente y su asesor, Guatemala contempla tanto en la Ley del Organismo Judicial como en el Código de Ética Profesional.

La legislación Guatemalteca (Código Procesal Civil y Mercantil) país de tradición jurídica romanista, establece que el procedimiento para tratar asuntos judiciales en materia de propiedad intelectual será el juicio Oral. La confidencialidad obliga a los asesores de patentes a no divulgar informaciones relativas a su asesoramiento, desempeñada bajo su función como profesional. En resumen podemos indicar que la confidencialidad entre el cliente y el asesor de patentes está protegida bajo la figura del secreto profesional, establecido en el Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala que en su artículo 5 establece:

"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. Ante los jueces y demás autoridades es un derecho irrenunciable. La obligación de guardar el secreto profesional incluye todas las confidencias relacionadas con el asunto".

## **GUATEMALA**

### **ACTUALIZACION DE INFORMACION**

#### **DETERMINADOS ASPECTOS DE LAS LEGISLACIONES NACIONALES Y REGIONALES EN MATERIA DE PATENTES**

[http://www.wipo.int/scp/es/annex\\_ii.html](http://www.wipo.int/scp/es/annex_ii.html)

#### **ESTADO DE LA TECNICA:**

1. Todo lo que se haya divulgado o puesto a disposición del público, en cualquier lugar del mundo y por cualquier medio, antes de la fecha de presentación (fecha de prioridad).
2. El contenido de solicitudes de patente presentadas en el Registro, cuya fecha de presentación sea anterior (fecha de prioridad) y que hayan sido publicadas.

#### **NOVEDAD:**

La invención no figura en el estado de la técnica. El estado de la técnica está formado por todo lo que se haya divulgado o puesto a disposición del público en cualquier lugar del mundo y por cualquier medio, antes de la fecha de presentación (fecha de prioridad), y el contenido de las solicitudes de patente presentadas en el Registro con una fecha de presentación anterior (fecha de prioridad), a condición de que las solicitudes en cuestión hayan sido publicadas.

#### **ACTIVIDAD INVENTIVA O NIVEL INVENTIVA (carácter no evidente de la invención):**

Para un experto en la materia, la invención no es evidente ni se deduce de forma evidente a partir del estado de la técnica. El estado de la técnica está formado por todo lo que se haya divulgado o puesto a disposición del público, en cualquier lugar del mundo y por cualquier medio, antes de la fecha de presentación (fecha de prioridad), y el contenido de anteriores solicitudes de patente presentadas en el Registro con una fecha anterior (fecha de prioridad) a condición de que hayan sido publicadas.

#### **PLAZO DE GRACIA:**

El estado de la técnica no comprende las invenciones divulgadas en los 12 meses anteriores a la fecha de presentación (fecha de prioridad) como consecuencia de: 1. actos realizados directa o indirectamente por el inventor o su derechohabiente o incumplimiento de un contrato por terceros o actos ilícitos contra dichas personas; o 2. la publicación de solicitudes por una oficina de propiedad industrial del extranjero; 3. la publicación de la solicitud en el marco del proceso de concesión de la patente cuando la solicitud haya sido presentada por una persona que no tenga derecho a la patente de que se trate o haya sido publicada por la Oficina por error.

#### **SUFICIENCIA DE LA DIVULGACION:**

La descripción deberá divulgar: 1. la invención de manera suficientemente clara y completa para que un experto en la materia pueda realizarla; 2. el mejor modo que el solicitante conozca para realizar la invención.

#### **EXCLUSIONES DE LA MATERIA PATENTABLE:**

1. Los meros descubrimientos; 2. Los materiales y las energías tal como se encuentran en la naturaleza. 3. Los procesos biológicos que se producen en la naturaleza sin la intervención humana, excepto los procedimientos microbiológicos. 4. Las teorías científicas y los métodos matemáticos. 5. Las creaciones puramente estéticas, las obras literarias y artísticas. 6. Los planes, los principios, las reglas o los métodos económicos de publicidad o de hacer negocios y los referidos al ejercicio de actividades puramente mentales o intelectuales o de juego. 7. Los programas informáticos como tales. 8. Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de seres humanos o de animales. 9. Las invenciones cuya explotación sea contraria al orden público y las buenas costumbres. La explotación no se considerará contraria al orden público y las buenas costumbres por el mero hecho de estar prohibida, limitada y reglamentada en disposiciones legales o administrativas. 10. Las invenciones cuya explotación comercial sea necesario impedir para preservar la salud o la vida de las personas, los animales, las plantas o el medio ambiente.

#### **EXCEPCIONES Y LIMITACIONES A LOS DERECHOS:**

1. Los actos realizados en un marco privado.
2. Los actos realizados con fines experimentales.
3. Los actos realizados con fines educativos, académicos o de investigación científica.
4. Los actos a los que se refiere el Artículo 5ter del Convenio de París.
5. Los actos realizados a los fines de obtener la información necesaria para fundamentar solicitudes de comercialización de productos farmacéuticos o productos químicos agrícolas en Guatemala.
6. Las licencias obligatorias.

**LEGISLACIONES NACIONALES Y REGIONALES SOBRE PROCEDIMIENTOS DE OPOSICION Y OTROS MECANISMOS DE REVOCACION O CANCELACION ADMINISTRATIVA.**

[http://www.wipo.int/scp/es/revocation\\_mechanisms/](http://www.wipo.int/scp/es/revocation_mechanisms/)

PAIS	OBSERVACIONES Y RECLAMACIONES DE TERCEROS	OPOSICION ANTERIOR A LA CONCESION DE LA PATENTE	OPOSICION POSTERIOR A LA CONCESION DE LA PATENTE	REEXAMEN (EX-PARTE)	REEXAMEN (INTERPARTES)	REVOCACION Y CANCELACION ADMINISTRATIVA
GUATEMALA	El artículo 116 del Decreto 57-2000, Ley de Propiedad Industrial establece que toda persona podrá, dentro de los tres meses siguientes a la publicación del edicto, presentar por escrito ante el Registro observaciones con relación a la patentabilidad de la invención, incluyendo informaciones o documentos que estime pertinentes.	NO APLICA EN EL PROCEDIMIENTO DE PATENTES	NO APLICA EN EL PROCEDIMIENTO DE PATENTES	NO APLICA SEGÚN LA LEGILACION NACIONAL	NO APLICA SEGUN LA LEGISLACION NACIONAL	El solicitante de una patente de invención puede, si la patente no fuere concedida, interponer ante la autoridad administrativa superior (Ministerio de Economía) Recurso de Revocatoria dentro de los 5 días siguientes de notificación del Rechazo Total o Parcial de la misma.

**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.**

<http://www.wipo.int/patents/es/topics/worksharing/>

Algunas Oficinas de Propiedad Intelectual utilizan los productos de trabajo de búsqueda y examen y la experiencia de otras oficinas y trabajan juntas de varias maneras, con el objetivo de mejorar la calidad general de las patentes y así tener intercambio de información. Guatemala actualmente esta interesada en obtener un PPH con los Estados Unidos de América, por ser este su principal socio comercial y tomando en cuenta que la gran mayoría de las solicitudes de patentes que ingresan a territorio Guatemalteco, provienen de los Estados Unidos.

Se han hecho esfuerzos importantes y acercamientos a través del Vice ministerio de Integración y Comercio Exterior del Ministerio de Economía para tener los contactos de la parte estadounidense y esperar que durante el año 2019 se logre concretar un Acuerdo PPH con los Estados Unidos de América.

Así mismo Guatemala pertenece al CADOPAT, que es el sistema de apoyo para la búsqueda de solicitudes de patentes para América Central y la República Dominicana, proporcionando mecanismos de apoyo en la búsqueda y examen técnico de fondo de las solicitudes de patentes.

## **PROYECTO DE DOCUMENTO DE REFERENCIA SOBRE LA EXCEPCION RELATIVA A**

### **LA CONCESION DE LICENCIAS OBLIGATORIAS**

El tema de las licencias obligatorias estuvo presente en Guatemala durante el año 2018, aunque sobre una patente de invención vigente con la totalidad de sus anualidades pagadas y sobre un retroviral. El procedimiento sobre obtención de una la licencia obligatoria, está contenido en la legislación Guatemalteca en el Decreto 57-2000, Ley de Propiedad Industrial, contenida en los artículos 134 al 138 de dicha normativa.

En el último año, la “licencia obligatoria” ha sido un tema controvertido en Guatemala, todo en relación con el precio de ciertos medicamentos patentados para tratar el VIH. A pesar de lo que se suele afirmar, no se trata de un asunto exclusivo de países en vías de desarrollo o subdesarrollados.

Las licencias obligatorias sobre patentes son objeto de numerosos debates, pero son escasas las licencias obligatorias otorgadas y peor aún, las cantidades solicitadas a los Estados. La concesión de licencias obligatorias, genera cierto tipo de preocupación en la industria farmacéutica.

El procedimiento para el trámite de una licencia obligatoria en Guatemala es el siguiente:

#### **Marco regulatorio en la Legislación Guatemalteca:**

- Constitución Política de la República de Guatemala que da vida al derecho de inventor.
- Acuerdo sobre los derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (ADPIC).
- Decreto 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial.
- Acuerdo Gubernativo 89-2002, Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala.

#### **Mandato Constitucional:**

- El artículo 39 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece el derecho de Propiedad privada en el que se garantiza el derecho de la propiedad como un derecho inherente de la persona, garantizando las condiciones que faciliten el uso y disfrute de sus bienes, para lograr el progreso individual y el desarrollo nacional, en beneficio de los Guatemaltecos.

Así mismo el artículo 40 de la Constitución Política de la República establece lo referente a la expropiación, la cual en casos concretos, la propiedad privada podrá ser expropiada por las siguientes razones:

- Utilidad colectiva.
- Beneficio social o interés público debidamente comprobado.

Solo en caso de guerra, calamidad pública o grave perturbación de la paz, puede ocuparse o intervenirse la propiedad, o expropiarse sin previa autorización, pero esta deberá cesar después que haya cesado la emergencia.

### **Regulación de las Licencias Obligatorias según la Ley de Propiedad Industrial (Decreto 57-2000):**

La ley de Propiedad Industrial establece lo relativo a las licencias obligatorias dentro del capítulo de patentes de invención, en su artículo 134, el cual se define que estas se otorgarán en los casos siguientes:

- 1- Por razones de interés público.
- 2.- Por razones de emergencia nacional.
- 3.- Salud Pública.
- 4.- Seguridad Nacional o uso público no comercial.
- 5.- Para remediar alguna práctica anticompetitiva.

### **Procedimiento Registral para declarar una licencias obligatoria:**

- Que la invención objeto de una patente, o de una solicitud de patente en trámite sea usada o explotada industrial o comercialmente por una entidad estatal o por una o más personas de derecho público designadas para el dicho efecto.
- Que la invención objeto de un patente o de una solicitud de patente en trámite quede abierta a la concesión de una o más licencias obligatorias, en cuyo caso la autoridad nacional competente puede concederla con sujeción a las causales antes descritas.

### **Como se solicita una licencia obligatoria:**

- La persona que solicite una licencia obligatoria debe acreditar haber pedido previamente al titular de la patente una licencia contractual.
- Este requisito no será necesario, tratándose de una licencia obligatoria en casos de emergencia nacional, de extrema urgencia o de uso no comercial de la invención por una entidad pública.

Lo anterior será informado al titular de la patente sin demora de la concesión de la licencia.

- La solicitud de licencia obligatoria deberá indicar las condiciones bajo las cuales se pretende obtener y en dicha solicitud se deberá acompañar la documentación que justifique el otorgamiento de la misma y la capacidad técnica y económica del solicitante para explotar adecuadamente la patente.

- En casos de urgencia nacional o de extrema urgencia, no será necesario presentar la documentación antes indicada.

#### **Contenido de la resolución de Concesión de una licencia obligatoria:**

- El alcance de la licencia, incluyendo su vigencia y los actos para los cuales se concede, los cuales se limitarán a los fines que la motivaron.
- El monto y forma de pago al titular de la patente.
- Las condiciones para que la licencia cumpla su propósito.
- Se debe indicar que se concede para abastecer el mercado interno.
- Esta no podrá extenderse con carácter exclusivo, no podrá ser objeto de cesión ni ser sublicenciada.

#### **Acciones por parte del titular de una patente dada en licencia obligatoria:**

- A solicitud de este, el Registro puede cancelar la licencia si las circunstancias que dieron origen a la misma han desaparecido y es poco probable que vuelvan a ocurrir.
- Contra las resoluciones jurídicas que emita el Registro relativas al otorgamiento o revocación de una licencia obligatoria, incluyendo lo relativo a la remuneración que deba pagarse al titular de la patente, pueden interponerse los recursos administrativos relativos a la revocatoria, la cual se interpondrá y tramitará de conformidad de lo que para el efecto establece la ley de lo contencioso administrativo, respetando los plazos legales.

#### **Revocación de la licencia obligatoria:**

1. Esta puede ser revocada por el Registro, en forma total o parcial.
2. A pedido de cualquier persona interesada si el licenciataria incumpliera con las obligaciones que le corresponden, o
3. Si las circunstancias que dieron origen a la misma han desaparecido y no es probable que vuelvan a ocurrir.

#### **Modificación de una licencia obligatoria:**

- El Registro puede modificarla a solicitud de cualquier persona interesada cuando nuevos hechos lo justifiquen.
- Cuando el titular de la patente ya hubiere otorgado previamente licencias contractuales en condiciones más favorables que las otorgadas al posterior licenciataria.

#### **Cancelación de una licencia obligatoria:**

- Recibida una solicitud de cancelación de una licencia obligatoria, el Registro dará audiencia al titular de la licencia por el plazo de un mes.

- Si fuere necesario a juicio del Registro recibir medios de prueba ofrecidos por las partes en este procedimiento, o aquellos que estime necesarios, se decretará la apertura a prueba por el plazo de dos meses comunes, siguiendo para el efecto las normas establecidas en la ley supletoria de la materia, Ley del Organismo Judicial.

Una vez vencido el plazo de dos meses para la recepción de pruebas, se emitirá una resolución fundamentada. En contra de dicha resolución, solamente puede interponerse el Recurso de Revocatoria, el cual de conformidad con el ordenamiento jurídico de Guatemala, está establecido en el Decreto 119-96, Ley de lo Contencioso Administrativo.

## **RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LA LEGISLACIÓN DE PATENTES QUE CONTRIBUYAN A LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA**

Guatemala reconoce y garantiza la libre expresión creadora, protegiendo el derecho de autor e inventor, según lo establecido en el Decreto 57-2000, Ley de Propiedad Industrial y en los Acuerdos Internacionales ratificados por Guatemala como país Miembro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), debe velar por la implementación, información y cooperación en materia de propiedad intelectual, estableciendo políticas de desarrollo e involucramiento de las instituciones encargadas de la observancia y el fomento de los derechos generados dentro de ese campo, estableciendo estrategias tendientes a observar y proteger los derechos mínimos de propiedad intelectual.

Al Vice-ministerio de Inversión y Competencia del Ministerio de Economía, le compete la creación y actualización de políticas de estrategia nacional en materia de Propiedad Intelectual, con la finalidad de fomentar estos derechos, estando facultada para la coordinación, implementación y ejecución de las políticas, estrategias y acciones con las instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales, que tengan relación y contribuyan con el fomento y protección de estos derechos.

El Registro de la Propiedad Intelectual, es la institución encargada de la difusión de la transferencia de tecnología a través de los CATIS y tiene como una de sus atribuciones la difusión de la Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual.

La Secretaría Nacional de Ciencia Y Tecnología (SENACYT) es la institución responsable de apoyar y ejecutar las decisiones que emanen del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, -CONCYT- y de dar seguimiento a sus respectivas acciones; constituye el vínculo entre las instituciones que integran el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Para los años 2017 y 2018 tuvo proyectos enfocados en las áreas siguientes:

- Agropecuaria
- Biotecnología
- Ciencias Básicas.
- Ciencias de la Tierra, el océano y el espacio.
- Industria
- Medio Ambiente
- Salud.

La SENACYT ha apoyado a los investigadores interesados en financiamiento para sus proyectos de investigación, la Dirección Técnica de Programas y Proyectos I+D de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT), llevó a cabo una capacitación para la correcta presentación de perfiles de proyectos para la Convocatoria CTi 21.

En esta ocasión, los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer la situación del país en relación con indicadores en ciencia y tecnología, así como los retos y desafíos que enfrenta la SENACYT para la creación de una cultura científica que permita el desarrollo nacional sostenible. Como respuesta a estos desafíos, la SENACYT renueva el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología (FONACYT) con 13 líneas de financiamiento que se alinean a los ejes de la Política Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico 2015-2032.

Para su operativización, se presentó el proceso de trámite tanto de las líneas que poseen proceso abreviado como de las que conllevan el proceso normal de financiamiento.

Para resolver las dudas e inquietudes de cómo presentar los perfiles de proyectos para las distintas temáticas específicas que cubre la Convocatoria CTi 21, se realizó una presentación detallada de las líneas de financiamiento aplicables a cada temática, los formularios a llenar y el proceso de evaluación de los perfiles propuestos.

La legislación Guatemalteca en materia de propiedad industrial está contenida en los siguientes cuerpos legales:

- Ley de Propiedad Industrial (Decreto 57-2000 del Congreso de la República)
- Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial (Acuerdo Gubernativo 89-2002)
- Arancel del Registro de la Propiedad Intelectual en materia de Propiedad Industrial (Acuerdo Gubernativo 862-2000, reformado por el Acuerdo Gubernativo 148-2014)

El procedimiento para el trámite de las patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales está contenido en los artículos 91 al 146 del Decreto 57-2000, Ley de Propiedad Industrial.

#### **Actividades colaborativas:**

En cuanto a la actividad colaborativas en materia de búsqueda y examen de solicitudes la oficina de Guatemala, siempre hará su propia búsqueda del estado de la técnica usando las bases de datos que hay disponibles, también se realizara el examen de fondo de las reivindicaciones considerando lo que la ley de Propiedad Intelectual establece son los requisitos para que una solicitud de patentes pueda ser concedida.

En cuanto a las invenciones que se hagan una búsqueda y examen de fondo se tenga alguna duda técnica según lo descrito en la solicitud de patente se consulta los exámenes de fondo de las oficinas cuya legislación se asemeja a la nuestra, como lo son la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos de América.