



OFICINA EUROPEA DE
PATENTES



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS



ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

SEGUNDO SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL PARA JUECES Y FISCALES DE AMÉRICA LATINA

organizado conjuntamente por
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),
la Oficina Europea de Patentes (OEP)

y
la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM),

con la colaboración
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España

y
del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de España

Madrid, 25 a 28 de noviembre de 2003

Múnich, 1 a 5 de diciembre de 2003

**TENDENCIAS LEGISLATIVAS EN EL DERECHO DE
PROPIEDAD INTELECTUAL EN HONDURAS**

*Documento preparado por la Sra. Isabella Jaqueline Rosales Sánchez, Fiscal Titular I.
Causas Código Procesal Penal, Ministerio Público, Tegucigalpa*

1. Honduras como miembro de la organización mundial del comercio ha elaborado leyes tendentes a proteger todos los aspectos concernientes a la propiedad intelectual y de esta forma cumplir con las disposiciones contenidas en los compromisos internacionales, suscritos por nuestro país.
2. Antes de describir las tendencias mas recientes en cuanto a la jurisprudencia de materia de propiedad intelectual en nuestro país, consideramos necesario hacer un viaje cronológico con el objeto de ilustrar todos los avances legislativos que Honduras ha formulado siempre dirigidos a demostrar que este país es respetuoso de las leyes y que la única finalidad es de hacer prevalecer la justicia en todos los aspectos donde sea necesario.
3. En 1910 se ratifico la suscripción de la convención sobre patentes de Invención.
4. Nueve años más tarde precisamente en el año 1919, se aprueba la primera ley de Marcas y patentes.
5. En 1935 se suscribe la convención Interamericana de protección marcaría y comercial (Convención de Washington).
6. Durante los años de 1946 y 1957 se realizaron reformas a la ley de Marcas y a la ley de Patentes con le fin de adecuarlas a las disposiciones de los tratados que hasta esa fecha se habían suscrito.
7. En 1977 se incorpora en la ley de Marcas y la Ley de Patentes la protección de nuevas figuras como nombre comercial y las marcas de servicios, se mejoro la protección previniendo la rehabilitación de las marcas y registro de esta solo para los productos comprendidos en la clase indicada por el solicitante, de conformidad con la clasificación internacional de productos y servicios de Niza.
8. En 1983 se suscribió el acuerdo que establece la Organización Mundial de Propiedad Intelectual.
9. En el transcurso del año de 1993, previo a un análisis exhaustivo del acuerdo sobre los ADPIC, que en este momento se encontraba pendiente de finalización y suscripción en la ronda de Uruguay, se elaboro y aprobó dos ley compatible con las disposiciones allí descritas, tales leyes estaban descrita en el decreto 141-93 denominada LEY DEL DERECHO DE AUTOR Y DE LOS DERECHOS CONEXOS del 30 de agosto de 1993 y decreto 142-93 del 7 de Septiembre de 1993 denominada LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL y con la aprobación de estas leyes se crea dentro de la secretaria de Estado en los despachos de Industria y Comercio, la Dirección General de Propiedad Intelectual.
10. En el año de 1994, Honduras se suscribe al acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) y el convenio de París sobre la protección Industrial (Acta de Estocolmo 1967).
11. Con este viaje imaginario se quiere dejar constancia que todos los convenios y acuerdos anteriormente descritos fueron ratificados por nuestro congreso nacional en su momento, constituyendo leyes vigentes en el país.

12. Pero es hasta el año 2000 que finalmente el Soberano Congreso nacional aprobó la nueva ley DEL DERECHO DE AUTOR Y DE LOS DERECHOS CONEXOS contenida en el decreto 4-99-E del 2 de Diciembre de 1999, y la Ley de PROPIEDAD INDUSTRIAL contenida en el decreto 12-99-E, del 30 de Diciembre de 1999. Estas Nuevas Leyes incorporan en su texto articulado todas las disposiciones del acuerdo de los ADPIC incluyendo las medidas de Observancia, procedimientos civiles, penales y administrativos.

13. Como se dijo al inicio, uno de los primeros antecedentes normativos en cuanto a propiedad intelectual se refiere, los encontramos enmarcados en la norma fundamental de nuestro derecho interno, la cual no es otra que la Constitución de la República, en la que se contempla plenamente, que nuestro ordenamiento jurídico esta orientado a defender y proteger la propiedad intelectual tal como lo citan los siguientes artículos:

Artículo 108 “Todo autor, inventor, productor o comerciante gozara de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial con arreglo a la ley.”

Artículo 133 “Los trabajadores intelectuales dependiente y el resultado de su actividad deberán ser objeto de una legislación protectora.”

Artículo 339 “... No se consideran monopolios particulares los privilegios temporales que se conceden a los inventores, descubridores, o autores en concepto de derechos de propiedad científica, literaria, artística o comercial, patentes de invención y marcas de fabricas.”

14. Siguiendo las directrices de la carta magna, el Congreso Nacional procedió a emitir las Leyes que rigen al sistema legal Hondureño en cuanto a la materia de propiedad Intelectual se refiere. En estas Leyes se posibilita en lo referente a la propiedad industrial, la paternabilidad de todas las invenciones, en cualquier sector de la tecnología, protegiéndolas por un plazo de veinte años (20), contados a partir de la presentación de la solicitud, asimismo se protegen los diseños industriales y los siguientes signos distintivos: Marcas, incluyendo las notoriamente conocidas; nombres comerciales, emblemas y rótulos; expresiones y señales de propaganda; e indicaciones geográficas.

15. Las modificaciones introducidas en esta nueva ley son las siguientes:

- se redujeron las excepciones a la patentabilidad;
- se equiparo el plazo de protección de los productos farmacéuticos y agroquímicos a de las demás invenciones;
- se establecieron criterios para determinar la notoriedad de la marca;
- se amplio el plazo previsto para la cancelación de una marca por falta de uso, de uno a tres años;
- se mejoraron los procedimientos judiciales previstos apara reclamar la violación de los derechos protegidos, contemplando mecanismos ágiles para atender toda solicitud de los legítimos titulares de los derechos incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares para evitar el agravamiento de la infracción, garantizar los resultados del proceso a asegurar medios de prueba. Entre las medidas cautelares previstas se pueden mencionar: El secuestro de los productos ilícitos y el de los materiales e instrumentos utilizados en su fabricación; el embargo de bienes suficientes para garantizar el resultado del juicio; el depósito o aseguramiento de bienes, libros o documentos que se refieren al contenido de la controversia; y la prohibición de celebrar actos o contratos sobre los bienes en litigio; y

- se incluyo la posibilidad de iniciar procedimientos administrativos, con el propósito de sancionar las infracciones previstas en la ley.

16. En lo referente a los derechos de autor y de lo derechos conexos esta ley contempla protección de todas las creaciones intelectuales originales que tienen lugar en el campo de las letras, las artes y la ciencia, reconociendo en el titular un conjunto de derechos que aseguran el respeto del autor como tal (DERECHOS MORALES) y otros que impiden la utilización o aprovechamiento de la obra por parte de terceras personas sin su autorización (DERECHOS PATRIMONIALES).

17. Los aspectos más importantes que reconoce esta ley son:

- la finalidad que no es otra que incentivar la creatividad intelectual;
- el intercambio de conocimientos mediante la protección de los justos intereses de los autores y demás titulares de derecho;
- estas modificaciones se deben a la respuesta a realidades más complejas, resultado de la evolución tecnológica;
- la ley no obliga a registrar las obras para obtener la protección, basta que se original y se encuentre plasmada en un soporte o medio material;
- no protege las ideas sino la forma original en que se expresan esas ideas;
- únicamente recomienda proceder al depósito de las obras en la Oficina administrativa del derecho de autor y de los derechos conexos;
- se define claramente que el derecho conexo es el derecho que corresponde a quienes entran en la categoría de intermediarios en la producción, grabación o difusión de las obras (intérpretes, productores de fonogramas y organismos de redifusión);
- la protección de la obra con respecto al autor es por tiempo indefinido;
- los derechos patrimoniales son protegidos por un plazo de 75 años; y
- al pasar al dominio publico se pueden utilizar respetando siempre la mención del autor como tal.

18. En lo referente a la aplicación de las medidas en fronteras Honduras en la parte administrativa, con un proyecto de reglamento del procedimiento regulador de las prescripciones especiales relacionadas con estas medidas en frontera por parte de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, encargada de las aduanas del país, donde se ha establecido de conformidad con las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC todos los procedimientos que ayudan aplicar medidas precautorias con la posibilidad de impedir la importación o exportación de productos que violen los derechos de la propiedad intelectual, la que consiste en que el titular del derecho puede solicitar a esta institución que prohíba el ingreso a través de las diferentes aduanas del país productos que violen dicho derecho.

19. Es necesario informar que nuestra legislación permite que el titular de estos derechos pueda hincar cualquier procedimiento ante la autoridad administrativa, sin perjuicio de iniciar acciones simultaneas en los tribunales civiles y penales, actuando por si mismo o por medio de apoderados legales, constituyendo esto un logro porque la persona que presuma la violación de uno de sus derechos en cuanto a propiedad industrial se refiere, no tiene que esperar que un proceso civil finalice para que los tribunales de justicia penal procedan a sancionar a un infractor en este tipo de delitos.

20. En relación a la materia penal, haremos una breve referencia de los procedimientos y sanciones establecidas en esta área, en la que el Ministerio público, actúa como garante de la protección de estos valores, vamos a expresar inicialmente que el Código Penal de 1984 ha sido objeto de reformas, siendo una de ellas la referente a los delitos contra la propiedad intelectual, es así que el artículo 248 del precitado código, expresaba que la pena para este tipo de delitos era de dos (2) a cinco (5) años de reclusión mas una multa de veinticinco mil a cincuenta mil lempiras, pero con la reforma de 1997, se establece que la pena a aplicar para este tipo de delitos, será de tres (3) a seis (6) años mas una multa de cincuenta mil a cien mil lempiras, por lo que consideramos que ese aumento, es un buen logro jurídico.

21. En esta reformas de igual manera se introducen nuevos aspectos legales, siempre tendentes a proteger la propiedad intelectual y que a continuación cito:

Artículo 248 “ Quien viole los derechos de los autores de obras literarias científicas o artísticas y los demás protegidos por la ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, será sancionado con reclusión de tres (3) a seis (6) años mas una multa de cincuenta mil a cien mil lempiras.”

Artículo 248-A “Con las mismas penal del artículo 248 serán sancionadas las personas naturales o jurídicas que sin autorización de los respectivos titulares de los derechos de autor o derechos conexos utilicen, con fines comerciales, señales de televisión transmitidas por medio de satélites o reproduzcan o proyecten videos, películas u otras obras análogas que, por su naturaleza, estén o deban estar protegidas por la ley de la materia.

Con las mismas penas serán sancionados quienes utilicen las frecuencias del espectro radioeléctrico sin autorización de la autoridad correspondiente.”

Artículo 249 “en la misma pena del artículo 248 anterior, incurrirá quien fabrique o ponga en venta artículos que por su nombre, marca, envoltura, presentación o apariencia puedan ser confundidos con productos similares patentados o registrados a nombre de otro.”

Artículo 251 “Con las penas previstas en el artículo 248 precedente serán sancionados quienes:

1. falsifiquen, imiten o usen fraudulentamente cualquiera de las figuras o bienes jurídicos protegidos por la ley de la propiedad industrial;
2. con conocimiento de que dichas figuras o bienes jurídicos son falsificados, los negocien de cualquier forma; y
3. a sabiendas comercializan las mercancías, artículos o productos amparados con las indicadas figuras o bienes jurídicos falsificados, imitados o usados fraudulentamente.”

Artículo 252 “ Quienes usaren o permitieren el uso de los electos a que se refiere el artículo anterior, contraviniendo la moral, el orden público, las buenas costumbres, o que ridiculicen personas o que ofendan sentimientos religiosos, serán castigados con reclusión de seis (6) meses a dos (2) años.”

Artículo 253 “Serán sancionados con las penas previstas en el artículo 248 quienes cometan alguna de las infracciones previstas en el título VI de la Ley de Propiedad Industrial que no estén comprendidas en los artículos anteriores del presente capítulo.”

22. Los dos primeros artículos hacen referencia a los derechos de Autor y derechos conexos, asimismo podemos observar que la ley penal nos remite a la ley especial, con el objeto de determinar cuales son esos derechos que asisten a los autores y la no observancia de los mismos causa una violación y entre los cuales se encuentran:

- presentación, ejecución o audición pública o la transmisión, comunicación, radiodifusión y distribución de una obra literaria o artística protegida, sin la autorización de su autor, herederos, derechohabientes, excepto en los casos consignados en la presente ley;
- transmisión o ejecución pública de un fonograma protegido, sin la autorización de su productor, excepto en los casos consignados en esta ley;
- incluir en una obra como propia, fragmentos o partes de obra ajena protegida;
- apropiarse del título original ajeno protegido;
- pretender inscribir como suyo, un obra literaria, artística, fonograma o interpretación, ejecución o transmisión ajena;
- reproducir o alquilar ejemplares de obrar literarias, artísticas o científicas protegidas sin autorización de su autor;
- reproducir o alquilar copias de fonogramas protegidos, sin la autorización de su productor;
- fijar y reproducir o transmitir interpretaciones o ejecuciones protegidas sin autorización del artista;
- fijar y reproducir o retransmitir emisiones protegidas sin autorización de organismos de radiodifusión;
- la impresión por el editor de mayor número de ejemplares que el convenido con el titular del derecho, salvo el exceso que sea necesario para dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en esta ley; y
- vender distribuir, alquilar, almacenar o guardar, poner a disposición del público, importar o exportar ejemplares de obra o fonogramas protegidos, fraudulentamente reproducidos.

23. El resto de los artículos nos remite a la ley especial de propiedad industrial, todo con el propósito de encontrar bases legales suficientes destinadas a garantizar una amplia protección en esta materia; es así que los artículos comprendidos en esa ley, establecen entre otras disposiciones las siguientes:

- protección y procedimiento para deducir responsabilidad a cualquier persona cuando una patente de invención, de modelo de utilidad, de diseño industrial o registro de un signo distintivo hubiese sido solicitada u obtenida por alguien que no tenía derecho a obtener la patente o el registro o en perjuicio de otra persona;
- la potestad que se concede al titular de un derecho protegido en virtud de la presente ley, con el propósito de entablar acciones ante los tribunales competentes en contra de cualquier persona que infrinja su derecho o contra cualquier persona que ejecute actos que manifiesten evidentemente la inminencia de una infracción;
- los derechos que amparan a un licenciataria exclusivo cuya licencia se encuentra inscrita y a un licenciataria bajo una licencia obligatoria o de interés público, para poder entablar la acción correspondiente ante el órgano jurisdiccional competente para deducir responsabilidad civil o penal, contra aquel que cometa una infracción del derecho que es objeto de la Licencia.
- considera infracción el uso en el comercio de un marca registrada, o de una copia servil o imitación fraudulenta de un marca registrada con relación a los productos o servicios que la marca distingue; y

- se considera infracción, usar en el comercio una indicación geográfica falsa o susceptible de engañar al público sobre la procedencia de ese producto o usar en el comercio una denominación de origen falsa o engañosa.

24. Para proteger ambas disposiciones DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INDUSTRIAL la ley contempla las medidas precautorias necesarias para prevenir la comisión de este tipo de delitos, entre estas medidas se describen:

1. la cesación de los actos que infrinjan ese derecho;
2. la indemnización de los daños y perjuicios;
3. el embargo de los objetos resultantes de la infracción;
4. la prohibición de importación de la exportación de los productos;
5. el retiro de los circuitos comerciales de los objetos; y
6. destrucción de los objetos decomisados.

25. Con la emisión de estas dos leyes especiales el legislador previo contemplar los vacíos legales que existen en materia penal ya que estas nos indican cuales serán las bases legales aplicables a un determinado caso.

26. El nuevo código procesal penal establece que los delitos relacionados a la propiedad intelectual serán perseguidos por el Ministerio Público únicamente a instancia de la víctima.

27. Actualmente se ha incrementado la tendencia de los ciudadanos en la denuncia de infracciones de carácter intelectual, entre las cuales encontramos los delitos de violación a patentes de invención, violación a marcas y a diseños industriales, piratería de fonogramas, videogramas, de programas de cómputo entre otros; algunas de ellas en estos momentos, son objeto de investigación y otras están en proceso de sustentación procesal.

28. Cabe mencionar que una vez recibida la denuncia el Ministerio Público, en coordinación con la dirección general de servicios especiales de investigación, realiza las investigaciones pertinentes y después decide lo que en derecho corresponda.

29. El Ministerio Público últimamente ha realizado una serie de operativos concernientes a verificar las infracciones denunciadas, las cuales han dado como resultado el decomiso de los objetos materia de infracción:

30. A continuación se presenta un cuadro-muestra en el cual se describe los tipos de infracción denunciados, la cantidad de bienes o elementos probatorios decomisados y la descripción de producto objeto de protección.

PROPIEDAD INDUSTRIAL

TIPO DE INFRACCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	LUGAR
USO EXCLUSIVO DE UNA MARCA	3167 productos	MARCA <i>L'Oreal</i>	TEGUCIGALPA
MARCA ENGAÑOSA	136 BICICLETAS	MARCA BACINI VR MARCA BASSINI	TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA
USO FRAUDULENTO DE MARCA	40 SACOS DE PASTAS DE HARINA	MARCA PALMEX VR MARCA DUROS	COMAYAGUELA
USO EXCLUSIVO DE MARCA	350 FRASCOS DE MEDICINA	MARCA SHERING PLOUGH S.A	COMAYAGUELA
FALSIFICACIÓN Y USO ILEGAL DE MARCA	3000 TUBOS DE PASTA DENTAL	MARCA AQUADENT	COMAYAGUELA
FALSIFICACIÓN Y USO ILEGAL DE MARCA	700 REPUESTOS PARA VEHÍCULO	MARCA TOYOTA	TEGUCIGALPA, Y SAN PEDRO SULA
USO EXCLUSIVO DE MARCA	850 REPUESTOS PARA VEHÍCULO	MARCA TOTO	TEGUCIGALPA, SAN PEDRO SULA
FALSIFICACIÓN Y USO ILEGAL DE MARCA	1200 ARTÍCULOS ELÉCTRICOS	MARCA SQUARD D	TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA
USO EXCLUSIVO DE MARCA	942 CAJAS	MARCA ACT II	TEGUCIGALPA, SAN PEDRO SULA, CHOLUTECA
FALSIFICACIÓN Y USO ILEGAL DE MARCA	350 LATAS DE BETÚN PARA ZAPATOS	MARCA KIWI	TEGUCIGALPA
USO EXCLUSIVO DE MARCA	1650 CANASTAS	MARCA HORTIFRUTI	TEGUCIGALPA

DERECHOS DE AUTOR

TIPO DE INFRACCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	LUGAR
Reproducción ilícita	12,868 casetes	Fonogramas	Tegucigalpa, Comayaguela
Alquiler y reproducción sin autorización	7,216 películas	obra audiovisual	Tegucigalpa, Comayaguela
Utilización de frecuencias del espectro radioeléctrico sin autorización	35 aparatos	Transmisión de señales	Tegucigalpa
Reproducción ilícita	228 CD	Programas de cómputo	Tegucigalpa
Reproducción ilícita	4,980 CD	Música	Tegucigalpa y Comayaguela
Equipos y materiales	300	Reproductores	Tegucigalpa
Reproducción ilícita	408 CD	Juegos <i>Play station</i>	Tegucigalpa
Reproducción ilícita	20 libros	Diccionarios y obras literarias	Tegucigalpa

31. En relación a los procesos instruidos se han obtenido sentencias condenatorias específicamente en el caso de violaciones a los derechos de autor, en relación a violaciones de propiedad industrial en la mayoría de los procesos se solicita un proceso alternativo al juicio (conciliación) ya que las partes presentan ante la entidad pública dichos acuerdos.