

Superintendencia de Industria y Comercio



## **Seminario Regional de la OMPI para algunos países de América Latina y del Caribe sobre la implementación y el uso de ciertas flexibilidades en materia de patentes**

***Tema 10: El uso de licencias obligatorias***

**Bogotá  
6 a 8 de febrero de 2012**

**MINISTERIO DE ECONOMIA**

**REGISTRO DE LA  
PROPIEDAD INTELECTUAL  
DE GUATEMALA**



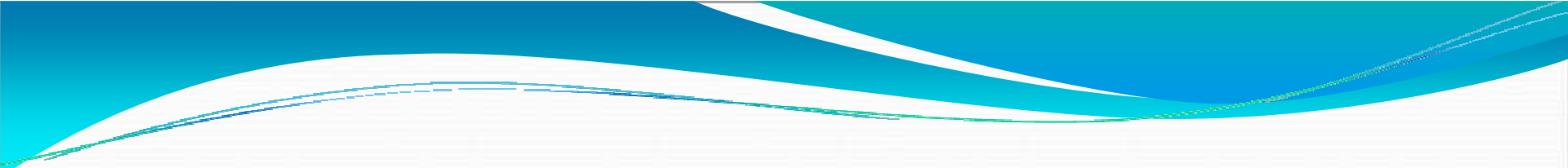
# **LICENCIAS OBLIGATORIAS**

## MARCO REGULATORIO EN LA LEGISLACION 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.

- 
- Asimismo 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:
  - 1.- utilidad colectiva.
  - 2.- beneficio social o interés público debidamente comprobado.

Sólo en caso de guerra, calamidad pública o grave perturbación de la paz, puede ocuparse o intervenirse la propiedad, o expropiarse sin previa indemnización, pero está deberá hacerse después que haya cesado la emergencia.

## Ley de Propiedad Industrial (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 licencia 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 ó 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.

## Continuación:

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 la licencia:

- 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 la patente:

- 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 incumpliere 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 licenciatarario.

## 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.

## Continuación de cancelación de licencia obligatoria:

Una vez vencidos los dos meses para la recepción de pruebas, emitirá una resolución fundamentada y fallando como lo estime pertinente.

Contra dicha resolución final, únicamente cabe la interposición del recurso de revocatoria, establecido en la ley de lo contencioso administrativo, decreto 119-96 del Congreso de la República.





GRACIAS POR SU ATENCION.