



Registro de la Propiedad Intelectual

Ministerio de Economía

INFORMACION SOLICITADA PARA ENVIAR A LA MISION PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, A SER UTILIZADA EN LA 32va REUNIÓN DEL COMITE PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE PATENTES (SCP)

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

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

FECHA: 07 de febrero de 2020

ASUNTO: Adjunto información solicitada para la próxima sesión (32va) del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) a realizarse del 2 al 5 de junio de 2020.

Señora Registradora:

Respetuosamente me dirijo a Usted con el objeto de remitirle para su consideración la información solicitada de conformidad con la decisión adoptada por el Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) en su trigésima primera sesión celebrada del 2 al 5 de diciembre de 2019 (documento SCP/31/9, párrafo 25) que se enviará la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), la cual servirá para los trabajos que se realizarán en la 32 Sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) que se celebrará del 2 al 5 de junio de 2020 en la sede de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Del análisis de los documentos y deliberaciones realizados durante la 31 sesión, cabe indicar que la que información sometida a su consideración ya fuera enviada para la 31 sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP), con algunas ampliaciones.



Registro de la Propiedad Intelectual

Ministerio de Economía

i) DETERMINADOS ASPECTOS DE LAS LEGISLACIONES NACIONALES Y REGIONALES EN MATERIA DE PATENTES:

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.



Registro de la Propiedad Intelectual

Ministerio de Economía

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.



Registro de la Propiedad Intelectual

Ministerio de Economía

ii) LEGISLACIONES NACIONALES Y REGIONALES SOBRE PROCEDIMIENTOS DE OPOSICION Y OTROS MECANISMOS DE REVOCACION O CANCELACION ADMINISTRATIVA:

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 SEGUN LA LEGISLACION 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



Registro de la Propiedad Intelectual

Ministerio de Economía

iii) ACTIVIDADES COLABORATIVAS EN MATERIA DE BÚSQUEDA Y EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES, Y DE REUTILIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA Y EL EXAMEN, A ESCALA INTERNACIONAL:

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 está 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.

iv) RECOPIACIÓN DE LEYES Y PRÁCTICAS RELACIONADAS CON EL ALCANCE DEL SECRETO PROFESIONAL EN LA RELACIÓN CLIENTE-ABOGADO Y SU APLICACIÓN A LOS ASESORES EN PATENTES:

Como se ha venido trabajando en las distintas reuniones que ha tenido el Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) la Secretaría ha venido trabajando en una compilación de casos y jurisprudencia, respecto a los aspectos que deben prevalecer entre los clientes y los asesores de patentes.

Dicha información está reflejada en el informe preparado por Secretaría SCP/30/7 y contenido en el documento https://www.wipo.int/scp/en/confidentiality_advisors_clients/national_laws_practices.html. el cual se actualiza en cada sesión que tiene el Comité.

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.

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, respecto a la confidencialidad, la Constitución Política de la República de Guatemala establece lo siguiente en su artículo 42:

ARTICULO 42. Derecho de autor o inventor. Se reconoce el derecho de autor y el derecho de inventor; los titulares de los mismos gozarán de la propiedad exclusiva de su obra o invento, de conformidad con la ley y los tratados internacionales.

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 prestar la correcta asesoría jurídica en la tramitación administrativa y también si fuera el caso en la etapa procesal o litigio, en tal sentido debe estar investido por las facultades que la ley emana.

Marco internacional: Coincidimos como lo establecido en el documento SCP/29/5 y SCP/30/7 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 III 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.

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



Registro de la Propiedad Intelectual

Ministerio de Economía

La legislación Guatemalteca, (Código Procesal Civil y Mercantil, decreto-ley 107) país de tradición jurídica romanista, establece que el procedimiento para tratar asuntos judiciales en materia de propiedad intelectual será el juicio Oral (artículo 199 del Código Procesal Civil y Mercantil y artículo 182 del Decreto 57-2000, Ley de Propiedad Industrial. 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".

Agradeciendo su atención a la presente, me suscribo de Usted,

Atentamente,


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

Vo.Bo.


Licenciada Sylvia Rutz Hochstetter
Registradora
Registro de la Propiedad Intelectual
Ministerio de Economía