



**FACULTAD DE POSTGRADO  
TRABAJO FINAL DE GRADUACION**

**LA PERSECUCION PENAL DEL DELITO CONTRA LA  
PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**SUSTENTADO POR:  
REDIS MISAEL BONILLA BONILLA**

**PREVIA INVESTIDURA AL TÍTULO DE  
MÁSTER EN DERECHO EMPRESARIAL**

**SAN PEDRO SULA, DEPTO. DE CORTÉS  
HONDURAS, C.A.**

**ENERO 2019**

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CENTROAMERICANA  
UNITEC**

**FACULTAD DE POSTGRADO**

**AUTORIDADES UNIVERSITARIAS**

**RECTOR**

**MARLON BREVÉ REYES**

**SECRETARIO GENERAL**

**ROGER MARTÍNEZ MIRALDA**

**VICERRECTORA CADEMICA**

**DESIREE TEJADA CALVO**

**VICEPRESIDENTE UNITEC, CAMPUS S.P.S**

**CARLA MARIA PANTOJA**

**DECANA DE LA FACULTAD DE POSTGRADO**

**CLAUDIA MARIA CASTRO VALLE**

**LA PERSECUCIÓN PENAL DEL DELITO CONTRA LA  
PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**TRABAJO PRESENTADO EN CUMPLIMIENTO DE LOS  
REQUISITOS EXIGIDOS PARA OPTAR AL TÍTULO DE  
MÁSTER EN**

**DERECHO EMPRESARIAL**

**ASESOR METODOLÓGICO**

**CARLOS ANTONIO TRIMINIO RODRIGUEZ**

**ASESOR TEMÁTICO**

**JUAN CARLOS COLE MEDINA**

**MIEMBROS DE LA TERNA:**

**KARLA FERRERA**

**MARIO BURGOS**

**RUTH LARA**

# **DERECHOS DE AUTOR**

© Copyright 2019

**REDIS MISAEL BONILLA BONILLA**

Todos los derechos son reservados.

**AUTORIZACIÓN DEL AUTOR PARA LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN  
PARCIAL O TOTAL Y PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL TEXTO  
COMPLETO DE TESIS DE POSTGRADO**

Señores

**CENTRO DE RECURSOS PARA**

**EL APRENDIZAJE Y LA INVESTIGACIÓN (CRAI)**

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CENTROAMERICANA (UNITEC)**

San Pedro Sula

Estimados Señores:

Yo, REDIS MISAEL BONILLA BONILLA, de San Pedro Sula, autor del trabajo de postgrado titulado: La Persecución Penal del Delito contra la Propiedad Industrial, presentado y aprobado en el diciembre, 2018, como requisito previo para optar al título de máster en DERECHO EMPRESARIAL y reconociendo que la presentación del presente documento forma parte de los requerimientos establecidos del programa de maestrías de la Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC), por este medio autorizo a las Bibliotecas de los Centros de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) de la UNITEC, para que con fines académicos, puedan libremente registrar, copiar o utilizar la información contenida en él, con fines educativos, investigativos o sociales de la siguiente manera:

- 1) Los usuarios puedan consultar el contenido de este trabajo en las salas de estudio de la biblioteca y/o la página Web de la Universidad.
- 2) Permita la consulta, la reproducción, a los usuarios interesados en el contenido de este trabajo, para todos los usos que tengan finalidad académica, ya sea en formato CD o digital desde Internet, Intranet, etc., y en general en cualquier otro formato conocido o por conocer.

De conformidad con lo establecido en los artículos 9.2, 18, 19, 35 y 62 de la Ley de Derechos de Autor y de los Derechos Conexos; los derechos morales pertenecen al autor y son

personalísimos, irrenunciables, imprescriptibles e inalienables, asimismo, por tratarse de una obra colectiva, el autor cede de forma ilimitada y exclusiva a la UNITEC la titularidad de los derechos patrimoniales. Es entendido que cualquier copia o reproducción del presente documento con fines de lucro no está permitida sin previa autorización por escrito de parte de UNITEC.

En fe de lo cual, se suscribe el presente documento en la ciudad de San Pedro Sula a los 29 días del mes de enero de 2019.

---

REDIS MISAEL BONILLA BONILLA  
21623099



## **FACULTAD DE POSTGRADO**

# **LA PERSECUCIÓN PENAL DEL DELITO CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**NOMBRE DEL MAESTRANTE:**

**REDIS MISAEL BONILLA BONILLA**

### **RESUMEN**

La protección de la propiedad industrial es una lucha a nivel mundial y cada vez hay más interés por protegerse de quienes, con intereses personales o de grupo, buscan sacar provecho de las ideas y los proyectos de otros violentando la legislación civil y penal. A diferencia de esa lucha mundial, en Honduras la situación es muy diferente, por razones de indiferencia estatal, desconocimiento de las víctimas y poca experiencia e interés de los operadores de justicia, especialmente en materia penal.

**Palabras clave:** Propiedad Industrial, Persecución Penal.



**FACULTAD DE POSTGRADO**

**LA PERSECUCIÓN PENAL DEL DELITO CONTRA LA PROPIEDAD  
INDUSTRIAL**

**GRANDEE NAME:**

**REDIS MISAEL BONILLA BONILLA**

**ABSTRACT**

The protection of industrial property is a worldwide struggle and there is growing interest in protecting oneself from those who, with personal or group interests, seek to take advantage of others' ideas and projects by violating civil and criminal legislation. Unlike that global struggle, in Honduras the situation is very different, for reasons of state indifference, ignorance of the victims and little experience and interest of the justice operators, especially in criminal matters.

Keywords: Industrial Property, Criminal Persecution.

## DEDICATORIA

A, Dios, mi Señor y mi Salvador, Él cual contestó mis oraciones y me dio las fuerzas y todos los recursos necesarios para poder alcanzar esta meta.

A mis padres, María Dolores Bonilla y Gumercindo Bonilla, (Q.D.D.G.) por todas sus enseñanzas e innumerables ejemplos de perseverancia y determinación para enfrentar con valor los desafíos que nos presenta la vida. Y a mis suegros, Toribio Rafael Martínez y Concepción Hernández, por su apoyo incondicional, en todos mis proyectos.

A mi esposa, Silvia Janeth Martínez Hernández, por creer siempre en mí, y levantar mis brazos, cuando estos querían caer. ¡Dándome en todo momento, palabras de validación, de confianza, de seguridad de que todo saldría bien

A mi hijo, Redis Jaír Bonilla Martínez, a quien amo profundamente, y a quien le he querido dejar el mejor de los ejemplos. Asimismo, a mi nuera María Fernanda Zelaya Oseguera, quien lleva en su vientre a mi nieta Cecilia Bonilla Zelaya, siendo todos ellos mi mayor motivación para continuar capacitándome.

A mis maestros, por transmitirme sus conocimientos con responsabilidad, humildad, entusiasmo y empatía.

A mis hermanos, cuñados, sobrinos, compañeros y amigos, por creer en mí, animarme y apoyarme de una u otra manera a alcanzar esta meta.

“La gratitud se da cuando la memoria se almacena en el corazón y no en la mente”

Lionel Hampton

¡Gracias a todos!

Redis Misael Bonilla Bonilla

## **AGRADECIMIENTO**

Primeramente y sobre todo a Dios, quien siempre ha guiado y bendecido mi vida y me ha dado todo lo que he necesitado para alcanzar este sueño.

A mi familia, por todo su apoyo, comprensión y participación afectiva, durante todo este estresante pero muy gratificante tiempo de estudio.

Agradecimiento especial:

A mi amigo y hermano del alma Serapio Umanzor Díaz por sus consejos y valiosas recomendaciones.

Al Licenciado Carlos Antonio Triminio Rodríguez, por su enorme paciencia y dedicación como mi asesor metodológico, sin la transmisión de sus conocimientos esta no hubiere sido posible.

Al Abogado y Notario Juan Carlos Cole Medina, por su total disposición a guiarme como asesor técnico, cuyos consejos y recomendaciones fueron invaluable para el desarrollo de la presente tesis.

## ÍNDICE DE CONTENIDO

CAPITULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .....	1
1.1 INTRODUCCIÓN .....	1
1.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA .....	4
1.3 DEFINICION DEL PROBLEMA .....	7
1.3.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA.....	8
1.3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA .....	10
1.3.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN .....	12
1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO.....	12
1.4.1 OBJETIVOS GENERALES .....	13
1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS.....	13
1.5 JUSTIFICACIÓN.....	14
CAPITULO II. MARCO TEÓRICO .....	16
2.1 LA RELACION DEL DERECHO ECONÓMICO EN EL ÁMBITO DE LA P. I. ....	21
2.2 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN .....	24
2.2.1 PROPIEDAD INDUSTRIAL .....	24
2.2.2 DERECHO PENAL .....	30
2.3 TEORIAS DE SUSTENTO .....	31
2.3.1 LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL .....	31
2.3.2 CODIGO PENAL .....	35
2.3.3 CODIGO PROCESAL PENAL.....	36
2.3.4 CONVENIO DE PARÍS, 20 DE MARZO DE 1883, .....	37
2.3.5 ACUERDO (ADPIC).....	37
2.3.6 TRATADO DE LIBRE COMERCIO (RD-CAFTA) .....	37
2.3.7 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DE HONDURAS.....	39
2.4 CONCEPTUALIZACIÓN .....	39
2.4.2 DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL:.....	40
2.4.3 PATENTE .....	40
2.4.4 SIGNO DISTINTIVO .....	41
2.4.5 MARCA .....	41
2.4.6 MARCAS COLECTIVAS: .....	42

2.4.7 EMBLEMA:.....	42
2.4.8 RÓTULO:.....	42
2.4.9 EXPRESIONES O SEÑALES DE PROPAGANDA:.....	42
2.4.10 INDICACIÓN GEOGRÁFICA: .....	43
2.4.11 INDICACIÓN GEOGRÁFICA “GENÉRICA”: .....	43
2.4.12 DENOMINACIÓN DE ORIGEN:.....	43
2.4.13 NOMBRE COMERCIAL: .....	44
2.4.14 DISEÑO INDUSTRIAL: .....	44
2.4.15 DERECHO DE AUTOR Y LOS DERECHOS CONEXOS: .....	45
2.4.16 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL:.....	45
2.4.17 INVENCIÓN:.....	46
2.4.18 PATENTE DE INVENCIÓN: .....	46
2.4.19 MODELO DE UTILIDAD: .....	46
CAPITULO III. METODOLOGÍA.....	47
3.1 DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.....	48
3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN.....	48
3.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.....	49
3.5 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN.....	51
CAPITULO IV. RESULTADOS Y ANALISIS.....	53
4.1 ANALISIS DE EL PROBLEMA.....	53
4.1.1 EL ORIGEN.....	53
4.1.2 LA REALIDAD ACTUAL.....	55
4.1.3 EL ANÁLISIS DE LA LEGISLACIÓN NACIONAL.....	58
4.1.4 EL DERECHO COMPARADO EN CENTROAMÉRICA Y COLOMBIA.....	61
4.2 DERECHO COMPARADO EN CADA PAIS EN MATERIA INDUSTRIAL.....	69
4.2.1 EL CASO HONDURAS .....	69
4.2.2 EL CASO GUATEMALA .....	71
4.2.3 EL CASO EL SALVADOR.....	72
4.2.4 EL CASO NICARAGUA .....	72
4.2.5 EL CASO COSTA RICA.....	73
4.2.6 EL CASO PANAMÁ.....	73

4.2.7 EL CASO COLOMBIA.....	74
4.2.8 LAS CAUSAS DEL FRACASO .....	74
CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .....	80
5.1 CONCLUSIONES .....	80
5.2 RECOMENDACIONES .....	83
BIBLIOGRAFIA.....	86
ANEXOS.....	87
ANEXO 1. PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA ENTREVISTA A LA FISCALIA .....	87
ANEXO 2. INFORME DE LA FISCALIA DE PI GESTION, IRMA GRISSEL AMAYA	107

## ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Variables de Investigación .....	51
Tabla 2. Congruencia Metodológica .....	52
Tabla 3. Delitos y sanciones relacionados con las patentes .....	63
Tabla 4. Delitos y sanciones relacionados con los signos distintivos .....	66
Tabla 5. Actividades para frenar la actividad infractora .....	75
Tabla 6. Denuncias recibidas .....	75
Tabla 7. Requerimientos presentados.....	75
Tabla 8. Resoluciones y sentencias obtenidas.....	76

# CAPITULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

## 1.1 INTRODUCCIÓN

Sirva el presente trabajo como un medio de consulta sobre la situación actual de la persecución penal en Honduras hacia los delitos que se cometen sobre los derechos de la propiedad industrial. Para poder abordar la temática se ha hecho una evaluación desde el punto de vista histórico, haciendo un repaso a la génesis del problema y finalmente ahondando en la realidad actual en el país.

Es antañona la lucha por proteger la propiedad industrial como un camino para promover la inventiva, las mejores técnicas y la difusión de conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos. De igual manera para propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios de la industria y en el comercio, conforme a los intereses de los consumidores.

La importancia de este tema radica en que con la protección se logra fomentar el surgimiento de nuevas ideas y proyectos que se anexen a la propuesta industrial siempre que las mismas no sean copias de otras inventivas que ya existan o que ya están patentadas.

Debemos establecer dos aspectos puntuales. Por un lado, Honduras tiene una legislación coherente con otros países del primer mundo y para reconfirmar este extremo basta con revisar la Ley de Propiedad Industrial publicada en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 29 de enero del año 2000.

Es decir, es una Ley que lleva 18 años en vigencia, pero al repasar los efectos nos enteramos de que a la fecha son casi nulos. En conclusión, tenemos una buena Ley, pero una mala aplicación o ejecución de esta.

Como una hipótesis podemos establecer que la aplicación se ha encontrado con la barrera del sentimiento humano, que muchas veces ha encontrado como su aliado natural la presión de los medios de comunicación.

Para confirmar este extremo, basta con recordar como en ocasiones anteriores, fiscales con operadores de justicia han montado a nivel nacional sendos operativos contra la llamada piratería en zonas de comercio como mercados y zonas peatonales para levantar desde copias de música y películas hasta camisetas serigrafiadas que son réplicas de marcas internacionales, incluidas las de indumentaria de equipos nacionales y extranjeros.

Cada vez que ocurren estos operativos el resultado es el mismo: Quienes tienen esas mercaderías apelan al sentimiento humano y expresan las implicaciones que para ellos tienen esas acciones. Ahí entra en juego el poder mediático que se inclinan hacia el dolor de quienes han sido afectados por los operativos, sin contar que es recurrente que esas acciones terminan desencadenando actos de violencia y confrontación. Parece obvio que esos resultados terminan por ser una barrera para quienes están obligados a luchar contra estos ilícitos.

El presente trabajo está dirigido a ver de qué manera la persecución penal tiene sus efectos en la lucha por combatir los ilícitos que se cometen contra la propiedad industrial para lo que se hace un repaso a los artículos del Código Penal que están relacionados con las penalidades contra quienes violenten esta normativa jurídica en sus diferentes modalidades.

Para poder tener una mejor visión de futuro hemos analizado el actual Código Penal, pero ante la inminente aprobación de un nuevo Código Penal, hacemos un comparativo con la nueva legislación tanto en la parte de la privación de libertad como las sanciones económicas que conlleva la violación del Derecho de la Propiedad Industrial.

En el apartado de las conclusiones se encontrará la real situación que se vive en el país en materia de Propiedad Industrial, para lo que fue necesario el análisis no solo de la legislación vigente, sino también una serie de entrevistas con los actores que como operadores de justicia están ligados a este tema de actualidad en el mundo de protección de las ideas.

Honduras necesita asumir con mayor responsabilidad el tema de la propiedad industrial porque en las circunstancias actuales, hay abusos de todo tipo y se vive en un mundo de impunidad, en donde pareciera a nadie le interesa enfrentar con seriedad esta problemática y hacia el futuro las consecuencias pueden ser fatales especialmente por las sanciones

internacionales de países que si ven un peligro estas violaciones al derecho de la propiedad industrial.

Lo único que permite el desarrollo de un país en los actuales momentos es la innovación, es decir, que el país inicie su propia inventiva. Los derechos de propiedad industrial y derechos de autor tales como: patentes, modelos de utilidad, diseños, marcas y derechos de autor, han sido criticados de manera creciente como monopolios, cuya protección no puede ser reconciliada con las demandas de competencia.

La teoría de los derechos de propiedad, sin embargo, demuestra que estos derechos son, como regla, restricciones competitivas temporales, que a la larga sirven para aumentar la riqueza de una sociedad competitiva.

Así como la propiedad privada protege y promueve la producción de productos y servicios, un adecuado sistema de derechos de propiedad industrial protege y promueve la producción de bienes intangibles.

Todas las teorías económicas sobre el desarrollo llegan a la conclusión que es preciso contar con un marco jurídico competitivo de mercado, el que no puede quedar libre, tiene que ser regulado. Para implementar el desarrollo es preciso tener un marco jurídico que proteja, regule y limite los derechos de propiedad (tangibles e intangibles), ya que esta es la única manera que se promueve la producción de bienes y servicios. La tecnología y productos nuevos necesitan protección contra la imitación como incentivo para invertir en actividades comerciales, sin embargo, al mismo tiempo la investigación no puede ser ocultada o restringida por la protección de la propiedad industrial, el sistema debe basarse en un apropiado balance entre estos dos requerimientos.

Y precisamente para garantizar los derechos que el dominio de este bien jurídico protegido otorga a los innovadores, particularmente el que debe darse sobre todas las obras industriales que, además de incentivarlo, favorecen su creatividad e innovación, despierta inquietudes y garantiza la diversidad cultural, a este efecto nuestro país dio un gran paso al consagrar en el Código Penal vigente creado mediante decreto 144-83, la observancia de los derechos de propiedad intelectual

enmarcado en el Libro Segundo, Título Séptimo, Capítulo Octavo del cuerpo legal relacionado, en el que se dejan tipificadas las violaciones que se cometan contra estos derechos a los que llama Delitos Contra las Propiedades Especiales, así también se establecen las penas con las que se sancionará a los infractores de esta norma sustantiva.

Sin embargo, y a pesar de la puesta en vigencia de un marco normativo que reconoce la innovación, que otorga derechos y de igual forma protege a sus titulares de las violaciones de que pudieran ser objeto en cuanto a esta materia se refiere, aún se percibe que no existe en nuestro medio una política orientada a la prevención y protección de la propiedad industrial, ante esta realidad, se pretende investigar para conocer a profundidad dicha problemática, ahondando en la actualidad de los procesos penales relacionados con esta materia y con ello proponer los correctivos necesarios para garantizar que los derechos que se otorgan se mantengan incólumes y generen la seguridad jurídica esperada y así los creadores, los ideólogos e inventores conserven el interés para seguir cambiando el mundo.

## 1.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

Para poder adentrarse en el complejo concepto de la propiedad industrial, sus implicaciones y repercusiones en materia penal en Honduras, es necesario echar un vistazo tanto a la historia como a los acontecimientos que terminaron por convertir en una necesidad la creación de una legislación especializada.

Las amenazas aún hoy siguen vivas, pero con instrumentos jurídicos se ha logrado menguar sus efectos negativos que provocan los que buscan violentar y atentar contra los inventores, autores y propietarios de producto relacionado con la industria. Esa protección industrial no es Made in Honduras, y la realidad es que en el país a regañadientes tocó asumir las determinaciones para poner en consonancia legislaciones que lucharan contra los "listos" que sacan lucro de las ideas y proyectos ajenos.

Al hacer un repaso a la historia vemos que en los inicios de la civilización los inventos pasaban desapercibidos, probablemente el propio inventor no distinguía lo que era el producto de su imaginación; Pero las cosas cambiaron a partir de la edad media, los gobernantes conocidos

como soberanos comenzaron a otorgar privilegios con el objeto de fomentar manufacturas, esto podría considerarse el primer antecedente de las modernas patentes.

Justamente la historia registra los primeros hechos con los que se inició la protección de la inventiva, concesionando privilegios como una forma de proteger la innovación, a este efecto,

Silvestre (2009) afirma que:

El primer privilegio exclusivo otorgado a una invención se otorgó en el año 1427 con relación a un nuevo tipo de barco fabricado por Filippo Brunelleschi, en el año 1474 en Venecia se dicta una ley que establecía obligatoriedad para el registro de las invenciones y otorgaba a los inventores un monopolio por diez años. En el año 1709, la reina Ana de Inglaterra aprobó que se otorgara a los creadores catorce años de protección, prorrogables por otros catorce si el inventor seguía vivo. Con ello no hacía sino refrendar las teorías jurídicas de su tiempo, que derivaban de las leyes de derecho natural y, de forma más inmediata, de distintos privilegios medievales. (p. 5)

A nuestro continente esas noticias no llegaron sino hasta en el Siglo XVIII cuando Estados Unidos concede a los autores e inventores, derechos que protegían sus inventos; Y debido a que inicialmente la preocupación por la protección era a nivel nacional, esta pasó a ir más allá de las fronteras ya que paralelamente a la expansión de la industrialización y el comercio internacional, fue necesario que en el año 1873, el mismo gobierno de los Estados Unidos de Norte América, sugiriera a Austria a que ésta convocara a varios países a una conferencia internacional sobre los derechos de patentes, firmándose en 1883 tratados multilaterales de común acuerdo en lo que se refiere a marcas comerciales y patentes. Fue aquí donde se dieron los primeros pasos.

En Honduras de este tema se comienza a hablar a partir del año 1910, fue justo en ese año que nuestro país ratifica la Convención sobre Patentes de Invención y con ello se comenzó a conocer lo que hoy en día se denomina como Propiedad Industrial. Tras la firma del acuerdo, nueve años más tarde (1919) surge la creación de la Ley de Marcas y Patentes, la que a su vez dio lugar a que se abriera una ventana para la suscripción de una serie de acuerdos y tratados en relación a esta materia, tales como El Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas y la Ronda de Uruguay para mencionar algunos.

Sin duda, lo más trascendente ocurre en la Convención de Washington celebrada en el año 1935, cuando Honduras se suscribe a la Convención Interamericana de Protección Marcaria y

Comercial. Pero vinieron nuevos retos, en virtud de los avances y apertura internacional de los negocios que hizo necesario ponerse a tono con las nuevas metodologías o formas de hacer negocios lo que hace obligatorio ajustar los estamentos jurídicos a las realidades internacionales, de tal manera que en los años 1946 y 1957 se le hicieron reformas a la ya referida Ley de Patentes, para posteriormente en el año 1977 sufrir una nueva modificación en la que se incorporan las figuras de nombre comercial y las de marcas de servicio.

Siguiendo con los compromisos internacionales en el año 1983 nuestro país se suscribió al acuerdo que establece la Organización Mundial de Propiedad Industrial (OMPI), alternamente, y para el mismo efecto, en el año de 1993 surgieron dos leyes cuyo propósito era ajustarse a las disposiciones descritas en los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), estas son, la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos creada según decreto 141-93 y a la Ley de Propiedad Industrial instituida según decreto 142-93; Estos instrumentos son los que dan vida a la Dirección General de Propiedad Intelectual como organismo rector, administrador y garante de las disposiciones y bienes amparados por las leyes en comento.

En este orden de ideas y para ir de la mano con todos los acontecimientos que en materia de comercio se desarrollan en el mundo, en el año 1994 Honduras se hace parte de los Acuerdos Sobre los ADPIC, así como del Convenio de Paris sobre la Propiedad Industrial, mismo que consta en el acta de Estocolmo en el año de 1997.

Pero para cumplir con los compromisos que dichos acuerdos establecen, fue necesario crear una nueva estructura jurídica en cuanto a las leyes de derechos de autor y derechos conexos así como sobre la propiedad industrial, y con ello incorporar todas las disposiciones del Acuerdo de los ADPIC incluyendo las medidas de observancia, procedimientos civiles, penales, y administrativos; Así las cosas, mediante decreto 12-99E del 30 de diciembre de 1999 se crea la nueva ley de propiedad Industrial, misma que deroga la ley anterior y que con algunas reformas, es la que hasta hoy regula todo lo concerniente a la propiedad industrial a la que también le acompaña el Decreto 16-2006 que contiene la Ley de Implementación del Tratado de Libre Comercio, Republica Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (RD-CAFTA).

Al hacer un análisis del título VI de la Ley de Propiedad Industrial en relación con lo estipulado en el capítulo III del Código Penal vigente que se refiere a los delitos contra las propiedades especiales, nos damos cuenta que existe confusión al querer identificar las figuras que se tipifican como delitos relacionados a esta materia; Lo anterior da lugar a que muchas veces se crea indefensión tanto como para los titulares de los derechos que protege la propiedad industrial como también al que presumiblemente puede ser inculcado por una acción que aparentemente es delictiva cuando no lo es, y principalmente por la falta de uniformidad existente en los operadores de justicia ya que las leyes supra mencionadas no nos dan la claridad necesaria para la tipicidad de tales acciones; Un ejemplo claro lo encontramos en el artículo 167 numeral 1 de la Ley de Propiedad Industrial cuando se refiere al término “copia servil” o “imitación fraudulenta”, dichos términos al ser bastante subjetivos pareciera que se trataran de una misma acción cuando en la realidad se refiere a situaciones diferentes y como corolario el artículo 253 del Código Penal únicamente se limita a referirnos al artículo antes relacionado de la Ley de Propiedad Industrial, y es aquí cuando se da lugar a diferentes interpretaciones y en la mayoría de los casos estas son equivocadas.

### 1.3 DEFINICION DEL PROBLEMA

El Derecho Industrial pretende garantizar el monopolio o el uso exclusivo sobre un invento, una creación artística o señales distinguibles de productos o empresas. Así, el gran pilar del Derecho de Propiedad Industrial es la protección de estos ítems por parte de su poseedor o creador. Cabe destacar que el Derecho de Propiedad Industrial al igual que los Derechos de Autor y los Derechos Conexos constituyen la Propiedad Intelectual.

El Derecho de Propiedad Industrial surge como forma de contrariar la tendencia innata del ser humano basada en el comportamiento de imitación, ya que es a través de ésta que el ser humano aprende a hablar y a integrarse a la sociedad en la cual está inserido. Entonces, es aquí que surge el área de actuación del Derecho de Propiedad Industrial: prohibir que esa tendencia sea realizada sobre determinados bienes que, aunque intangibles se encuentran protegidos por el Estado.

El Derecho Industrial recae sobre dos grandes dominios: la tutela de invención (estética o técnica) y la protección de señales distintivas del comercio. La tutela de invención abarca las Patentes de Invención, los Modelos de Utilidad, las Topografías de los Productos Semiconductores, los Derechos de Obtención Vegetal y los Diseños o Modelos; Esta visa incentivar la creatividad en los dominios de la técnica y de la estética industrial. Las señales distintivas del comercio engloban los Logotipos, las Marcas, las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas, las Firmas y las Recompensas. Estas señales tienden a organizar y ordenar la competencia en los mercados.(Marques, 2017, párr. 4to.)

### 1.3.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA

El derecho de propiedad industrial para poder entenderlo necesita de postulados tanto sustantivos como adjetivos con conceptos claros y que no den lugar a ambigüedades. Hay que precisar que sin un sistema de protección como esta última que busque perseguir la comisión de ilícitos, estaríamos bajo un sistema de leyes, pero sin aplicación, de nada sirve la mejor legislación si esto no se convierte en represión del delito. Hay que establecer que el bien jurídico protegido en los delitos contra la propiedad industrial debe identificarse plenamente con el derecho de uso o explotación exclusiva de los objetos amparados por un título de propiedad industrial previamente inscrito ante la oficina del Registro de Propiedad Industrial.

En el tema de estudio que nos ocupa, para el derecho penal lo significativo es el ataque a la exclusividad de que goza el titular o cesionario de los derechos amparados por un título de propiedad industrial, cuya acción antijurídica debe estar tipificada con la debida claridad para determinar la culpabilidad del infractor y con ello cumplir con los tres elementos del delito, ya que será *Típica* cuando su accionar responda a la descripción de la acción contenida en la norma; *Antijurídica* cuando esa acción es contraria a lo establecido o prohibido por las leyes; y será *Culpable* cuando pudiendo actuar de manera distinta realiza un acto antijurídico tipificado en la ley. Lo anterior para prevenir así interpretaciones erróneas que no sean acordes con la realidad ni mucho menos con la intención que tuvo el legislador.

A partir de este planteamiento surge la siguiente interrogante; ¿Se justifican los delitos en materia de Propiedad Industrial? La tendencia despenalizadora en Honduras muestra que no todas las conductas son merecedoras de sanción penal, por lo que el derecho penal debe quedarse con aquellas donde prevalece la antijuricidad y culpabilidad; Por otro lado, se debe medir el nivel de

gravedad de la conducta que representa un factor a considerar, siendo el principal, muy probablemente.

Es prudente concluir que no necesariamente pueden ser punibles las conductas producidas por la mera invasión de derechos de propiedad industrial o por la disputa de los derechos mismos. En el análisis concreto en dicho caso el interés privado debe prevalecer sobre el colectivo o social. Es natural asumir que el interés privado está dado aquí debido a que el titular busca, como se ha mencionado, detener la actividad infractora y obtener el resarcimiento por el daño perpetrado o producido por dicha actividad. Sin dudas, lo anterior permitiría razonar que, en casos como el presente, la vía penal no siempre resulta la más efectiva o adecuada.

No obstante, hay conductas atípicas y antijurídicas que definitivamente si interesan al derecho penal, ya que van más allá de la simple transgresión al interés particular; Tal es el caso de la llamada Piratería, que constituye el más claro ejemplo de una conducta antisocial que el orden penal debe encargarse de reprimir. Esta, vista desde todo su entorno, se manifiesta en el derecho de autor, pero indudablemente también tiene su nivel de impacto a la propiedad industrial, especialmente a las marcas, con la salvedad que en Propiedad Industrial se le denomina falsificación o imitación. Y es que tanto la piratería como las falsificaciones o imitaciones, se caracterizan por lo sencillo y barato que representa el reproducir obras, falsificar o imitar productos, por sus signos distintivos.

La realidad nos muestra que la producción y comercialización de productos bajo signos espurios se da de forma masiva, lesionando intereses particulares y sociales; Los particulares se ven reflejados porque el titular se avista despojado de su legítimo derecho y del fruto de la explotación, y los sociales porque se ofrecen productos de mala calidad, y lo peor es que los mismos en muchos casos podrían ser hasta peligrosos o dañinos a la salud o a la integridad física de las personas. Es decir, estamos ante secuelas de alto riesgo.

Se espera convertir este escrito en un manual que permita al ciudadano, saber en qué momentos y en qué casos es procedente la vía penal para garantizar la protección de sus ideas o proyectos y de igual manera, cómo poder defenderse en caso de ser objeto de una acusación derivada de una violación al derecho de la propiedad industrial.

### 1.3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Para poder hacer la formulación del problema se debe partir que no es posible establecer un régimen de sanción adecuado si se desconoce la naturaleza jurídica del bien que el derecho represor está tutelando; El sistema de justicia del país falla cuando no responde a las exigencias que el derecho sustantivo impone. En estos casos prevalece la falta de comunión, disgregación o el desprendimiento entre los sistemas sustantivos y adjetivos de derecho, distanciando el fin trazado por la norma represiva del resultado material que se consigue.

Tradicionalmente, el derecho penal de Honduras ha recogido las instituciones del derecho civil y mercantil, tipificando las conductas contrarias a derecho e imponiendo la sanción penal, de esta forma, es común observar en los códigos penales delitos referidos al robo, fraude y otros relacionados con los bienes, sean estos materiales o corpóreos (muebles e inmuebles), de allí que surgen las preguntas siguientes; ¿Pero qué hay del bien inmaterial? ¿Considera el derecho penal las diferencias que existen entre éste y las figuras que protege el derecho común?

Rojina Villegas (2006) Afirma que: “Bajo la denominación "propiedades intelectuales", se comprende una serie de derechos, que se ejercitan sobre bienes incorpóreos, tales como una producción científica, artística o literaria, un invento, o la correspondencia. Se reserva el término propiedad industrial para los inventos, marcas y nombres comerciales, y se regula por una especial ley de ese nombre” (p. 176).

Es necesario apuntar que los llamados bienes incorpóreos son distintos a los corpóreos, susceptibles de posesión material. Definimos que los incorpóreos no pueden ser objeto de posesión individual, no pueden ser muebles o inmuebles y no pueden ser objeto de regulación por las figuras o instituciones del derecho civil. Su naturaleza es distinta, por lo que el derecho que los protege también lo es (así lo sostienen diversos tratadistas); Estos mismos tratadistas hablan de realidades nuevas y extravagantes con respecto a los esquemas conceptuales heredados de Roma. La realidad es que es un dominio que el derecho civil no pudo ni puede marcar, no son, por lo tanto, objeto de derechos reales o personales, son objeto de derechos intelectuales. (Lima, 2013)

Volviendo al tema de la posesión, no son como los bienes muebles o inmuebles, siempre y cuando que son susceptibles de reproducción y de comunicación por diversos medios y formas. Por su carácter de inmateriales, pueden recorrer el mundo en segundos o multiplicarse en ejemplares o copias; Son por lo tanto bienes que no pueden poseerse individualmente y su propiedad se da por otras circunstancias, más bien referidas a las manifestaciones de la creatividad humana.

El derecho represor penal entonces debe considerar la naturaleza de los bienes incorpóreos al clasificar las conductas penales. De igual manera al dictar las reglas y tipos delictivos, de esta forma, en delitos como la falsificación o revelación de secretos industriales, debe sopesar la necesidad de culpar y reprimir al responsable de la reproducción del bien y de sus elementos distintivos, o de quien difunde la información confidencial protegida.

En Honduras enfrentamos el problema de la falta de especialistas en estos temas y la lucha y meta debe ser por lograr fiscales, jueces, abogados, todos especializados en propiedad industrial, de manera que podamos aplicar de forma correcta la legislación existente, incluida con derecho comparado y con la jurisprudencia.

Y todo esto parte del concepto original, que es, entender ¿qué es la invención? y eso nos obliga a ver la Ley de Propiedad Industrial de Honduras que en su Título II, Capítulo I, artículo 4 numeral 1, que nos dice que “Es invención toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento, a través de la satisfacción inmediata de una necesidad concreta. Una invención podrá ser de un producto o de un procedimiento”(Ley de Propiedad Industrial, Decreto 12-99-E art. 4.1); A partir de entender este concepto simple, podremos discernir en que campos es procedente la acción penal en materia de los derechos de propiedad industrial y en cuáles no.

El otro punto de referencia del presente trabajo es conocer a qué le llamamos Propiedad Industrial, la que “se entiende en su concepción más amplia y se aplica no solo a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales .....”(Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, 1883). La razón de exponer estos dos conceptos es para poder

conceptualizar que en Honduras un escaso porcentaje de la población tiene claridad sobre el termino exacto de la palabra invención y mucho menos tienen claridad de los alcances que implica la propiedad industrial.

A través de esta investigación se hará un repaso general al problema por lo que se espera poder descifrar preguntas puntuales que tienen que ver con el alcance real que tiene en el país el derecho aplicado en materia penal en cuanto a la propiedad industrial; Se ahondará en la realidad que se vive en los procesos incoados en ese sentido y se explicará hasta donde nuestra legislación se adapta al derecho internacional en el tema de propiedad industrial.

En virtud de lo expuesto cabe hacerse la siguiente interrogante: ¿Cuenta Honduras con leyes y políticas claras para la persecución de los ilícitos cometidos en contra de los derechos que protege la Propiedad Industrial y con ello cumplir con el tercer considerando que motivó la puesta en vigencia de la presente ley, como los es “crear un ambiente adecuado para la inversión nacional y extranjera?

### 1.3.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

- 1) ¿Cuál es el origen que dio vida a la protección de la propiedad industrial y los hechos que desencadenaron en que llegará esa tendencia al país?
- 2) ¿En qué casos es necesario acudir a la persecución penal para luchar contra la violación de la propiedad industrial y cuáles son las estadísticas actuales en Honduras sobre ese tema?
- 3) ¿Está la legislación de Honduras en consonancia con la de otros países en materia de propiedad industrial?
- 4) ¿Por qué en Honduras resulta estéril la lucha penal por proteger la propiedad industrial?

### 1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO

El Derecho de la Propiedad Industrial en Honduras demanda de un análisis riguroso, especialmente en lo que se refiere a la persecución penal, por lo que, por medio de este trabajo, se hará un repaso histórico y a partir de esa evolución e impacto, se pretende descubrir la realidad

que sobre esa materia se vive en el país. Se elaborarán preguntas puntuales sobre las grandes dudas en el tema, mismas que se responderán a partir de los resultados de la investigación.

El análisis de la legislación presente y sus anunciadas modificaciones forman parte del estudio para poder entender la efectividad en la lucha que se libra desde los órganos competentes en la protección de las ideas y de los proyectos ligados a la propiedad industrial.

#### 1.4.1 OBJETIVOS GENERALES

Realizar un análisis puntual sobre los alcances de la legislación de Honduras en materia de la protección de la propiedad industrial a partir de la aplicación de leyes especializadas para esa rama del Derecho realizando una investigación de carácter comparativo entre la legislación penal del país en relación con instrumentos legales de otras naciones que luchan contra este flagelo y con ello determinar si en nuestro país existen leyes y políticas claras para la persecución de los delitos cometidos en contra de este bien jurídico protegido como lo es la Propiedad Industrial.

#### 1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- 1) Realizar una valoración histórica y actual de los avances que a través del tiempo se han realizado a nivel mundial por reconocer la importancia que tiene la protección de las ideas en materia industrial.
- 2) A través de este trabajo se desarrollarán los campos de acción del derecho penal en lo atinente a la Propiedad Industrial; Abordando por qué son pocos los requerimientos judiciales en el tema de protección a la Propiedad Industrial, y que a su vez dicho resultado sirva de guía para quienes requieran usar su derecho y defender sus proyectos e ideas en materia industrial. Se realizará un análisis y se descubrirán las causas de la poca efectividad de la persecución penal en esta materia en el país.
- 3) Se pretende hacer una valoración objetiva de la legislación nacional repasando la génesis e influencia internacional. Con casos puntuales se buscará llegar a conclusiones certeras sobre el análisis de la legislación Hondureña; Pero se hará énfasis en los comparativos con la legislación de otras naciones. Los comparativos incluyen tanto las sanciones económicas como las penalidades de prisión.

- 4) Se buscará encontrar las causas reales que a la fecha marcan incidencia para que sea escasa o casi nula la carga procesal que llevan los tribunales en materia de propiedad industrial.

## 1.5 JUSTIFICACIÓN

La realización de esta investigación y análisis se torna como una herramienta necesaria para poder determinar la realidad del impacto y los efectos que ha tenido la puesta en vigencia de leyes dirigidas a combatir los delitos contra la propiedad industrial en Honduras.

Y se hace necesaria la investigación porque la Propiedad Industrial es un pilar fundamental para que las empresas se posicionen en una situación de ventaja frente a la competencia al dar valor a sus desarrollos protegiéndolos bien por marca, patente o diseño industrial.

Se aspira a que se reconozca que la Propiedad Industrial contribuye en las empresas a conseguir la expansión de la cuota de mercado, la mejora en la gestión del rendimiento, la apertura de nuevos mercados y la internacionalización de la empresa.

El derecho penal en la propiedad industrial en Honduras es poco conocido y todo escrito que auxilie a su entendimiento es trascendente para los que deben proteger y protegerse de los ilícitos que se puedan cometer en este tema.

En cuanto a prevención se refiere, es poco lo que se está haciendo para evitar las constantes violaciones a esta materia, es por ello que tanto la Fiscalía del Ministerio Público como la Dirección General de Propiedad Intelectual, deben ir más allá de sus escritorios para prevenir e investigar estos ilícitos, lo que les permitiría, además de aminorar su incidencia, agenciarse de más y mejores pruebas, que les ayuden a sustentar los requerimientos fiscales y con ello lograr una verdadera estructura para el combate frontal en contra de este flagelo.

Un elemento importante a considerar, son las limitantes que tiene el Ministerio Público en su lucha contra los infractores de este bien jurídico protegido, siendo una de ellas, el hecho de que la acción fiscal siempre debe ser promovida a instancia de parte, y como es de absoluta voluntad de la víctima, ésta perfectamente puede desistir de la acción, en virtud de los acuerdos a

los que pudiese llegar con el infractor. Otras de las limitantes, es el poco presupuesto, y el reducido personal asignado al combate de estos delitos, todo esto hace aún más difícil la tarea para avanzar y así erradicar esta práctica por quienes se aprovechan de la inventiva de otra persona; Sin embargo a la Fiscalía le queda como único recurso de prevención, el que le otorga el artículo 26-A del Código Procesal Penal de Honduras que le faculta a dicho ente del Estado a actuar sin tener que depender de la víctima, pero única y exclusivamente para preservar pruebas y prevenir la continuación de la actividad infractora.

Sumado a lo anterior, algo más que justifica la presente investigación, es el hecho de la poca o nula preparación de los litigantes en esta materia, en primer lugar porque el tema en comento es tan nuevo que aún no llega a oídos de los profesionales del derecho, lo que provoca un total desequilibrio en la investigación, misma que por el desconocimiento del tema se deja en manos del Fiscal, lo que provoca que no se logre recabar la información correcta o completa y consecuentemente esto facilita para que el infractor obtenga un sobreseimiento definitivo o un criterio de oportunidad, produciendo total insatisfacción del ofendido y permitiendo que quien delinquiró encuentre una salida que el mismo sistema le provee, por lo que no le importará seguir cometiendo el delito contra la propiedad industrial.

En virtud de lo expuesto en el párrafo que antecede, es preciso aclarar, que el problema es el sistema y no así el fiscal, ya que este funcionario, se ve obligado a abandonar la acción judicial y muchas veces ni siquiera llega a incoarla, producto de la limitante de tener que actuar únicamente motivado por una denuncia interpuesta por el titular de dichos derechos, a lo anterior hay que sumarle el poco personal asignado a esta fiscalía para atender tan mayúsculo problema, y que decir de los paupérrimos recursos con los que cuentan y los onerosos que resultan estos juicios; Es por ello que los profesionales del derecho devenimos en la obligación de ayudarle al fiscal aportándole todos los elementos probatorios de los hechos para que se puedan obtener los resultados que se esperan en el combate contra la violación de los derechos de Propiedad Industrial.

## CAPITULO II. MARCO TEÓRICO

La legislación especial para combatir los ilícitos de la propiedad industrial surgen como una prioridad nacional porque hasta hace muy poco el país estaba desfasado en relación a las legislaciones de otros países y surge la necesidad de armonizar las leyes para afrontar de manera efectiva las violaciones al derecho de la propiedad industrial.

Es toral dejar claro que la protección de este bien jurídico hace algunos años se diferenciaba entre uno y otro país, lo que provocaba controversias en el quehacer económico entre naciones, y esto porque la persecución penal tenía que ajustarse a lo estipulado en cada país.

Se debe partir de un principio y es, que el derecho de autor es un conjunto de normas de derecho social que protegen el privilegio que el Estado otorga como una facultad exclusiva para explotar por determinado tiempo a la actividad creadora de autores y artistas, ya sea por sí o por terceros, ampliando sus efectos en beneficio de intérpretes y ejecutantes.

Esta protección a las creaciones de las obras o proyectos industriales se concede desde el momento en que la obra o idea se haya fijado en un soporte material. El Derecho de autor, industrial o intelectual pertenece al extenso mundo de las ideas y por ello tiene sobre sus obras una serie de derechos que se pueden agrupar en morales, por tratarse de bienes inmateriales y patrimoniales, económicos o pecuniarios.

Es preciso subrayar, que los derechos morales son personalísimos, inalienables, perpetuos, no tienen límite en el tiempo porque la obra es intangible, son imprescriptibles, no se pierden o se adquieren por los años, e irrenunciables, por generarse de una norma jurídica de orden público. Se transmiten por sucesión testamentaria o legítima.

Al crearse una obra se establece, entre ésta y el autor una relación causa – efecto. La persona que con su ingenio, laboriosidad, creatividad y tiempo logró producir algo, es la causa. El objeto de la producción, con sus peculiares características, es el efecto, lo resultante, la obra. Estos dos hechos: la relación entre causa – efecto y la proyección de la personalidad del autor en la obra, dan lugar a relaciones espirituales y personales, además de las relaciones de explotación,

que la mayoría de las leyes protegen. A ese conjunto de relaciones espirituales y personales entre un autor y su creación y sus consecuencias se llama derechos morales.

Muchas legislaciones evitan utilizar el término “derechos morales” por los equívocos que puede provocar en el sentido de que por ser morales y pertenecer al fuero íntimo de la persona no pueden ser protegidos legalmente, sin embargo, pueden ser llamados “derechos no patrimoniales” o “derechos personalísimos”.

Para poder entender mejor los derechos protegidos objeto de esta investigación, se hace preciso definir el derecho de propiedad o dominio de propiedad, mismo que refiere a la capacidad jurídica directa e inmediata que tiene una persona respecto a un objeto o una propiedad determinados, lo cual le permite disponer de ellos libremente dentro del marco establecido por la ley. En otras palabras, se trata del poder que los sujetos jurídicos tienen sobre los objetos y las propiedades para hacer con ellos lo que quieran, sin violentar la ley ni causar daños a terceros; Lo anterior se desprende de lo que establece el Código Civil de Honduras en su artículo 613.

En tal sentido en el derecho romano, el propietario tenía las siguientes cualidades: La facultad de servirse de la cosa conforme a la naturaleza (*ius utendi*); El derecho de percibir el producto de la cosa sujeta a propiedad (*ius fruendi*); y el poder de destruir la cosa o el beneficio de disponer de ella de manera total y definitiva (*ius abutendi*). (Enciclopedia de Conceptos, 2018)

Para Marcel Planiol y Georges Riplet, jurisconsultos galos que fueron ilustres profesores de la universidad de París, la propiedad es el derecho real de usar, gozar y disponer de los bienes de forma absoluta, exclusiva y perpetua. Para el autor de obras jurídicas, Rafael Rojina Villegas, estudioso del derecho civil, la propiedad es: “el poder que una persona ejerce de manera directa e inmediata sobre una cosa para aprovecharla totalmente en sentido jurídico, siendo oponible este poder a un sujeto pasivo universal, por virtud de una relación que se origina entre el titular y dicho sujeto”.

El maestro Ernesto Gutiérrez y González sostiene que propiedad es el derecho real más amplio para usar, gozar y disponer de las cosas dentro del sistema jurídico positivo de limitaciones y modalidades impuestas por el legislador de cada época.

Los códigos civiles de América Latina no precisan lo que es la propiedad, y solo se limitan a expresar:” El dominio que se llama también propiedad es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella, no siendo contra ley o contra derecho ajeno...” En el mismo ordenamiento indica que puede ser objeto de apropiación todas las cosas que no estén excluidas del comercio.

Los medios de apropiación consignados en la ley son: contratos traslativos de propiedad y dominio: compraventa, permuta, donación y mutuo. Herencia y legado, accesión, ocupación, adjudicación, prescripción, sociedad, tradición y disposición legal.

Del análisis del derecho real de propiedad se desprende: que se ejerce sobre bienes materiales, y solo recae en una cosa física, *iura in re* materiales. Su naturaleza está limitada por el interés social, en las legislaciones modernas eliminan al *ius abutendi*. Recae sobre bienes inmuebles o muebles. Solamente el propietario ejerce dominio sobre la cosa. Es susceptible de cambiar de dueño. Puede destruirse o acabarse, como los bienes temporales, y así terminarse el dominio que sobre la cosa se ejerció. Opera en ella la prescripción positiva, usucapión para el derecho romano.

Siempre proviene del exterior y el propietario únicamente la incorpora legalmente a su patrimonio. Se adquiere por alguno de los medios que están expresamente determinados en la legislación que ya se han visto, como medio de apropiación. Los derechos reales sobre inmuebles son objeto de inscripción en el registro público de la propiedad, para que produzcan efectos en perjuicio de terceros.

Hay que saber diferenciar entre los que es ser dueño de una cosa material o corporal y lo que es ser propietario del producto del intelecto humano, el derecho de autor de un acto volitivo de creación del intelecto, que es intangible, protege al autor y lo faculta para divulgar y reproducir las obras expresión del ingenio humano, garantizando la integridad y respeto de éstas; El autor está legitimado para crear su propio derecho. El autor tiene la titularidad de sus ideas (cosas inmateriales) que al corporificarse en forma original crea algo nuevo, obras intelectuales que pueden ser de diversa índole. El código civil se refiere únicamente a cosas incorpóreas al

mencionar "Sobre las cosas incorpóreas hay también una especie de propiedad. Así, el usufructuario tiene la propiedad de su derecho de usufructo".

Siguiendo la misma línea del derecho de autor, está el derecho de la propiedad industrial ya que no tiene límites ni modalidades que la restrinjan. La obra conocida y registrada no admite otro creador que su autor original. La idea se protege desde el momento de su creación. No es menester ninguna formalidad de registro ni cumplimiento de solemnidades o requisitos.

El derecho de propiedad industrial es absoluto y exclusivo; al creador en lo personal le concede facultades de modificar, alterar, variar e incluso destruir su obra. A este respecto Becerra Medina Manuel (2016) afirma que esta teoría:

Fue sustentada originalmente en 1785 por el filósofo alemán Immanuel Kant (1724-1804) y por su paisano, el jurista Gierke, quien sostenía que el derecho de autor es un derecho de la personalidad, cuyo objeto está constituido por una obra o idea considerada como parte integrante de la esfera de la personalidad misma. Sus seguidores, como M. Bertand y Bluntschli, afirman que el derecho de autor sobre su obra puede equivaler al que tiene cualquier persona sobre su decoro, su honor y reputación. La obra del ingenio no es otra cosa que la prolongación de la personalidad del autor, que la exterioriza por medio de su creación. (pp. 22, 23)

A este efecto se está en la capacidad de decir que estos derechos de la personalidad forman parte de la persona en función de ciertas características llámense físicas o morales del individuo, como ser el derecho a la identidad personal o el derecho al honor para mencionar dos; Siempre tomando en consideración que estos elementos que forman parte de las cualidades morales de su creador son absolutos, personalísimos, irrenunciables e imprescriptibles.

Rafael de Pina, en su Diccionario de Derecho, manifiesta que el privilegio es una institución muy antigua que choca con el sentido general e igualitario del derecho moderno, no obstante, todavía se reconocen algunos privilegios que de hecho son interpretados con un criterio muy distinto del que tradicionalmente se ha manifestado al respecto.

Según los seguidores de esta doctrina, se puede considerar que la misma es formalista, ya que el autor o creador no tiene derecho fundado en la creación industrial, sino que ese derecho se lo concede la ley en forma de privilegio, como concesión graciosa del estado por el interés que tiene la sociedad en estimular las creaciones industriales. Se remonta a las monarquías en las que

el rey era el dador de derechos y prerrogativas. Este privilegio estaba sometido a la censura del monarca quien nunca toleró obras que fueran en contra de sus intereses públicos, económicos y religiosos. Sin embargo, es preciso apuntar, que toda la creación del intelecto es algo superior y anterior al reconocimiento de la ley, porque en última instancia, la legislación también es producto del entendimiento. La ley solo debe proteger y reglamentar la creatividad como parte de la libertad y dignidad del hombre (una de sus actividades más nobles), producir valores para provecho de todos.

En la actualidad esta doctrina es reconocida por casi todos los países y sus respectivas legislaciones, y en el campo internacional por el convenio de Berna, acta de París del 24 de julio de 1971 art. 6.

Bajo estas premisas, se puede afirmar que la propiedad industrial es un derecho real, lo que significa distinguir estos, de los derechos de obligaciones. Efectivamente el estudio y la dinámica de los derechos subjetivos distingue de una parte aquellos derechos cuyo contenido consiste en la exigibilidad de una conducta a otra parte y que por tanto relaciona a dos sujetos, de aquellos derechos cuyo contenido consiste en la descripción de una serie de facultades que tiene su titular respecto de una cosa y que por tanto relaciona a un sujeto con un objeto. En el primer caso estamos ante un derecho de obligaciones y el segundo se trata de un derecho real. En la práctica la adquisición, modificación, transmisión y extinción de este derecho se entrecruzan lo que no impide que los debamos identificar conectadamente porque su régimen jurídico y alcance en las relaciones entre los sujetos son radicalmente diferentes.

Por ello se dice que el titular de un derecho de propiedad industrial tiene la posibilidad de ejercer directamente y sin mediación de ningún otro sujeto, las facultades que le confiere esa titularidad o derecho de propiedad. Este ejercicio de las facultades propias del dueño no encuentra más límites que los derivados de la formulación general de la Constitución y del Código Civil.

De hecho, la actual Ley de Propiedad Industrial es la que le permite a Honduras cumplir con los compromisos internacionales suscritos en la Organización Mundial de Comercio. Esto a partir de su vigencia el 1 de enero del año 2000 según el Decreto Ley No 12 99 E.

Es con esta legislación que se establecen las bases para que en las actividades industriales y comerciales del país exista un sistema permanente de perfeccionamiento de sus procesos y productos. Pero en esta legislación hay apartados específicos relacionados con las sanciones penales, las que se aspira revisar y analizar para saber el verdadero efecto que tienen en la práctica.

## 2.1 LA RELACION DEL DERECHO ECONÓMICO EN EL ÁMBITO DE LA P. I.

Par poder entender la relación estrecha entre estos dos conceptos debemos, en primer lugar, definir cuál es el concepto del derecho económico, de acuerdo a la normativa internacional y al proceso de evolución histórica que ha vivido esta rama de ordenamiento jurídico.

Definimos el derecho económico como una rama del derecho, cuyas normas jurídicas establecidas tienen por objeto organizar, disciplinar y controlar las facultades administrativas de la administración pública e impulsar los emprendimientos en la administración privada.

Pero de igual manera también se puede entender por derecho económico el conjunto de normas administrativas sobre las cuales se establecen políticas económicas, como una medida para regular las acciones del Estado sobre el sistema económico.

Es necesario precisar que el origen del derecho económico surgió a medida que las sociedades fueron creciendo y desarrollando el intercambio de bienes o servicios, por lo cual se originaron diversos métodos de transacciones. Por tal razón, el derecho económico tiene como función velar por el funcionamiento de la economía de un país y, obviamente, Honduras no ha sido la excepción.

De acuerdo a los estudiosos de esta materia, el derecho económico busca, en términos generales, asignar al Estado un poder regulador eficiente, fomentar los mecanismos de mercado, sancionar los actos que estén fuera del reglamento establecido y concertar los intereses que promuevan la actividad económica nacional e internacional y del sector privado.

El derecho económico posee una tarea de gran interés, su relación con el dinero implica una gran responsabilidad, su aplicación permite una regulación justa, de manera que las leyes que estipula el derecho económico son neutrales, el beneficio viene dado en el precepto de brindar seguridad a la operación como tal, para así evitar que las partes involucradas incurran en faltas a los principios morales y éticos del derecho económico.

El reglaje definido para la seguridad de las transacciones abarca todo el campo económico, inclusive, sus conceptos y parámetros son usados en negocios de corrupción e ilegales ya que más que un elemento de seguridad, es una forma de operar dinero, de controlar su movimiento y de rendir cuentas en ambos lados.

Hay que apuntar que el derecho y la economía mantuvieron relaciones frías y distantes durante mucho tiempo. A lo largo del siglo XX, sin embargo, esta distancia empezó a acortarse debido a fenómenos que ocurrieron al interior de ambas disciplinas. Los abogados de finales del siglo XIX estaban todavía mayormente preocupados por cuestiones clásicas de derecho civil. Así como hay “médicos de familia”, podría decirse que el abogado típico era un “abogado de familia”.

En un mundo aún cuasi-rural, con comunidades y familias extensas estrechamente vinculadas, sin las presiones de la urbanización y la masificación de la producción y del consumo, los abogados todavía redactaban contratos civiles, fungían como asesores de la salud del vínculo conyugal y, ante todo, supervisaban que la transferencia de la propiedad de una generación a la siguiente se diera sin mayores sobresaltos.

Los cambios económicos de comienzos de siglo XX llevaron a los abogados a desempeñarse en nuevas esferas: aumenta considerablemente la participación en la economía de empresas y sociedades de todo tipo. Surge un “abogado empresarial” que se aleja cada vez más del modelo del “abogado de familia”. Este abogado tiene que entender el lenguaje de los negocios y el clima económico general: su competencia jurídica se vuelca ahora en facilitar y optimizar el desarrollo de los negocios. Las universidades latinoamericanas responden al desafío e integran en sus currículos, con mayor o menor calidad, cátedras en contabilidad, micro y

macroeconomía. El derecho pues, se abrió a la economía por exigencia de su nuevo y más poderoso cliente: la empresa bajo la forma de la sociedad de capitales.

La economía, a su vez, se abre hacia el derecho: su apertura no se hace, sin embargo, por razones prácticas sino por razones teóricas. No se les pide a los economistas que sepan más derecho: en el currículo de economía de los Andes, por ejemplo, no hay ni una sola materia de esa disciplina. Su nuevo interés en el derecho parte de una teoría compleja del crecimiento económico que ha dado varios premios Nobel en los últimos años y que podría ser descrita en dos tesis fundamentales y que les dan a los economistas una mirada general (y a veces soberbia) sobre el conjunto del derecho.

Bajo los conceptos arriba apuntados podemos definir que la legislación de la propiedad industrial es un apéndice del derecho económico, es decir se trata de una ramificación especializada, en donde la prioridad es buscar proteger el derecho económico en lo relacionado a los efectos que pueda tener para una persona, empresa o institución el que se le vulnere el derecho cuando terceros se apoderan de manera ilegal de sus ideas o sus productos, que están legítimamente protegidos por leyes de propiedad industrial.

Entonces, surge la pregunta qué fue primero, si el derecho económico o la legislación de la propiedad industrial. Indudablemente el derecho económico es por decir la matriz de donde parten tanto el derecho de la propiedad industrial como la intelectual.

Es decir, todo circula alrededor de proteger el perjuicio económico que genera la violación de la propiedad industrial, pero para ello tuvieron que surgir primero legislaciones abiertas, en donde las naciones buscaron proteger las ideas e invenciones y poco a poco fueron apareciendo las necesidades de proteger las diferentes propiedades públicas y privadas.

Por eso, es que estos temas de legislaciones son muy homogéneos a nivel mundial porque surgen de encuentros en instituciones como la Organización Mundial del Comercio, donde se ventilan los problemas genuinos que implica las violaciones a la propiedad en sus diferentes ramificaciones.

Citamos, por ejemplo, que en Centroamérica las leyes de Propiedad Industrial y Propiedad Intelectual surgieron como medidas obligadas por las naciones del primer mundo que para acceder a tratados de libre comercio o apoyos a estos países demandaron que se aprobaran estas legislaciones.

En síntesis, hay una relación intrínseca entre el derecho de la propiedad industrial y el derecho económico que caminan de la mano con intereses comunes que al final representan la protección contra los que buscan vulnerar el derecho de los legítimos dueños de ideas e invenciones que hoy gozan de una protección especial.

## 2.2 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

Honduras es un país “diferente” y por ello resulta sumamente difícil poder enfocar los verdaderos alcances y aplicación del Derecho Penal en lo que se refiere a la Propiedad Industrial. Un término de fácil acepción en otras naciones, pero de complejo manejo aquí. Primero porque no resulta fácil explicar en qué consiste la descripción de una patente, o describir una marca o el diseño industrial, denominaciones que se agrupan dentro de lo que la ley conoce como Títulos de Propiedad Industrial pese a que estos conceptos forman parte del diario vivir mucho más allá de lo que creemos, aunque forman parte de nuestra vida mucho más de lo que nos imaginamos.

### 2.2.1 PROPIEDAD INDUSTRIAL

Debemos establecer que en términos prácticos la dificultad para entender este tipo de títulos radica en que los mismos recaen sobre bienes inmateriales, es decir, que no tienen una forma física, aun cuando puedan utilizarse en un proceso productivo. En Honduras, como ocurre en otros países, cuando nos referimos a estos extremos entendemos que se trata de un tipo de derechos por los que el Estado reconoce a su titular o dueño una propiedad, ya sea esta sobre una patente, lo mismo que una marca o un determinado diseño (modelo y dibujo industrial). Estos derechos son los que le dan al titular un monopolio de explotación en el mercado, al tiempo que le exige el cumplimiento de una serie de obligaciones como pagar unas tasas, explotar la invención y utilizar la marca.

Al revisar la legislación nacional, se observa que hay claridad al establecer que la adquisición de estos derechos es voluntaria, y solo se logra a través de su Registro tras cumplir con los requisitos que la ley de Propiedad industrial vigente impone.

Para poder entender los alcances de la aplicación de la persecución penal es muy importante destacar este carácter voluntario, debido a que no se puede exigir a nadie la solicitud de una patente o de una marca. No obstante, su posesión permite emprender acciones y medidas para perseguir y castigar por la vía civil y penal a los infractores de estos derechos. El organismo que en nuestro país se encarga de la tramitación y concesión de estos derechos es la Oficina de Registro de la Propiedad Industrial dependiente de la Dirección General de Propiedad Intelectual, en base al Artículo 1 de la Ley de Propiedad Industrial vigente.

A la fecha encontramos un escenario de múltiples confusiones que hacen que la persecución penal muestre imperceptibles resultados, sobre todo porque aún no se entiende el concepto de invención, pues sólo es “patentable cuando sea susceptible de aplicación industrial, sea novedosa y tenga nivel inventivo” (Ley de Propiedad Industrial, Decreto 12-99-E art. 6). Entonces nos encontramos a una realidad compleja, las personas no saben qué es lo que pueden patentar, no tienen claridad sobre lo que se considera una invención y frente a esta situación confusa es natural que no hay motivación sobre asumir el camino penal para perseguir un delito por violación de Derecho de Propiedad Industrial. El marco normativo que existe en la actualidad para la protección de estos derechos incluye diferentes normas legales que involucran tanto derecho nacional e internacional.

En Honduras se establece que las patentes de invención son concedidas por un plazo de 20 años improrrogables, pero aquí notamos que la adquisición de derechos sobre una marca industrial conlleva responsabilidades, las que una vez violentadas producen la caducidad de la patente. Y esas patentes tienen unas limitaciones de inscripción porque no se pueden registrar los procedimientos, tampoco las sustancias o composiciones químicas, metalúrgicas o de cualquier otra índole y es claro que un modelo de utilidad será patentable sólo cuando es novedoso y susceptible de aplicación industrial. Se explican estos extremos para poder determinar que no todo lo que creemos que es una invención puede ser objeto de una persecución penal, de manera

que previo a una demanda de este tipo se requiere de un riguroso análisis de la legislación vigente aunado al derecho comparado y la jurisprudencia.

Una violación recurrente en Honduras es el llamado secreto industrial, el que debe entenderse como cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica posea y que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial y que sea susceptible de transmitirse a terceros. La sola lectura de este concepto nos lleva a la conclusión que esa es una violación recurrente porque el legítimo poseedor de un secreto industrial tiene en sus manos el poder de acción para impedir que se realicen y para hacer cesar los actos como explotar sin autorización del dueño el secreto industrial a que se ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva resultante de una relación contractual o laboral.

Se menciona lo anterior, porque en Honduras es frecuente la violación al Artículo 76 de la Ley de Propiedad Industrial que describe que “un secreto industrial se considerará adquirido por medios ilícitos o desleales cuando la adquisición resultare del espionaje industrial, el incumplimiento de un contrato u otra obligación, el abuso de confianza, la infidencia, el incumplimiento de un deber de lealtad o la instigación a cometer cualquiera de estos actos” (Ley de Propiedad Industrial, Decreto 12-99-E art. 76).

Es prudente hacer esta mención porque un hecho recurrente es ver como empleados de ciertas empresas o instituciones se prestan a violentar este precepto al revelar secretos industriales de sus centros de trabajo en detrimento del lugar donde prestan sus servicios. Esto, en algunos casos, se vuelve una amenaza para la sobrevivencia de las empresas en virtud que revelar esos detalles los pone en una situación de desventaja frente a la competencia.

Y frente a esta realidad, vemos que el camino que toman los afectados es apoyarse en el Código del Trabajo y proceden al despido por encontrar en esta falta una causal suficiente para sacar de su entorno al infractor sin tener responsabilidad en el pago de sus derechos laborales. Pero estas víctimas al no conocer esta Ley de Propiedad Industrial no proceden por la vía penal contra los que revelaron sus secretos industriales, mucho menos contra los que sacan provecho al conocer los mismos.

Este ejemplo, se cita sólo por referencia para dar a conocer la falta de conocimiento del Hondureño promedio de la existencia de esta legislación, misma que es una herramienta subutilizada por las víctimas que a diario son afectados por estas infracciones que atentan contra los dueños de las ideas y proyectos que son de su legítima propiedad, y que precisamente este es uno de los problemas que sustentan parte de la hipótesis planteada, que hace que la política de persecución penal de estos ilícitos no está dando los resultados que se esperaban, porque en su ejecución los entes administradores y fiscalizadores del Estado con respecto de esta materia nos están debiendo en cuanto a publicidad y educación se refiere.

Pero hay que analizar diferencias que son claramente establecidas en el Artículo 13 de la Ley de Propiedad Industrial de Honduras que aclara que:

cuando un empleado que no estuviese obligado por su contrato de trabajo a ejercer una actividad inventiva realizará una invención en el campo de actividades del empleador, o mediante la utilización de datos o medios a los que tuviera acceso por razón de su empleo, comunicará este hecho inmediatamente a su empleador por escrito. Si dentro de un plazo de dos (2) meses, a partir de la fecha en que el empleador hubiese recibido dicha comunicación o hubiese tomado conocimiento de la invención por cualquier otro medio, aplicándose la fecha más antigua, el empleado tendrá derecho a la co-titularidad de la patente gozando en forma equitativa de las utilidades que ocasione la explotación del invento.... (Ley de Propiedad Industrial, Decreto 12-99-E art. 13)

Pero paralelo a esto, la realidad es que el desconocimiento de los alcances de estas leyes que protegen la propiedad industrial, hacen que tampoco sea abrumadora la petición y trámite por registrar ante el órgano competente estas invenciones que tienen carácter único y que por si solas tienen un valor especial para sus dueños.

Entonces, cuál es la realidad en Honduras. Actualmente, aunque la legislación lleva varios años en vigencia, son limitadas las acciones penales que se realizan en los órganos jurisdiccionales del país, de manera que los que violentan estas leyes viven en absoluta impunidad. Hay herramientas para defenderse de estas personas, pero es más grande el desconocimiento a nivel general, lo que permite que el ilícito crezca sin ningún control.

Todo lo anterior echa al traste los objetivos originales de una idea. Esto porque cuando una empresa valora el lanzar al mercado un nuevo producto o sistema una de las primeras preguntas

que le surge al empresario es: "¿va a tener éxito comercial mi producto?" Ante esa interrogante la incertidumbre se puede minimizar y controlar, si utilizamos la Propiedad Industrial que está en la legislación de Honduras, por medio de la cual se adquieren unos derechos que garantizan que solo los dueños de las ideas pueden explotar la tecnología implícita en ese producto, su denominación o su aspecto estético.

Ante la confusión generalizada, la Propiedad Industrial debe entenderse como la que engloba las patentes, los modelos de utilidad, las marcas, los nombres comerciales y los diseños industriales que constituyen importantes activos intangibles que aportan valor a un negocio y lo hacen más fuerte frente a posibles competidores por ser una herramienta de diferenciación y de negocio.

Es necesario entender que las patentes y los modelos de utilidad reconocen el derecho de explotar en exclusiva una invención, impidiendo a otros su fabricación, venta o utilización sin consentimiento previo del titular. Las marcas y nombres comerciales en el país, una vez que son registrados, dan a la empresa o a la persona, el derecho exclusivo sobre los mismos y permiten impedir que otras empresas comerciales lancen productos o servicios con la misma denominación o signo distintivo, o utilizando unos tan parecidos que puedan confundir a los consumidores, algo que es frecuente en Honduras.

No podemos desconocer que la marca y el nombre comercial juegan un papel fundamental a la hora de servir de herramienta de diferenciación y posicionamiento empresarial, así como de vehículo de comunicación con el mercado por su vocación de perdurar en el tiempo.

A este efecto, se pretende con este trabajo, hacer conciencia en los hondureños que entiendan que con el registro de los diseños industriales se adquiere el derecho de impedir su reproducción o imitación por parte de la competencia, con lo que se fortalece la posición de las empresas en el mercado.

Además, desde el punto de vista reglamentario, la legislación hondureña está armonizada con los Tratados Internacionales más importantes, regulando las distintas modalidades de la Propiedad Industrial que está dirigida a primar la actividad verdaderamente inventiva, innovadora

y novedosa, para lo que se simplifica el procedimiento de concesión de la patente conllevando siempre la realización de un examen previo de novedad y actividad inventiva. La fortaleza del país descansa en la pequeña y mediana empresa y uno de los mayores retos de estos grupos es la innovación, pero la misma será estéril si no se logra proteger esas invenciones de carácter industrial. Se puede certificar que la protección de los resultados de la capacidad innovadora de las empresas por medio de la Propiedad Industrial constituye un motor fundamental para el crecimiento de las mismas.

Pero para poder utilizar de manera efectiva estas herramientas legales debemos conocer algunas limitaciones jurídicas. Por ejemplo, cuando una patente de invención, de modelo de utilidad, de diseño industrial o registro de un signo distintivo, se solicita o se obtiene por quien no tenía derecho a obtener la patente o el registro, o en perjuicio de otra persona que también tuviese derecho a obtener la patente o el registro, la persona afectada puede iniciar una acción de reivindicación de su derecho ante el tribunal competente, a fin de que le sea transferida la solicitud en trámite o el título o registro concedido, o que se le reconozca como solicitante o titular del derecho. En la misma acción podrá demandarse la indemnización de los daños y perjuicios que se hubiesen causado.

El titular de una patente de invención o de modelo de utilidad, según la legislación de Honduras, puede entablar acción de indemnización de daños y perjuicios, contra cualquier persona que hubiese explotado el objeto de protección, durante el período comprendido entre la fecha de publicación de la solicitud respectiva y la fecha de concesión de la patente. Dicha indemnización sólo procede con respecto a la materia que queda protegida por la patente que resulte concedida. Se espera con este trabajo a que se entienda que:

el titular de un derecho protegido puede entablar acción ante el tribunal competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También puede actuar contra la persona que ejecute actos que manifiesten evidentemente la inminencia de una infracción. En caso de co-titularidad de un derecho, cualquiera de los co-titulares puede entablar acción contra una infracción de ese derecho sin que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario. (Ley de Propiedad Industrial, Decreto 12-99-E, art. 160)

Es de suma importancia entender que cuando una patente de invención protege un procedimiento para obtener un producto nuevo y este producto lo produce un tercero, mientras no

se pruebe lo contrario, se presume que el producto ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado.

### 2.2.2 DERECHO PENAL

Es toral determinar que las infracciones tienen sus consecuencias tanto civiles como penales. Se ahondará en lo penal para poder definir las armas legales que existen para poder atacar este ilícito que en Honduras es de pobre conocimiento a nivel general, pese a ser un campo con grandes espacios de acción jurídica.

Basta con repasar el Artículo 165 de la Ley de Propiedad Industrial que establece que “Quien inicie o pretenda iniciar una acción por infracción de un derecho de propiedad industrial protegido por la presente Ley, podrá pedir al Órgano Jurisdiccional que se ordenen medidas precautorias inmediatas, con el objeto de impedir la comisión de la misma, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, y asegurar la efectividad de esa acción o el resarcimiento de daños y perjuicios. Las medidas precautorias podrán pedirse antes de iniciarse la acción por infracción, conjuntamente con ellas o con posterioridad a ella, tramitándose en expediente separado. Las medidas que se pidieran antes de iniciar la acción podrán ejecutarse sin haber oído previamente a la otra parte”

Y va más allá cuando establece que “sin perjuicio en lo dispuesto en el Código de Procedimientos Penales, el Juez podrá ordenar las medidas precautorias siguientes: La cesación inmediata de los actos de infracción, el embargo preventivo, retención o depósito de los objetos materia de la infracción y de los medios predominantemente destinados a realizar la infracción, la constitución por el presunto infractor de una fianza u otra garantía del pago de la eventual indemnización”(Ley de Propiedad Industrial, Decreto 12-99-E art. 165).

Es claro que hay una legislación diáfana y fuerte para defenderse de este ilícito y el camino es, promover el conocimiento de las leyes aprobadas para poder frenar a quienes sin escrúpulos siguen navegando en los barcos de la impunidad por violaciones al Derecho de la Propiedad Industrial, y con ello dar cumplimiento a uno de los objetivos generales enmarcados en el preámbulo de los Acuerdos sobre los ADPIC, siendo entre ellos, el de fomentar una protección

eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual y asegurarse de que las medidas y los procedimientos destinados para hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en obstáculos de comercio (ADPIC, 1994).

## 2.3 TEORIAS DE SUSTENTO

Para poder entender hasta dónde podemos llegar con la legislación actual es preciso hacer referencia estrictamente a lo que establece la normativa en lo relacionado a la persecución penal por los delitos contra la propiedad industrial en Honduras. Es notorio que lo grueso de las sanciones es en materia civil, pero hay artículos específicos en materia penal que vale la pena analizar.

En principio, dos leyes especiales serán objeto de análisis, primero la Ley de Propiedad Industrial con sus sanciones y segundo, el Código Penal con sus referencias específicas a este tema, sin apartarse lógicamente de lo establecido en los convenios y acuerdos internacionales suscritos por Honduras, así también por lo estatuido en las legislaciones de países del área.

Pero, para ser más puntuales, la teoría de sustento se basa en un estudio detenido en los articulados que se refieren a las penalidades del Código Penal lo mismo que lo que establece la Ley de Propiedad Industrial.

### 2.3.1 LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

En lo relativo a la Ley de Propiedad Industrial se analizará el apartado de Acciones y Sanciones por Infracción de Derecho, específicamente los siguientes Artículos:

ARTÍCULO 158.- Cuando una patente de invención, de modelo de utilidad, de diseño industrial o registro de un signo distintivo se hubiese solicitado u obtenido por quien no tenía derecho a obtener la patente o el registro, o en perjuicio de otra persona que también tuviese derecho a obtener la patente o el registro, la persona afectada podrá iniciar una acción de reivindicación de su derecho ante el tribunal competente, a fin de que le sea transferida la solicitud en trámite o el título o registro concedido, o que se le reconozca como solicitante o titular del derecho. En la misma acción podrá demandarse la indemnización de los daños y

perjuicios que se hubiesen causado. La acción de reivindicación del derecho no podrá iniciarse después de transcurridos cinco (5) años, contados desde la fecha de concesión de la patente o del registro del signo distintivo, o dos (2) años contados desde la fecha en que la invención, modelo de utilidad, diseño industrial o signo distintivo hubiese comenzado a explotarse o usarse en el país aplicándose el plazo que expire más tarde.

ARTÍCULO 159.- El titular de una patente de invención o de modelo de utilidad podrá entablar acción de indemnización de daños y perjuicios, contra cualquier persona que hubiese explotado el objeto de protección, durante el período comprendido entre la fecha de publicación de la solicitud respectiva y la fecha de concesión de la patente. Dicha indemnización sólo procederá con respecto a la materia que quedará protegida por la patente que resulte concedida.

ARTÍCULO 160.- El titular de un derecho protegido en virtud de la presente Ley, podrá entablar acción ante el tribunal competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra la persona que ejecute actos que manifiesten evidentemente la inminencia de una infracción. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar acción contra una infracción de ese derecho sin que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario.

ARTÍCULO 161.- Un licenciatario exclusivo y un licenciatario bajo una licencia obligatoria o de interés público, podrá entablar acción ante el Órgano Jurisdiccional Competente que cometa una infracción del derecho que es objeto de la licencia. A estos efectos, el licenciatario que no tuviese mandato del titular del derecho para actuar deberá acreditar, al iniciar su acción, haber solicitado al titular o propietario que entable la acción y que éste ha dejado transcurrir más de un (1) mes, sin hacerlo, aun antes de transcurrido el plazo de un (1) mes, el licenciatario podrá pedir que se tomen las medidas precautorias previstas en el Artículo 164 de esta Ley, El titular del derecho objeto de la infracción podrá apersonarse en autos en cualquier tiempo.

Todo licenciatario y todo beneficiario de algún derecho o crédito inscrito en el Registro con relación al derecho infringido tendrá el derecho de apersonarse en autos en cualquier tiempo.

A estos efectos, la demanda se notificará a todas las personas cuyos derechos aparezcan inscritos con relación al derecho infringido.

ARTÍCULO 162.- Cuando una patente de invención protegiera un procedimiento para obtener un producto nuevo y este producto fuese producido por un tercero, mientras no se apruebe lo contrario, se presumirá que el producto ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado.

ARTÍCULO 163.- En caso de infracción de los derechos protegidos por la presente Ley, podrán pedirse una o más de las medidas siguientes: 1. La cesación de los actos que infrinjan los derechos; 2. La indemnización de los daños y perjuicios sufridos; 3. El embargo de los objetos resultantes de la infracción y de los medios que hubiesen servido para cometer la infracción; 4. La prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el numeral 3) de este Artículo reformado; 5. El retiro de los circuitos comerciales de los objetos o medios referidos en el numeral 3) de este Artículo reformado, o su destrucción cuando ello fuese pertinente; 6. Derogado; y 7. Las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los medios embargados en virtud de lo dispuesto en el numeral 3) de este Artículo reformado, cuando ello fuese indispensable.

Quien usare una marca sin tenerla registrada, no podrá obtener indemnización de daños y perjuicios por el uso que terceras personas, hubiesen hecho de dicha marca durante el tiempo que ella no hubiese estado registrada. Esto será sin perjuicio de las demás acciones y medidas a las que tuviese recurso el dueño de la marca en salvaguarda de sus derechos.

Tratándose de productos que ostentan una marca y otro signo distintivo falso, no bastará la supresión o remoción del signo para permitir que se introduzcan esos productos en el comercio, salvo en caso excepcional debidamente calificado por el Juez, o que el titular del signo hubiera dado su acuerdo expreso.

ARTÍCULO 164.- Para efectos del cálculo de indemnización de daños y perjuicios, la parte correspondiente al lucro cesante que deba repararse se calculará, a elección del perjudicado,

en función de alguno de los criterios siguientes: 1. Según los beneficios que el titular del derecho habría obtenido previsiblemente si no hubiera existido la competencia de infractor; 2. Según el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; y, 3. Según el precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del objeto del derecho infringido y las licencias contractuales que ya hubiera concedido.

ARTÍCULO 165.- Quien inicie o pretenda iniciar una acción por infracción de un derecho de propiedad industrial protegido por la presente Ley, podrá pedir al Órgano Jurisdiccional que se ordenen medidas precautorias inmediatas, con el objeto de impedir la comisión de la misma, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, y asegurar la efectividad de esa acción o el resarcimiento de daños y perjuicios. Las medidas precautorias podrán pedirse antes de iniciarse la acción por infracción, conjuntamente con ellas o con posterioridad a ella, tramitándose en expediente separado. Las medidas que se pidieran antes de iniciar la acción podrán ejecutarse sin haber oído previamente a la otra parte.

Sin perjuicio en lo dispuesto en el Código Procesal Penal, las autoridades judiciales están facultadas para ordenar las medidas precautorias siguientes: 1. La cesación inmediata de los actos de infracción; 2. El embargo preventivo, retención o depósito de los objetos materia de la infracción y de los medios predominantemente destinados a realizar la infracción; 3. La constitución por el presunto infractor de una fianza u otra garantía del pago de la eventual indemnización de daños y perjuicios; y, 4. La suspensión de la importación o de la exportación de los objetos o medios referidos en el numeral 2) de este Artículo. 5. Que el demandante rinda garantía razonable o caución equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y evitar abusos, y para no disuadir de manera irrazonable el poder recurrir a dichos procedimientos.

ARTÍCULO 166.- La acción civil por infracción de los derechos conferidos por la presente Ley, prescribirá a los dos (2) años contados desde que el titular tuvo conocimiento de la infracción, o a los cinco (5) años contados desde que se cometió por última vez el acto infractorio aplicándose el plazo que venza primero.

ARTÍCULO 167.- Serán sancionados con multa de Diez (10) a Doscientos (200) salarios mínimos, sin perjuicio de las sanciones que establece el Código Penal, a quien intencionalmente y sin el consentimiento del propietario de un signo distintivo protegido realice alguno de los actos siguientes: 1. Usar en el comercio una marca registrada, o una copia servil o imitación fraudulenta de una marca registrada con relación a los productos o servicios que esa marca distingue; y, 2. Realizar respecto a un nombre comercial, un rótulo o un emblema protegido, los actos que prohíbe la presente Ley o el Código de Comercio.

ARTÍCULO 168.- Serán sancionados con multa de Diez (10) a Doscientos (200) salarios mínimos, sin perjuicio de las sanciones que establece el Código Penal, a quien intencionalmente realice alguno de los actos siguientes: 1. Usar en el comercio, con relación a un producto o a un servicio, una indicación geográfica falsa o susceptible de engañar al público sobre la procedencia de ese producto o servicio, o sobre la identidad del productor, fabricante o comerciante del producto o servicio; y, 2. Usar en el comercio, con relación a un producto, una denominación de origen falso o engañoso, o la imitación de una denominación de origen, aun cuando se indique el verdadero origen del producto, o se emplee una traducción incorrecta de la denominación de origen o se use la denominación de origen acompañada de expresiones como "tipo", "género", "marca", "imitación" u otras calificaciones análogas".

ARTÍCULO 169.- Los productos que ostenten signos distintivos ilícitos, el material de publicidad que hiciere referencia a esos signos y el material y los instrumentos que hubiesen servido específicamente para cometer una infracción, deberán ser retenidos o decomisados por la autoridad competente en espera de los resultados del proceso correspondiente.

### 2.3.2 CODIGO PENAL

En lo relativo al Código Penal nos detendremos a ver el Título VII relativos a Delitos contra Propiedades Especiales, específicamente en los siguientes Artículos:

Artículo 248.- Quien viole los derechos de los autores de obras literarias o artísticas, o los derechos conexos protegidos por las leyes del Derecho de Autor y Derechos conexos, será sancionado con reclusión de tres (3) a seis (6) años, más una multa de cincuenta mil (L

50,000.00) a cien mil (L 100,000.00) Lempiras. En las mismas penas incurrirá quien importare, exportare o almacenare ejemplares de dichas obras o producciones o ejecuciones sin la referida autorización.

Artículo 251.- Con las penas previstas en el Artículo 248 precedentes serán sancionados quienes: 1) Falsifiquen, imiten o usen fraudulentamente cualquiera de las figuras o bienes jurídicos protegidos por la Ley de 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 elementos 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 anterior, quienes cometan algunas 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.

### 2.3.3 CODIGO PROCESAL PENAL

ARTÍCULO 26.- Acciones públicas dependientes de instancia particular. Los siguientes delitos solo podrán ser perseguidos por el Ministerio Público a instancia de la víctima: 1) ....; 2) ....; 3) ....; 4) ....; 5) ....; 6) ....; 7) ....; y 8) Los relativos a la propiedad intelectual o industrial y a los derechos de autor, excepto por lo establecido en el artículo 26-A. ....

ARTÍCULO 26 A.- Acción pública para preservar pruebas. Con el propósito de preservar pruebas y prevenir la continuación de la actividad infractora, podrán investigarse o tomarse otras medidas de observancia, de oficio, sin necesidad de una denuncia formal de un privado o titular del derecho, los casos de presunta falsificación de marcas o piratería lesiva de derecho de autor.

#### 2.3.4 CONVENIO DE PARÍS, 20 DE MARZO DE 1883,

ARTÍCULO 10 ter.- (Marcas, nombres comerciales, indicaciones falsas, competencia desleal: recursos legales; derecho a proceder judicialmente). 1) Los países de la Unión se comprometen a asegurar a los nacionales de los demás países de la Unión los recursos legales apropiados para reprimir eficazmente todos los actos previstos en los Artículos 9, 10 y 10 bis. 2) Se comprometen, además, a prever medidas que permitan a los sindicatos y asociaciones de representantes de los industriales, productores o comerciantes interesados y cuya existencia no sea contraria a las leyes de sus países, proceder judicialmente o ante las autoridades administrativas, para la represión de los actos previstos por los Artículos 9, 10 y 10 bis, en la medida en que la ley del país donde la protección se reclama lo permita a los sindicatos y a las asociaciones de este país.

#### 2.3.5 ACUERDO (ADPIC)

ARTÍCULO 61.- Los Miembros establecerán procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial. Los recursos disponibles comprenderán la pena de prisión y/o la imposición de sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias que sean coherentes con el nivel de las sanciones aplicadas por delitos de gravedad correspondiente. Cuando proceda, entre los recursos disponibles figurará también la confiscación, el decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras y de todos los materiales y accesorios utilizados predominantemente para la comisión del delito. Los Miembros podrán prever la aplicación de procedimientos y sanciones penales en otros casos de infracción de derechos de propiedad intelectual, en particular cuando se cometa con dolo y a escala comercial.

#### 2.3.6 TRATADO DE LIBRE COMERCIO (RD-CAFTA)

CAPITULO XV. ARTÍCULO 15.11.- Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual ..... Procedimientos y Recursos Penales 26.

(1) Cada Parte establecerá procedimientos y sanciones penales para ser aplicados al menos para los casos de la falsificación dolosa de marcas o de piratería lesiva de derecho de autor o

derechos conexos a escala comercial. La piratería lesiva de derecho de autor o derechos conexos a escala comercial incluye la infracción dolosa significativa de derecho de autor y derechos conexos, con el fin de obtener una ventaja comercial o ganancia económica privada, así como la infracción dolosa que no tenga una motivación directa o indirecta de ganancia económica, siempre que se cause un daño económico mayor a una infracción de poco valor.

Cada Parte deberá tratar la importación o exportación dolosa de mercancía falsificada o pirateada como una actividad ilegal y establecer sanciones penales en la misma medida que el tráfico o distribución de tales mercancías en el comercio nacional.

(2) Específicamente, cada Parte garantizará:

(2.1) sanciones que incluyan penas privativas de libertad o sanciones pecuniarias, o ambas, suficientemente disuasorias de futuras infracciones. Cada Parte establecerá políticas o lineamientos que estimulen la imposición de sanciones por parte de las autoridades judiciales en niveles suficientes para disuadir futuras infracciones;

(2.2) que sus autoridades judiciales deberán estar facultadas para ordenar la incautación de las mercancías presuntamente falsificadas o pirateadas, todos los materiales y accesorios utilizados para la comisión del delito, todo activo relacionado con la actividad infractora y toda evidencia documental relevante al delito. Cada Parte garantizará que los materiales sujetos a incautación en dicha orden judicial no requerirán ser identificados individualmente siempre y cuando entren en las categorías generales especificadas en la orden;

(2.3) que sus autoridades judiciales deberán estar facultadas para ordenar, entre otras medidas, (1) el decomiso de todo activo relacionado con la actividad infractora, (2) el decomiso y destrucción de toda mercancía falsificada o pirateada, sin compensación alguna al demandado, con el fin de evitar el ingreso en los canales comerciales de las mercancías falsificadas o pirateadas, y (3) con respecto a la piratería lesiva de derecho de autor o derechos conexos, el decomiso y destrucción de los materiales e implementos utilizados en la creación de la mercancía infractora; y

(2.4) que sus autoridades puedan, al menos en los casos de presunta falsificación de marcas o piratería lesiva de derecho de autor, llevar a cabo investigaciones o tomar otras medidas de observancia de oficio, sin la necesidad de una denuncia formal de un privado o titular de derecho, al menos con el propósito de preservar pruebas y prevenir la continuación de la actividad infractora.

### 2.3.7 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

ARTICULO 108.- “Todo autor, inventor, productor o comerciante gozará de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial con arreglo a la Ley”.

ARTICULO 133.- “Los trabajadores intelectuales independiente y el resultado de su actividad, deberán ser objeto de una legislación protectora”.

ARTICULO 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 fábricas”.

## 2.4 CONCEPTUALIZACIÓN

A manera de complemento del marco teórico, y con el propósito de relacionar los conceptos utilizados en la investigación que nos ocupa, es preciso definirlos para ubicarnos mejor en la investigación sobre la persecución penal de los delitos cometidos en violación a la propiedad industrial.

El tema en comento es para muchos algo novedoso, y para unos pocos quizá tengan nociones vagas de lo que representa la propiedad industrial y mucho menos de las repercusiones a las violaciones de los derechos que esta materia protege, a este efecto es de suma importancia conocer la terminología y palabras claves para poder comprender con la claridad del caso cada uno de los elementos y argumentos que darán sustento al presente trabajo de investigación; De igual forma ir cumpliendo con una de las tareas propuestas, la que consiste en convertir esta tesis en un manual de procedimientos que sirva no solamente a profesionales del derechos y estudiosos

de la materia, sino también a aquel emprendedor o innovador que pretenda ya sea registrar una idea o proteger un derecho. Es por ello que se definen o conceptualizan los términos siguientes:

#### 2.4.1 PROPIEDAD INDUSTRIAL:

Según la OMPI, consiste en derechos exclusivos que otorga el Estado para usar o explotar invenciones, modelos de utilidad, diseños y dibujos industriales, esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados, marcas comerciales, indicaciones geográficas, denominaciones de origen, que realizan y crean personas naturales o jurídicas en un territorio.

La propiedad intelectual se relaciona con las creaciones de la mente: Invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio, y se divide en dos categorías: La Propiedad Industrial y El Derecho de Autor. Abarca las patentes de invención, las marcas, los diseños industriales y las indicaciones geográficas.

#### 2.4.2 DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL:

La OMPI establece que los derechos de propiedad intelectual se equiparan a cualquier otro derecho de propiedad. Permiten al creador, o al titular de una patente, marca o derecho de autor, gozar de los beneficios que derivan de su obra o de la inversión realizada en relación con una creación. Esos derechos están consagrados en el Artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que contempla el derecho a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales resultantes de la autoría de las producciones científicas, literarias o artísticas.

#### 2.4.3 PATENTE

Según se establece en el artículo 4.2 de la Ley de Propiedad Industrial de Honduras, “se entiende por patente el derecho especial que concede el Estado con relación a actos de explotación de una invención”. A este efecto la OMPI determina que la patente representa un derecho exclusivo concedido para proteger una invención que ofrece una solución técnica nueva e innovadora a un problema. El titular de la patente tiene derecho a impedir que otras personas

exploten comercialmente la invención protegida, por ejemplo, fabricándola, utilizándola, importándola o vendiéndola, en el país o región donde la patente ha sido concedida.

La protección por patente le ayuda a diferenciar sus productos y servicios inventivos en el mercado, ya que hace que la competencia se abstenga de copiarlos simple y llanamente. A su vez, esto ayuda a aumentar las ventas y los márgenes de beneficio, lo cual permite recuperar los costos de inversión. La protección por patente se puede obtener tanto para productos (por ejemplo, un nuevo abre botellas) como para proceso (por ejemplo, un nuevo proceso para fabricar un compuesto químico).

#### 2.4.4 SIGNO DISTINTIVO

El artículo 79.1 del Decreto 12-99-E que contiene la Ley de Propiedad Industrial define Signo Distintivo como “todo signo que sirva para identificar una empresa en su actividad comercial o a un producto o servicio de otro del mismo género”.

La definición que figura en el artículo 15.1 del Acuerdo sobre los ADPIC es una definición general en relación con la índole de los signos que pueden constituir una marca. A ese respecto, esa disposición estipula que podrán registrarse como marcas los signos, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Muy a menudo, las legislaciones sobre marcas contienen una lista no exhaustiva de los signos que pueden cumplir la función de una marca.

#### 2.4.5 MARCA

Para la OMPI, “La marca es un signo distintivo que indica que ciertos productos o servicios han sido elaborados o prestados por determinada persona o empresa”. La marca es un signo que utiliza una empresa para distinguir sus propios bienes y servicios de los de la competencia; el titular de la marca goza del derecho a impedir su utilización por terceros. Gracias a este sistema, los consumidores pueden identificar y comprar un producto o un servicio que, por sus características y calidad – indicados por su marca exclusiva – se adecua a sus necesidades.

#### 2.4.6 MARCAS COLECTIVAS:

La Organización Mundial de la Propiedad intelectual, define las marcas colectivas “como signos que distinguen la procedencia geográfica, el material, el modo de fabricación, la calidad u otras características comunes de los productos o servicios de distintas empresas que utilizan la marca colectiva. El titular puede ser una asociación a la que pertenezcan dichas empresas o cualquier otra entidad, incluidas las instituciones públicas o las cooperativas.

La mayoría de los países exige que la solicitud de marca colectiva vaya acompañada de una copia de las normas que rigen el uso de la marca colectiva y no permiten la concesión de licencias en relación con este tipo de marcas. Al igual que las marcas de fábrica o de comercio, las marcas colectivas también se mantienen mediante el pago de tasas de renovación.”

#### 2.4.7 EMBLEMA:

El Artículo 79.5 de la Ley de Propiedad Industrial de Honduras define Emblema como “cualquier signo usado para identificar o distinguir a una empresa”. A este efecto se puede decir que se trata de una composición artística que transmite un pensamiento, una enseñanza, mediante una combinación de imagen y texto que se amplifican y enriquecen mutuamente y con ello lograr una mejor identificación.

#### 2.4.8 RÓTULO:

De igual manera, la referida Ley de Propiedad Industrial Hondureña, creada según Decreto número 12-99-E, nos define el Rotulo, como “un signo visible que identifica a un local comercial determinado”.

#### 2.4.9 EXPRESIONES O SEÑALES DE PROPAGANDA:

De acuerdo con lo establecido en la tantas veces relacionada Ley de Propiedad Industrial, que en su artículo 79.7 define como expresiones o señales de propaganda “toda leyenda, anuncio, lema, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio siempre que sea original y característico, que emplee con el fin de atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre

un determinado producto, mercancía, servicio, empresa o establecimiento, usado para identificar o distinguir a una empresa.”

#### 2.4.10 INDICACIÓN GEOGRÁFICA:

Según lo establece la OMPI, “Una indicación geográfica es un signo utilizado para productos que tienen un origen geográfico determinado y poseen cualidades o una reputación derivadas específicamente de su lugar de origen. Por lo general, la indicación geográfica consiste en el nombre del lugar de origen de los productos.”

Aquellas indicaciones que identifican a un bien como originario del territorio de un país, o de una localidad del territorio de un país, cuando determinada calidad, reputación u otras características del bien sean imputables fundamentalmente a su origen geográfico. Todo signo o combinación de signos, en cualquier forma serán susceptibles de constituir una indicación geográfica.

#### 2.4.11 INDICACIÓN GEOGRÁFICA “GENÉRICA”:

La OMPI además nos hace la diferenciación entre indicación geográfica propiamente y la genérica, en tal sentido nos explica que “Si el nombre de un lugar se utiliza para designar un tipo de producto en lugar de utilizarse para indicar el lugar de procedencia del mismo, deja de desempeñar la función de indicación geográfica. Un ejemplo a ese respecto es el uso del término “mostaza de Dijon” para designar un tipo de mostaza que procedía originalmente de la ciudad francesa de Dijon y que, con el paso del tiempo, se ha asimilado a un cierto tipo de mostaza que se fabrica en muchos sitios. De ahí que el término “mostaza de Dijon” sea ahora una indicación genérica que se refiere a un tipo de producto y no a un lugar.”

#### 2.4.12 DENOMINACIÓN DE ORIGEN:

El artículo 79.9 de la Ley de Propiedad Industrial de Honduras, define la Denominación de Origen, como “una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado usada para designar un producto originario de ellos, cuyas características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce,

incluidos los factores naturales y los factores humanos; también se considerará como denominación de origen la constituida por la denominación que, sin ser la de un país, una región o un lugar determinado, se refiere a una área geográfica determinada cuando es usada en relación con productos originarios de tal área.”

#### 2.4.13 NOMBRE COMERCIAL:

El nombre comercial es el signo o denominación que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para identificarla, individualizarla y distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares. Y así lo refrenda nuestra Ley de Propiedad Industrial en su artículo 79.4, que textualmente dice Nombre Comercial es “el nombre, denominación, designación o abreviatura que identifica o distingue a una empresa o establecimiento en su actividad comercial”

#### 2.4.14 DISEÑO INDUSTRIAL:

Para la OMPI, un diseño industrial, “Se refiere a los aspectos ornamentales o estéticos de un objeto. Un diseño industrial puede consistir en características tridimensionales, como la forma o la superficie de un artículo, o características bidimensionales, como la configuración, las líneas o el color. Los diseños industriales se aplican a una amplia variedad de productos de la industria y la artesanía: desde instrumentos técnicos y médicos a relojes, joyas y otros artículos de lujo; desde electrodomésticos y aparatos eléctricos a vehículos y estructuras arquitectónicas; desde estampados textiles a bienes recreativos.

En la mayoría de las legislaciones se establece que para gozar de protección un diseño industrial debe ser nuevo u original y no funcional. Ello significa que el carácter de un diseño industrial es esencialmente estético y que la protección no abarca los rasgos técnicos del artículo al que se aplica; sin embargo, esos rasgos pueden quedar protegidos por patente. Los diseños industriales hacen que un producto sea atractivo y llamativo; por consiguiente, aumentan el valor comercial del producto, así como sus posibilidades de venta.”

#### 2.4.15 DERECHO DE AUTOR Y LOS DERECHOS CONEXOS:

La OMPI, como ente administrador a nivel mundial de los tratados y convenios internacionales sobre propiedad intelectual, al referirse a los derechos de autor y los derechos conexos, establece que “La legislación sobre derecho de autor contempla la protección de los autores, artistas y demás creadores por sus creaciones literarias y artísticas, denominadas, por lo general, “obras”. Los “derechos conexos” constituyen un campo estrechamente relacionado con el derecho de autor y abarcan derechos similares o idénticos a los que éste contempla, aunque a veces más limitados y de más corta duración.

#### 2.4.16 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL:

Creada en 1970, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es una organización internacional cuyo objetivo es velar por la protección de los derechos de los creadores y los titulares de propiedad intelectual a nivel mundial y, por consiguiente, contribuir a que se reconozca y se recompense el ingenio de los inventores, autores y artistas.

Esta protección internacional estimula la creatividad, ensanchando los límites de la ciencia y la tecnología, y enriquecen el mundo de la literatura y de las artes. Al crear un marco estable para la comercialización de los productos protegidos por la propiedad intelectual, también facilita el comercio internacional. La OMPI colabora estrechamente con sus Estados miembros y demás sectores interesados con el fin de asegurar que el sistema de la propiedad intelectual siga siendo una herramienta flexible y adaptable que promueva la prosperidad y el bienestar, y traduzca en hechos concretos el potencial que ofrecen las obras creadas a las generaciones actuales y futuras.

La OMPI es la principal fuente de datos en el mundo sobre el sistema de propiedad intelectual (P.I.), así como sobre estudios empíricos, informes y datos sobre P.I. ya sea que se busque información estadística, jurídica o técnica, esta página es el portal hacia la singular colección de la OMPI de recursos y material de referencia. Todas las publicaciones y las colecciones de datos de la OMPI están disponibles en Internet sin cargo.

#### 2.4.17 INVENCION:

La Ley de Propiedad Industrial de Honduras, en su artículo 4.1, define Invención como “toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento, a través de la satisfacción inmediata de una necesidad concreta. Una invención podrá ser de producto o de procedimiento.”

#### 2.4.18 PATENTE DE INVENCION:

Derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una invención, concebido para fomentar la innovación, transferencia y difusión de tecnología, en interés de los inventores, los usuarios de las invenciones y el público en general.

#### 2.4.19 MODELO DE UTILIDAD:

El artículo 23 de la Ley de Propiedad Industrial de Honduras, considera como Modelo de Utilidad “cualquier forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto, o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora, o que le proporciona alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. Los modelos de utilidad se protegen mediante la concesión de patentes.”

### **CAPITULO III. METODOLOGÍA**

Como toda tesis profesional se parte de una hipótesis y al final se llegará a conclusiones certeras que permitirán a quienes tengan acceso a esta investigación poder tener una visión clara sobre el problema de la propiedad industrial en Honduras haciendo énfasis en la aplicación penal en la búsqueda por proteger a quienes son víctimas de estos ilícitos.

En el presente trabajo se desarrolló una metodología especial mediante la cual se propone, hacer un análisis histórico del problema, determinar el momento justo en el que se traslada este tema a la esfera legislativa y judicial en Honduras, puntualizando en la realidad actual y cuáles son las causas del fracaso.

Se encontraron los documentos necesarios que permiten tener un panorama amplio de los alcances que en la actualidad tiene la lucha contra el ilícito de las violaciones al derecho de las personas y las empresas en materia de propiedad industrial.

Para lograr resultados que se ajusten a la realidad en Honduras se decidió hacer una serie de entrevistas con los verdaderos protagonistas que están involucrados en hacer que se cumpla la persecución penal en la búsqueda que se protejan los derechos de propiedad industrial.

De igual manera, se hará un análisis del derecho comparado haciendo una valoración de las legislaciones de Honduras y los países vecinos, de manera que tengamos una perspectiva más precisa de dónde nos encontramos en esta materia del derecho penal.

Quienes tengan a su alcance este trabajo podrán disponer de material útil para entender los conceptos generales de la propiedad industrial. El cual, será una guía para poder usarlo como herramienta para hacer valer los derechos de quienes han creado conceptos de propiedad industrial que en la actualidad viven bajo amenaza.

Este es un estudio cualitativo bajo los conceptos de investigación rigurosa que llevará a quienes lo consulten a tener una concepción diáfana de la realidad actual de lo que la materia penal hace en favor de la propiedad industrial.

### 3.1 DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación plasmada en esta tesis se desprende de una recopilación de información relacionada con elementos inherentes al derecho de propiedad industrial. Considerando que este tema no se puede ver de manera aislada, la investigación obliga a hacer un repaso histórico del problema, que, de no haberse asumido y enfrentado, estaríamos frente a un problema de grandes proporciones.

Se han definido con claridad los objetivos en el trabajo de investigación, partiendo de un objetivo general que tiene que ver con el análisis de los alcances de la persecución penal en materia de propiedad industrial en el país y de ese objetivo general se desprenden los objetivos específicos todos intrínsecamente ligados entre sí.

Las fuentes principales a las que se tuvo acceso son documentales en virtud que a la fecha en el país no es un tema de alto interés, pues de hecho no se encuentran verdaderos especialistas que puedan dar mayores luces en un tema que en otras naciones es de alta prioridad por el interés marcado por proteger las ideas y proyectos de quienes se vuelven vulnerables por los que buscan beneficios al violentar estos principios del derecho de la propiedad industrial; no por ello quiere decir que se está dejando a un lado a los pocos profesionales involucrados en la materia, todo lo contrario, se llevará a cabo una serie de entrevistas para conocer en primera instancia su nivel de preparación o conocimiento de la materia y de igual forma su experiencia y su punto de vista respecto de la política de persecución penal de los delitos contra la propiedad industrial.

Y en esto hay que reconocer que si hay un mayor interés y conocimiento de lo que se refiere a la propiedad intelectual y aunque hay algunas similitudes al final se diferencian en sus características, pero si tienen enormes similitudes.

### 3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN

Aunque el tema que se trabaja en esta investigación es lo relacionado a la Ley de Propiedad Industrial en Honduras, el punto específico a desarrollar es la persecución penal a estos ilícitos bajo una reflexión seria sobre la legislación vigente y el comparativo con legislaciones de otros países donde la experiencia es más grande y con mejores resultados. Se trata de un trabajo de

carácter cualitativo, por cuanto no se puede medir en función cuantitativo sino más bien se debe detener en el análisis de las características que conlleva la legislación nacional valorando los comparativos con la problemática mundial.

Previo a hacer el trabajo de redacción fue necesario recopilar una gran cantidad de información. En primer lugar, documentos históricos que dieron vida a la propiedad industrial, luego los hechos que tuvieron incidencia en Honduras y finalmente una compilación de leyes nacionales que son los instrumentos con los que hoy se combate las violaciones al derecho de la propiedad industrial.

También se hizo necesaria la realización de entrevistas a funcionarios del ente administrativo y fiscal, como profesionales del derecho conocedoras del tema; Y por último haciendo un estudio a manera de derecho comparado de la legislación existente relacionada con esta materia en los países del área Centroamericana y Colombia, lo que nos permitirá conocer a profundidad nuestra realidad actual en lo que a la protección de la propiedad industrial se refiere.

### 3.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Se espera que el presente trabajo sea de utilidad práctica, tanto para el público en su generalidad, como para los profesionales del derecho y los operadores de justicia, porque se trata de un tema del que no hay abundancia, probablemente porque por desconocimiento no hay mucho interés en esta temática del derecho.

Se hace necesario asumir con responsabilidad esta investigación para que sirva no como objeto de debate sino como una alternativa de consulta para las personas involucradas en la propiedad industrial, la que debe verse como una necesidad en un país donde a diario vemos jóvenes emprendedores que surgen con nuevas ideas y proyectos que requieren un blindaje jurídico que sólo estas herramientas legales les pueden dar.

Normalmente cuando se habla de propiedad intelectual o industrial a la mente de las personas viene el pensamiento del Derecho Civil o Mercantil olvidando que la vía penal es un

nuevo y necesario camino para fortalecer y proteger las ideas innovadoras, que se ven amenazadas por el desconocimiento de estas opciones jurídicas.

Dos razones que pueden aducirse para explicar que los países promulguen leyes de propiedad industrial. En primer lugar, para proteger legalmente los derechos morales y patrimoniales de los creadores respecto de sus creaciones y los derechos de la sociedad en general para tener acceso a las mismas. Y, en segundo lugar, para incentivar la creatividad y la aplicación de los resultados de los conocimientos desarrollados, así como para fomentar prácticas comerciales leales que contribuyan a su vez al desarrollo económico y social.

De la importancia que reviste la propiedad industrial, se deja por primera vez constancia en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 1883, y de la propiedad intelectual, en el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, de 1886. De la administración de ambos tratados se encarga la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), organismo de las Naciones Unidas, creado en el año 1967, cuya misión es llevar la iniciativa en el desarrollo de un sistema internacional de propiedad intelectual equilibrado y eficaz, que permita la innovación y la creatividad en beneficio de todos.

Se hace mención de lo anterior, porque precisamente son esos convenios y tratados internacionales de los que Honduras es parte y que dieron lugar a la regulación interna de los derechos que otorga y protege la propiedad intelectual en su más amplio sentido; Acuerdos que muy pocos conocemos de su existencia mucho menos de su contenido, lo que se convierte en una necesidad abordar el tema propuesto.

### 3.4 HIPÓTESIS

Honduras sigue siendo tierra fértil para la impunidad en la lucha contra la violación de los derechos de la propiedad industria. La casi totalidad de los hondureños compran consciente o inconscientemente a diario productos falsificados o de piratería sin tener que hacerlo de escondidas. Hay una tibia lucha contra estos ilícitos, pese a que es un campo de gran acción en materia jurídica y estimamos que la falta de conciencia y conocimiento de estas legislaciones no

permiten mejores avances, lo que genera un riesgo mayúsculo de no tomar las previsiones pertinentes.

No se desconoce que Honduras tiene una legislación acorde a la de naciones del primer mundo, como tampoco se ignora que sobre estas legislaciones hay tratados y convenios que fortalecen la lucha que cada vez se vuelve más importante para atacar un flagelo que mantiene bajo amenaza a las grandes ideas y proyectos en materia industrial.

Sin embargo, con todo y el compendio de leyes sobre esta materia, la política de persecución criminal para los delitos de propiedad intelectual no está cumpliendo los fines por los cuales fue creada, es más no se cuenta con una ruta a seguir en la prevención y persecución para estos delitos, ni se tiene clara la función de la aplicación y funcionamiento de la acción judicial en los mismos. Así las cosas, es lucha perdida, al menos en las circunstancias actuales.

### 3.5 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN

**Tabla 1. Variables de Investigación**

VARIABLES	DEFINICIONES	OPERATIVIDAD
Variable Independiente: Legislación Penal en la lucha contra las violaciones al Derecho de la Propiedad Industrial.	La propiedad industrial es un conjunto de derechos que puede poseer una persona física o jurídica sobre una invención ya sea patente, modelo de utilidad, topografía de productos semiconductores, certificados complementarios de protección de medicamentos y productos, un diseño industrial, un signo distintivo (marca o nombre comercial). La propiedad industrial está protegida por legislaciones especiales y una de ellas es la materia penal que se aborda en este trabajo. Para ello hacemos un análisis: -Histórico -Legal -Descriptivo en materia penal -De aplicación	Publicaciones nacionales e internacionales ligadas a la lucha penal contra el derecho de la propiedad industrial.
Variable Dependiente: Análisis de hechos ligados a la materia penal en la propiedad industrial	-Origen histórico del problema. -Surgimiento de primeras legislaciones a nivel internacional. -La llegada a Honduras de esta temática. -Análisis de la legislación penal vigente. -Aplicabilidad de esa legislación en el marco práctico. - Impacto de la legislación penal en la protección de la propiedad industrial.	Análisis riguroso de la legislación vigente con su evolución, derecho comparado y los retos a futuro en el país.

Fuente: Elaboración propia

### 3.6 CONGRUENCIA METODOLOGICA

**Tabla 2. Congruencia Metodológica**

TITULO	LA PERSECUCIÓN PENAL DEL DELITO CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL		
PROBLEMA	OBJETIVO GENERAL	PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN	OBJETIVOS ESPECÍFICOS
<p>La política de persecución criminal para los delitos de propiedad intelectual no está cumpliendo los fines por los cuales fue creada, es más no se cuenta con una ruta a seguir en la prevención y persecución para estos delitos, ni se tiene clara la función de la aplicación y funcionamiento de la acción judicial en los mismos.</p>	<p>Realizar un análisis puntual sobre los alcances de la legislación de Honduras en materia de la protección de la propiedad industrial a partir de la aplicación de leyes especializadas para esa rama del Derecho realizando una investigación de carácter comparativo entre la legislación penal del país en relación con instrumentos legales de otras naciones que luchan contra este flagelo y con ello determinar si en nuestro país existen leyes y políticas claras para la persecución de los delitos cometidos en contra de este bien jurídico protegido como lo es la Propiedad Industrial.</p>	<p>1. Cuál es el origen que dio vida a la protección de la propiedad industrial y los hechos que desencadenaron en que llegará esa tendencia al país?</p>	<p>1. Realizar una valoración histórica y actual de los avances que a través del tiempo se han realizado a nivel mundial por reconocer la importancia que tiene la protección de las ideas en materia industrial.</p>
		<p>2. En qué casos es necesario acudir a la persecución penal para luchar contra la violación de la propiedad industrial y cuáles son las estadísticas actuales en Honduras sobre ese tema?</p>	<p>2. A través de este trabajo se desarrollarán los campos de acción del derecho penal en lo atinente a la Propiedad Industrial; Abordando por qué son pocos los requerimientos judiciales en el tema de protección a la Propiedad Industrial, y que a su vez dicho resultado sirva de guía para quienes requieran usar su derecho y defender sus proyectos e ideas en materia industrial. Se realizará un análisis y se descubrirán las causas de la poca efectividad de la persecución penal en esta materia en el país.</p>
		<p>3. Está la legislación de Honduras en consonancia con la de otros países en materia de propiedad industrial?</p>	<p>3. Se pretende hacer una valoración objetiva de la legislación nacional repasando la génesis e influencia internacional. Con casos puntuales se buscará llegar a conclusiones certeras sobre el análisis de la legislación hondureña; Pero se hará énfasis en los comparativos con la legislación de otras naciones. Los comparativos incluyen tanto las sanciones económicas como las penalidades de prisión.</p>
		<p>4. Por qué en Honduras resulta estéril la lucha penal por proteger la propiedad industrial?</p>	<p>4. Se buscará encontrar las causas reales que a la fecha marcan incidencia para que sea escasa o casi nula la carga procesal que llevan los tribunales en materia de propiedad industrial.</p>

Fuente: Elaboración propia

## **CAPITULO IV. RESULTADOS Y ANALISIS**

### **4.1 ANALISIS DE EL PROBLEMA**

Se busca con esta tesis poder descifrar la realidad del problema de la persecución penal y sus pocos resultados en Honduras y para poder entender la situación actual se hizo necesario ajustarse a dar respuestas a los objetivos generales. Partiendo de lo anterior, este análisis se subdividió en cinco campos de reflexión: el origen, las causas del fracaso, el análisis de la legislación, la realidad actual y el derecho comparado con los países centroamericanos y Colombia.

#### **4.1.1 EL ORIGEN**

Cuando se planteó el tema del derecho de la propiedad industrial se decidió que el primer gran paso era hacer una revisión desde el punto de vista histórico para poder determinar de dónde surgió la necesidad para hacerle frente a los ilícitos que se derivan de esta materia jurídica.

Para entender este origen fue necesario acudir al repaso histórico desde la Edad Media, pasando por las primeras reuniones donde se abordaron temas globales en materia de propiedad industrial hasta llegar a la redacción, aprobación, y promulgación de legislaciones especializadas.

En razón de ello, se encontró que el abordaje de esta problemática llegó a Honduras como una necesidad importada de personas y empresas que buscaban mecanismos de protección, pero bajo la convicción que en un mundo globalizado era necesario homologar legislaciones a nivel mundial y Honduras no podía quedar al margen del problema.

Todo comenzó con la protección de una marca y al día de hoy Honduras ha tenido que suscribir aproximadamente 20 convenios internacionales, los cuales se encuentran aprobados y ratificados en diferentes fechas. En su conjunto, toda esta legislación busca proteger la propiedad industrial.

Cada uno de los convenios buscan proteger la propiedad industrial bajo la convicción que se trata del camino obligado para promover la inventiva, las mejores técnicas y la difusión de conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos.

Aunque existen numerosos convenios, el presente trabajo está destinado a analizar los efectos de la persecución penal que se hace para combatir las violaciones que contra la propiedad industrial ocurren en el país.

Esta legislación penal es el resultado de las múltiples violaciones que en materia jurídica se cometen en contra de quienes no respetan los derechos de las personas que son dueñas de ideas y proyectos en materia industrial.

Este es un problema de antaño que se remonta a viejas civilizaciones que vieron cómo los inventos no los respetaba nadie, pero ya para la edad media las cosas toman nuevos rumbos cuando los llamados soberanos comenzaron a otorgar privilegios con el fin de promover manufacturas.

A este continente esa ola tuvo su primera estación en Estados Unidos en el Siglo XVIII cuando surge la necesidad de conceder a los autores e inventores derechos que protegieran sus ideas. Y poco a poco esa situación comenzó a ser tema de convenciones y tratados.

Pero volvamos a Honduras. Corrían los primeros años del Siglo XX cuando Honduras sin mucha convicción y más por obligación firma la Convención sobre Patentes de Invención, luego vino la Ley de Marcas y Patentes, luego el Convenio de París para protección de la Propiedad Industrial y después el Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas.

Siguieron más y más convenios como la Convención Interamericana de Protección Marcaria, en 1935; la creación de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, en 1983. Todo se trataba de tener legislaciones ajustadas a la normativa de otros países donde ya había un largo camino en esta lucha.

Pero hicieron falta dos nuevas leyes en el país para cerrar el círculo. La Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos bajo el Decreto 142-93; y la Ley de Propiedad Industrial, creada bajo el Decreto 12-99-E; Ambas ya fueron objeto de reformas mediante decreto 16-2016 que contiene la Ley de Implementación del Tratado de Libre Comercio RD-CAFTA.

Precisamente, esta legislación actual tiene su génesis en un condicionamiento que surgió a partir del referido Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos conocido como RD- CAFTA. Estados Unidos aprovechó la necesidad que tenían los países del Istmo para presionar por esas legislaciones.

Se hace preciso hacer este repaso, para poder visualizar que originalmente la idea era proteger a los autores e inventores, pero luego al ver que las violaciones a la Propiedad Industrial no se frenaban, entonces surge la necesidad de endurecer las penas con reformas a los códigos penales, que hoy se muestran más enérgicos en esta materia. Y si se cuenta con la legislación penal es lógico presumir que deben esperarse los mejores resultados, pero esto está lejos de ser una realidad, al menos en este momento.

La práctica hace que se concluya que el origen de la legislación, al no ser doméstica, es el primer tropiezo. Es decir, nos importaron un problema que era de otras latitudes y hasta ahora no parece calar en el sentimiento nacional. Miremos dos ejemplos domésticos que precisamente por haber nacido de nuestra propia experiencia, nos dieron resultados positivos: Primero, años atrás se fortalecieron las maras y se creó una Ley Antimaras que criminaliza incluso la asociación ilícita y eso mantiene privados de libertad a unas cuatro mil personas. Segundo ejemplo: surgieron los sicarios desde las motocicletas y con una legislación especial se prohibió que dos hombres anduvieran en moto en las ciudades y eso, aunque muy criticado, dio sus resultados.

#### 4.1.2 LA REALIDAD ACTUAL

Después de hacer el anterior análisis se debe enfatizar que nos encontramos frente a una realidad que difiere de la intención primaria que se tuvo cuando se buscó iniciar una persecución penal contra los infractores del derecho de la propiedad industrial.

Y no se trata de asumir que todo esté mal hecho porque la lucha en esta materia ha tenido su reconocimiento especialmente en las últimas dos décadas. En 1997 Estados Unidos amenazó con una sanción sobre las exportaciones de melón y camarón, lo que implicaba una pérdida de cinco millones de dólares anuales en esos rubros. La sanción se debía a las constantes violaciones cometidas en Honduras contra la propiedad industrial e intelectual. El país tomó algunas medidas como la aprobación de nuevas legislaciones que frenaron la sanción.

Fue precisamente producto de haber hecho los correctivos del caso, que Honduras en los últimos años ha desaparecido de la lista 301, donde Estados Unidos ubica a los países donde más se violan derechos, especialmente los relacionados a software. En esa lista anualmente siguen apareciendo Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y República Dominicana, que son los suscriptores del RD CAFTA.

Pero aquí surge la pregunta de cómo sale bien evaluado Honduras si en toda la calle se ve piratería y falsificación, pero la Dirección de Propiedad Intelectual dice que la realidad es que, si aquí esto es un problema, en los países vecinos la situación es peor porque aquí al menos se hace una tibia lucha penal.

Una de las preocupaciones para la Fiscalía y para la Dirección de Propiedad es la decisión de acelerar el desaduanaje de mercaderías porque eso evita que haya mayor control sobre la revisión de los productos que ingresan al país. Es probable, dicen, que hoy esté entrando más piratería y más producto falsificado.

Hay algunos excesos que necesitan reflexión. Uno de ellos es no seguir los pasos correctos establecidos en la ley para el registro de marcas. Para ello se hace mención de un litigio por dos marcas de gelatinas que llegó a la Dirección de Marcas y Patentes y mientras se estaba pendiente de una investigación un juez le ordenó a la Dirección de Propiedad que inscribiera en el Instituto de la Propiedad una de las marcas y anulara el otro registro. Tras informarle que ese no era el procedimiento, el juez dio 24 horas para acatar su orden y al final se inscribió, pero con un aclarativo que fue por orden de un juez sin seguir los procedimientos. En este momento hay un proceso de nulidad contra esa inscripción.

Consultado Camilo Bendeck, director de la DIGEPIH, sobre este tema va más allá y revela que ellos impusieron a una compañía de cable una multa de un millón de lempiras, lo confirmó la Corte de Apelaciones, pero cuando el caso lo llevaron a los juzgados de lo contencioso administrativo le dieron vuelta al fallo y ahí terminó el caso. Señala que igual pasó con un político sampedrano que logró violentar la Ley con el beneficio de un juez que lo libró de responsabilidad penal pese a haber violado la Ley de Propiedad Industrial y el juez más bien los amenazó a ellos con pagarle al político por daños.

Visto lo anterior, hay mucho por hacer y mucho por mejorar. La Fiscalía de Protección a la Propiedad ha sugerido modificar los artículos del Código Penal específicamente de los Artículos del 247 al 253. En primer lugar, piden que no se limiten estos casos a instancia de partes porque hay casos donde está de por medio el interés general, especialmente en el tema de salud, por lo que también solicitan la reforma del artículo 26 numeral 8 para que cuando se trate de infracciones en que se pone en riesgo la salud y la vida de las personas la Fiscalía pueda actuar de oficio.

Hay negocios que incluso tienen licencia de la Secretaría de Salud y ahí venden abiertamente medicamentos falsificados y el Ministerio Público se ve atado porque necesita que sea a instancia de partes para poder presentar requerimientos por falsificación de medicamentos. Por eso la petición es que de oficio la Secretaría de Salud cancele las licencias a los negocios que vendan o distribuyan productos falsificados.

Un gran limitante en la actualidad es que el Artículo 251 sanciona con reclusión de 3 a 6 años a quienes 1) Falsifiquen, imiten o usen fraudulentamente cualquiera de las figuras o bienes jurídicos protegidos por la Ley de 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.

Aquí el legislador dejó un gran vacío en virtud que no mencionó la palabra “importar” y ahí está el cuello de botella porque la gran mayoría de los productos falsificados (ropa, calzado,

medicamentos, lociones etc.) se fabrican en el extranjero y no hay penalidad para el que las importa y sólo se castiga al que la comercializa, es decir el que la vende al por menor.

Y aquí surge un nuevo problema y es el nivel de las imitaciones porque de acuerdo al Ministerio Público en este momento las imitaciones las están elaborando en países como China, Corea o Taiwán y cada vez es más difícil distinguir entre una prenda original de una imitación.

Y esos avances en los niveles de imitación hacen que esos productos ya no aparezcan en las tiendas callejeras, sino que llegan a las tiendas de los Mall donde las personas asumen que compran productos originales cuando en realidad se llevan una imitación, una buena imitación, pero al final una imitación. Y lo peor pagan el precio de un producto original y a la casa se llevan una imitación.

Frente a toda esta realidad encontramos las razones por las cuales la lucha contra el derecho de la propiedad industrial no ha progresado y es muy pobre la presencia de casos en los tribunales, según reconoció la misma Fiscal Irma Amaya Banegas, que dice que es tan pobre la judicialización que por ello no existe en el país jurisprudencia.

Vistas, así las cosas, estamos navegando en aguas de grandes mares de impunidad, lo que sigue siendo una amenaza para los creadores que en Honduras se encuentran a la deriva... estamos en el rumbo equivocado.

#### 4.1.3 EL ANÁLISIS DE LA LEGISLACIÓN NACIONAL

En un apartado especial de este trabajo se presenta un comparativo de la legislación nacional relacionada con los países del istmo Centroamericano y Colombia, en el cual se logró determinar que son leyes muy parecidas en cuanto a la calificación de los hechos punibles y las penas son similares.

Repasando el Código Penal vigente se advierte que originalmente las penas eran de dos a cuatro años, lo que en el peor de los casos en una pena mayor el infractor podía conmutar la

misma y eso era como un aliciente para los infractores. Entonces vino la reforma y hoy la pena es de 3 a 6 años.

Basado en el Código Procesal Penal, específicamente en los Artículos 37, relacionado a la figura de la suspensión de la persecución penal, y el Artículo 45, relacionado a la figura de la conciliación, se pueden ver dos mecanismos para poder obtener la libertad, aun aceptando la comisión del delito y al homologar la pena, simplemente se termina el caso y desaparece el antecedente penal.

La Dirección de Propiedad Intelectual admite que el aumento de las penas es una exigencia de Estados Unidos y ya en este momento el Presidente Donald Trump anunció que elevará los estándares y habrá mayores exigencias. De momento Honduras ha firmado convenios con todos los países de Centroamérica y Estados Unidos, lo mismo que con la Unión Europea y vienen nuevos convenios especializados con Corea del Sur, Chile y México.

Aquí es preciso resaltar un hecho reciente; Honduras acaba de aprobar el nuevo Código Penal, que está pendiente de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Para la elaboración del nuevo Código, la asesoría principal fue de juristas españoles, quienes sugirieron eliminar la prisión como pena y sustituirlo por trabajo comunitario, pero la presión de Estados Unidos pesó más y se dejaron las penas como hasta ahora están estipuladas.

Es importante detenerse para analizar un tema que confunde hasta los profesionales del derecho que acuden a instancias administrativas y penales para reclamar derechos. Se trata de cómo se confunde la piratería con la falsificación.

Por eso se abordó al director de la oficina de la Propiedad Intelectual, Camilo Bendeck, y admite que eso es un problema que enfrentan a diario. Es común escuchar a las personas decir “esa camisa o ese jeans que andas es pura piratería”. En realidad, lo que hay ahí es una falsificación.

La falsificación, explica Bendeck, es para modelos de utilidad como una bicicleta, lo mismo que se puede falsificar una camisa o reloj de marca. La piratería exclusivamente es para derechos de autor como libros, películas y música.

De igual manera no se debe confundir ser distribuidor exclusivo con los derechos de propiedad industrial; Se explica con un ejemplo: Hay empresas que tienen derechos exclusivos de distribución de una marca y aparece otra persona importando el mismo producto y entonces se acude a la Fiscalía a interponer la denuncia por la supuesta violación a los derechos de propiedad industrial, sin saber que ahí no hay delito porque la Fiscalía de la Propiedad Intelectual sólo puede seguir el tema de las falsificaciones no así por la violación a los derechos de distribución.

En materia de propiedad industrial no se puede perseguir cuando se trata de marcas originales. Lo que procede es ir a los tribunales civiles para aplicar la Ley de Representantes y Distribuidores. Aquí la Fiscalía ha caído en varios errores, incluso llevando a la cárcel a personas por este tipo de hechos aplicando equivocadamente el Artículo 161 de la Ley de Propiedad Industrial que habla de los licenciarios y los licenciantes.

De acuerdo a registro del Ministerio Público los casos que más se judicializan son por la violación de marcas. Es decir, no precisamente la falsificación del producto porque lo que normalmente hacen los infractores es poner la marca sobre los productos, pero no falsificar el producto. Para que haya falsificación del producto se requiere que hayan copias casi idénticas. Hoy por hoy, la fuerza está en el uso de las marcas.

En el tema de a instancia de partes, hay casos que llaman a la reflexión: La Fiscalía de Protección a la Propiedad recientemente hizo un masivo decomiso de CD (discos compactos) en San Pedro Sula y Tegucigalpa, se encontraron miles y miles de CD, así también las máquinas quemadoras, pero sorprendentemente no se autorizó el requerimiento porque la empresa denunciante, Warner Music, pidió que se revisará CD por CD para sacar exclusivamente cuáles contenían música de artistas de Warner Music y tratándose que la cifra era de casi un millón de CDs un perito forense dijo que requería de ocho meses de trabajo. Resultado: TRABAJO PERDIDO.

Sumemos a ello que la pena de prisión por la comisión de estos ilícitos, es de 3 a 6 años y eso es igual si se trata de un par de zapatos como si se trata de un medicamento falsificado, es decir la Ley no establece diferencias.

El problema que se visualiza es mayor por lo que sucede en las aduanas y hasta en las ventas por internet, donde no hay control sobre si se compra un producto falsificado. En el caso de las aduanas y tras los acuerdos de la Unión Aduanera todo pasa casi sin registro y lo único que cuenta es pagar una póliza y a lo sumo una multa, pero ya puesto en el mercado se termina persiguiendo al que distribuye el producto en la calle dejando impune al infractor que introdujo el producto sabiendo que es falsificado, ya que el artículo 251 del Código Penal vigente, aún con la reforma contenida en el Decreto 16-2006 no contempla que el importador cometa delito.

Lo planteado en el párrafo que antecede es alarmante, porque es en la aduana donde se debe comenzar a combatir contra las falsificaciones, ya que una vez ingresado al país se vuelve completamente difícil su persecución y decomiso.

#### 4.1.4 EL DERECHO COMPARADO EN CENTROAMÉRICA Y COLOMBIA

Es el momento de hacer un análisis del derecho comparado entre los países de Centroamérica para determinar la similitud de las legislaciones. Se consideró oportuno anexar en el comparativo la situación de Colombia porque se estima que ese país de Suramérica enfrenta los mismos retos que los países de esta región.

En estos cuadros se podrá ver los comparativos en dos líneas. Por un lado, las implicaciones legales de la violación de derechos morales que está ligado a la propiedad intelectual, y, por otro lado, se presentan las sanciones penales por violación al derecho de la propiedad industrial, en lo relativo a marcas y patentes. Con la salvedad de que Costa Rica no los regula en el Código Penal, sino que en la Ley 8039 de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual.

El análisis puntual deja claro que Honduras y Colombia tienen una legislación más fuerte en lo relacionado a las penas de prisión, pero los resultados en el caso de Honduras son mínimos de acuerdo a los mismos resultados que maneja la Fiscalía responsable de perseguir estos delitos.

Se observa con claridad que la conducta punible que se persigue es similar en todos los países de la región adaptando sus legislaciones a la normativa internacional. La diferencia radica en la cantidad de denuncias y la capacidad de los operadores de justicia en enfrentar la problemática.

Al repasar cada una de las legislaciones se acierta que las motivaciones que generaron estas leyes son similares. Los países admitieron que sus legislaciones sobre Propiedad Industrial resultaban desactualizadas y descoordinadas con las legislaciones que sobre la materia rigen en otros países con los que estas naciones tienen relaciones comerciales.

Además, surgió como una necesidad para armonizar la legislación nacional en materia de Propiedad Industrial, con las disposiciones contenidas en compromisos internacionales. Sumado a lo anterior países como Honduras reconoce la necesidad de insertarse en el mercado mundial adoptando políticas legislativas orientadas a crear un ambiente adecuado para la inversión nacional y extranjera, la protección de la Propiedad Industrial, transferencia de la tecnología y como resultado final, el beneficio del consumidor.

Las naciones centroamericanas coinciden en que la emisión de nuevas legislaciones en materia de Propiedad Industrial incorporadas en estas leyes, les permiten a países cumplir con los compromisos internacionales, suscritos en la Organización Mundial del Comercio (O.M.C.), que entró en vigencia a partir del 1 de enero del año 2000 los cuales se encuentran contemplados, en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

**Tabla 3. Delitos y sanciones relacionados con las patentes**

PAÍS	ART.	ACCION ANTIJURIDICA PUNIBLE	SANCIÓN
HONDURAS	251	<p>1) Falsifiquen, imiten o usen fraudulentamente cualquiera de las figuras o bienes jurídicos protegidos por la Ley de Propiedad Industrial;</p> <p>2) Con conocimiento de que dichas figuras o bienes jurídicos son falsificados, los negocien de cualquier forma; y</p> <p>3) A sabiendas comercializan las mercancías, artículos o productos amparados con las indicadas figuras o bienes jurídicos falsificados, imitados o usados fraudulentamente.</p>	<p>Reclusión tres (3) a seis (6) años más una multa de cincuenta mil (L.50,000.00) a cien mil Lempiras (L.100,000.00)</p>
GUATEMALA	275	<p>Quien realizare cualesquiera de los actos siguientes:</p> <p>a) Fabricar o elaborar productos amparados por una patente de invención o por un registro de modelo de utilidad, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva.</p> <p>b) Ofrecer en venta o poner en circulación productos amparados por una patente de invención o de modelo de utilidad, a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o sin licencia respectiva.</p> <p>c) Utilizar procesos patentados sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva.</p> <p>d) Ofrecer en venta o poner en circulación productos, que sean resultado de la utilización de procesos patentados, a sabiendas que fueron utilizados sin el consentimiento del titular de la patente o de quien tuviera una licencia de explotación.</p> <p>e) Reproducir diseños industriales protegidos, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva.</p> <p>f) Revelar a un tercero un secreto industrial que conozca con motivo de su trabajo, puesto, cargo, desempeño de su profesión, relación de negocios o en virtud del otorgamiento de una licencia para su uso, sin consentimiento de la persona que guarda el secreto industrial, habiendo sido prevenido de su confidencialidad, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarda el secreto.</p> <p>g) Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento de la persona que lo guarda o de su usuario autorizado, para usarlo o revelarlo a un tercero, con el propósito de obtener beneficio económico para sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarda el secreto industrial o a su usuario autorizado.</p> <p>h) Usar la información contenida en un secreto industrial que conozca por virtud de su trabajo, cargo, puesto, ejercicio de su profesión o relación de negocios, sin consentimiento de quien lo guarda o de su usuario autorizado o que le haya sido revelado por un tercero, a sabiendas de que éste no contaba para ello con el consentimiento de la persona que guarda el secreto industrial o su usuario autorizado, con el propósito de obtener un beneficio económico o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarda el secreto industrial o su usuario autorizado.</p>	<p>Prisión de cuatro a seis años y multa de cincuenta mil a cien mil quetzales</p>

**Tabla 3. Continuación**

DELITOS Y SANCIONES RELACIONADOS CON LAS PATENTES			
PAÍS	ART.	ACCION ANTIJURIDICA PUNIBLE	SANCIÓN
EL SALVADOR	228	<p>El que con fines industriales o comerciales y sin consentimiento de titular de una patente o modelo de utilidad, fabricare, importare, poseyere, ofreciere o introdujere en el comercio objetos amparados por tales derechos.</p> <p>La misma sanción se aplicará a quien con los mismos fines utilizare un procedimiento o diseño industrial protegido por un registro, sin la autorización del titular o sin la licencia respectiva u ofreciere o introdujere en el comercio o utilizare el producto directamente obtenido por el procedimiento registrado.</p>	Prisión de uno a tres años.
NICARAGUA	253	<p>Quien contraviniendo la ley de la materia y sin autorización escrita del titular del derecho, realice cualquiera de los siguientes actos:</p> <p>a) La fabricación de un producto amparado por una patente o modelo de utilidad, o un diseño industrial protegido;</p> <p>b) La utilización de un procedimiento patentado para la fabricación de productos obtenidos directamente del procedimiento patentado;</p> <p>c) La venta, distribución, importación, exportación o el almacenamiento de un producto amparado por una patente u obtenido por un procedimiento patentado, a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados; y,</p> <p>d) La venta, distribución, importación, exportación o el almacenamiento de un producto amparado por un modelo de utilidad, o que incorpore un diseño industrial protegido a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados.</p>	Trecientos a quinientos días multa o prisión de uno a tres años e inhabilitación especial por el mismo periodo para ejercer cargo, profesión, oficio, industria o comercio relacionado con la conducta delictiva
COSTA RICA	64 65 66 67 68	Derogados por la Ley 8658 de fecha 18 de julio del año 2008 que modifica varios artículos de la ley que los contiene (8039) de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual.	

**Tabla 3. Continuación**

DELITOS Y SANCIONES RELACIONADOS CON LAS PATENTES			
PAÍS	ART.	ACCION ANTIJURIDICA PUNIBLE	SANCIÓN
PANAMÁ	267 y 269	<p>Quien fabrique o ensamble un producto amparado por patente de invención o modelo de utilidad, sin consentimiento del titular del derecho de propiedad industrial inscrito en la Dirección General de Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias, o comercialice o haga circular un producto u objeto así fabricado o ensamblado será sancionado.</p> <p>La misma sanción se impondrá a quien use un procedimiento patentado sin el consentimiento del titular del derecho de propiedad industrial inscrito en la Dirección General de Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias. Quien adultere o imite un modelo o dibujo industrial protegido será sancionado con prisión de cuatro a seis años.</p> <p>Igual sanción se impondrá a quien reproduzca, fabrique o ensamble un producto u objeto resultante de un modelo o dibujo industrial, sin el consentimiento del titular del derecho de propiedad industrial inscrito en la Dirección General de Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias, o comercialice o haga circular productos u objetos así fabricados o ensamblados.</p>	Prisión de cuatro a seis años.
COLOMBIA	307	<p>El que fabrique producto sin autorización de quien tiene el derecho protegido legalmente, o use sin la debida autorización medio o proceso patentado.</p> <p>En la misma pena incurrirá el que introduzca al país o saque de él, esponga, ofrezca en venta, enajene, financie, distribuya, suministre, almacene, transporte o adquiera con fines comerciales o de intermediación producto fabricado con violación de patente.</p>	Prisión de dieciséis (16) a setenta y dos (72) meses y multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Fuente: Elaboración propia

**Tabla 4. Delitos y sanciones relacionados con los signos distintivos**

PAÍS	ART.	ACCION ANTIJURIDICA PUNIBLE	SANCIÓN
HONDURAS	253	Será sancionado con las penas previstas del artículo 248 anterior, quienes cometan alguna de las infracciones prevista en el Titulo VI, de la Ley de Propiedad Industrial que no estén comprendidas en los artículos anteriores del presente capitulo.	Reclusión tres (3) a seis (6) años más una multa de cincuenta mil (L.50,000.00) a cien mil Lempiras (L.100,000.00)
GUATEMALA	275 BIS	<p>Quien realizare cualquiera de los actos siguientes:</p> <p>a) Usar en el comercio una marca registrada, o una copia servil o imitación fraudulenta de ella, en relación a productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique.</p> <p>b) Usar en el comercio un nombre comercial o un emblema protegidos.</p> <p>c) Usar en el comercio, en relación con un producto o un servicio, una indicación geográfica falsa o sustentable de engañar al público sobre la procedencia de ese producto o servicio, o sobre la identidad del producto, fabricante o comerciante del producto o servicio.</p> <p>d) Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido ésta, parcial o totalmente.</p> <p>e) Continuar usando una marca no registrada parecida en grado de confusión a otra registrada, después de que se haya emitido resolución ordenando el cese total o parcialmente.</p> <p>f) Ofrecer en venta o poner en circulación los productos o prestar los servicios con las marcas a que se refiere la literal anterior</p>	Prisión de cuatro a seis años y multa de cincuenta mil a cien mil quetzales
EL SALVADOR	229	<p>El que, con fines industriales o comerciales, y sin el consentimiento del titular, reproducere, imitare, modificare o de cualquier modo utilizare marca, nombre comercial, expresión, señal de propaganda o cualquier otro distintivo comercial, infringiendo los derechos amparados por la propiedad industrial registrada conforme a la ley.</p> <p>En la misma sanción incurrirá quien, exportare, importare, poseyere para su comercialización o pusiere en el comercio, productos o servicios marcas o con distintos comerciales que, conforme al inciso anterior, constituyere una infracción de los derechos exclusivos del titular de los mismos.</p>	Prisión de dos a cuatro años.

**Tabla 4. Continuación**

DELITOS RELACIONADOS CONTRA LOS SIGNOS DISTINTIVOS			
PAÍS	ART.	ACCION ANTIJURIDICA PUNIBLE	SANCIÓN
NICARAGUA	255	<p>Quien contraviniendo la ley de la materia y sin autorización escrita del titular del derecho, realice cualquiera de los siguientes actos:</p> <p>a) La fabricación, venta, almacenamiento, distribución, importación, exportación de productos o servicios que lleven una marca o signo distintivo registrado o una copia servil o imitación de ella, así como la modificación de la misma, si la marca o signo distintivo se emplea en relación con los productos o servicios que distinguen el signo protegido;</p> <p>b) La fabricación, reproducción, venta, almacenamiento o distribución de etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales análogos que reproduzcan o contengan una marca registrada o signo distintivo;</p> <p>c) La utilización con fines comerciales de envases, envolturas o embalajes que lleven una marca registrada o signo distintivo con el propósito de dar la apariencia que contienen el producto original; y</p> <p>d) La fabricación, venta, almacenamiento o distribución del producto que lleve una indicación geográfica o denominación de origen falsa aun cuando se indique el verdadero origen del producto o se use acompañada de expresiones como “tipo”, “género”, “manera”, “imitación” u otras análogas.</p>	<p>Trescientos a quinientos días multa o prisión de uno a tres años e inhabilitación especial por el mismo período para ejercer profesión, oficio, industria o comercio relacionado con la conducta delictiva</p>

**Tabla 4. Continuación**

DELITOS RELACIONADOS CONTRA LOS SIGNOS DISTINTIVOS			
PAÍS	ART.	ACCION ANTIJURIDICA PUNIBLE	SANCIÓN
COSTA RICA	44	Quien falsifique una marca o signo distintivo ya registrado, de manera que cause daño a los derechos exclusivos conferidos por el registro de la marca o el signo distintivo.	a) Con multa de cinco a veinte salarios base, cuando el valor de los productos genuinos objeto de la infracción no sobrepase los cinco salarios base.
	45	Quien venda, ofrezca para la venta, almacene, distribuya, guarde en depósito, importe o exporte productos fraudulentos, incluso sus empaques, embalajes, contenedores o envases, que contengan o incorporen una marca ya registrada, de manera que cause perjuicio a los derechos exclusivos conferidos por el registro de la marca o el signo distintivo.	b) Con seis meses a dos años de prisión o multa de veinte a ochenta salarios base, cuando el valor de los productos genuinos objeto de la infracción sea superior a los cinco salarios base y no sobrepase los veinte salarios base.
	46	Quien venda, ofrezca para la venta o adquiera diseños o ejemplares de marcas iguales a una marca inscrita, por separado de los productos a los que se destina, de manera que cause perjuicio a los derechos exclusivos conferidos por el registro de la marca o el signo distintivo registrado.	c) Con uno a cuatro años de prisión o multa de ochenta a doscientos salarios base, cuando el valor de los productos genuinos objeto de la infracción sea superior a los veinte salarios base y no sobrepase los cincuenta salarios base.  d) Con tres a cinco años de prisión o multa de doscientos a quinientos salarios base, cuando el valor de los productos genuinos objeto de la infracción sobrepase los cincuenta salarios base.
PANAMÁ	268	Quien falsifique, altere o imite una marca, un nombre comercial o una expresión o señal de propaganda.  La misma sanción se aplicará a quien comercialice o haga circular un producto, u ofrezca o preste servicios con marca falsificada, alterada o imitada.	Prisión de cuatro a seis años.
COLOMBIA	306	El que utilice fraudulentamente nombre comercial, enseña, marca, patente de invención, modelo de utilidad o diseño industrial, protegido legalmente o similarmente confundible con uno protegido legalmente.  En la misma pena incurrirá quien financie, suministre, distribuya, ponga en venta, comercialice, transporte o adquiera con fines comerciales o de intermediación, bienes producidos o distribuidos en las circunstancias previstas en el inciso anterior.	Prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de veintiséis puntos sesenta y seis (26.66) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Fuente: Elaboración propia

## 4.2 DERECHO COMPARADO EN CADA PAIS EN MATERIA INDUSTRIAL

Para poder entender el derecho comparado hemos presentado en cuadros especiales los casos de Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Colombia, de manera que podamos ver tanto las semejanzas como las diferencias en el tema de las sanciones penales por violación del derecho de propiedad industrial. Ahora haremos un análisis de las legislaciones de cada país para entender los alcances de las mismas.

### 4.2.1 EL CASO HONDURAS

Al revisar el Código Penal de Honduras encontramos que las sanciones están indexadas a las que se siguen por la violación al derecho de propiedad intelectual y eso se explica a continuación. Repasemos el artículo 248 del Código Penal que se refiere a la violación de derechos de autor y derechos conexos.

Este artículo menciona que quien viole los derechos de los autores de obras literarias o artísticas o los derechos conexos protegidos por las leyes del derecho de autor y derechos conexos será sancionado con reclusión de tres a seis años más una multa de cincuenta a cien mil lempiras.

Se precisa hacer una observación y es que el segundo párrafo de ese artículo 248 dice que igual pena recibirá quien importare, exportare o almacenare ejemplares de dichas obras o producciones o ejecuciones sin la referida autorización.

Dicho lo anterior se puntualiza en lo establecido en el Artículo 251 que dice que con las penas previstas en el Artículo 248 serán sancionados quienes falsifiquen, imiten o usen fraudulentamente cualquiera de las figuras o bienes jurídicos protegidos por la Ley de Propiedad Industrial. Además, se castigarán a quienes con conocimiento de que dichas figuras o bienes jurídicos son falsificados y los que a sabiendas comercializan las mercancías, artículos o productos amparados con las indicadas figuras o bienes jurídicos falsificados, imitados o usados fraudulentamente.

Se quiso hacer esta relación, porque se si nota el Artículo 251 impone las mismas penas a los que violentan los derechos de propiedad intelectual. Incluidas en el Artículo 248. Pero curiosamente ese artículo 248 castiga al que importe o exporte esos bienes mientras el Artículo 251 que se refiere a la Propiedad Industrial, soslaya esos principios. Es decir, no castiga al que importa productos falsificados y solo persigue al que falsifique o comercializa esos productos. O sea, se castiga al que haga una imitación o venda una imitación, pero no al que introduce una mercadería falsificada por lo que es claro que no se persigue el delito desde la raíz. Se ataca el efecto, pero no se persigue la causa.

Al repasar el Código Procesal Penal de Honduras se concluye que con las penas actuales nadie debería ir a la cárcel por violación a la propiedad industrial. Lo anterior porque esas penas de tres a seis años tienen salidas alternas como la suspensión de la persecución penal, consignada en el Artículo 37 del Código Procesal Penal, lo mismo que la Conciliación consignada en el Artículo 45 de ese mismo instrumento jurídico. Y aún con una condena que no supere los cinco años se puede lograr la conmuta de la pena a razón de diez lempiras por día de prisión cuando haya una sentencia firme.

Como punto adicional en este tema sorprende que la multa es de cincuenta a cien mil lempiras, pero no establece el tamaño del daño. Es decir, da lo mismo vender una camiseta que un contenedor de ropa de imitación, al final la multa no pasará de cien mil lempiras o sea menos de cinco mil dólares.

En el Título VI, Capítulo I, artículo 161 del Decreto 12-99-E que contiene la Ley de Propiedad Industrial, específicamente en la parte final del primer párrafo, se aprecia que dicho artículo adolece de un monumental error, al hacer puntual referencia o remisión al artículo 164 pretendiendo otorgarle a un licenciatario que se siente perjudicado por infracciones de derechos objeto de la licencia, el derecho a pedir que se tomen las medidas precautorias señaladas disque en el referido artículo del mismo estamento jurídico.

El error se comete al pretender el legislador remitir al artículo 164 cuando lo correcto hubiese sido hacer la remisión al 165 de esa misma ley, ya que dicho postulado si contiene las medidas precautorias que le permitirán, agenciarse pruebas, evitar que se continúe cometiendo la

infracción, asegurarse el pago de la indemnización, entre otras; No así el artículo 164 referido ya que esta hace alusión únicamente al cálculo de la indemnización de daños y perjuicios.

Sumado a lo anterior, mediante Decreto 16-2006 se creó la Ley de Implementación del Tratado de Libre Comercio, entre Republica Dominicana, Centro América y Estados Unidos de Norte América, en el Titulo VII, Capítulo I, Sección I, específicamente en el artículo 51 de la referida Ley, se manda a reformar el comentado artículo 161 de la Ley de Propiedad Industrial, y en la reforma vuelven los legisladores a cometer el mismo error, al hacer referencia o remisión al artículo 164 cuando lo correcto es el 165 como se expresó en párrafo anteriores.

#### 4.2.2 EL CASO GUATEMALA

En un solo artículo del código penal, específicamente el 275, se establecen las penas que van de cuatro a seis años y multas de cincuenta a cien mil quetzales a los infractores.

En el caso de las patentes se persigue al que fabrique o imite un producto que previamente cuente con una patente de invención o el que utilice procesos que igual estén patentados. Para estos procesos se exige que haya autorización del dueño de la patente.

Además, se castiga al que revele secretos industriales o la misma apropiación indebida de procesos que ya han sido patentados. Aquí la principal persecución se da a las personas que buscan provechos económicos para sí o para un tercero en detrimento del dueño de la patente.

En el caso de las marcas la pena es igual y se persigue al que use en el comercio una marca que ya está registrada, lo mismo que usar un nombre comercial o un emblema protegido. Se da especial énfasis en castigar a quien usa una marca no registrada con un parecido a una ya registrada y que tienda a confundir al consumidor. Estos son de los casos más frecuentes que se dan en Guatemala.

#### 4.2.3 EL CASO EL SALVADOR

El legislador salvadoreño resume su lucha contra este ilícito en los artículos 228 y 229 del Código Penal y se refiere a quien con fines industriales o comerciales y sin consentimiento de su titular de una patente fabrique, importe u ofrezca objetos amparados por tales derechos.

Queremos hacer un análisis especial en el caso de El Salvador porque aquí se incluye la palabra “importare”. La trascendencia que tiene es que por ejemplo en Honduras una de las quejas es que no se persigue al importador sino al que distribuye el producto.

En términos prácticos, se ataca la génesis del problema porque se persigue al que origina el problema en el país al castigar a la persona o la empresa que introduce productos que son imitaciones o que violentan el derecho de una patente. Con esta legislación se puede perseguir al importador y con ello se evita que el producto pase a manos de los distribuidores que finalmente son los que los ponen en el mercado y ya cuando llega a las tiendas o a la calle la lucha contra el ilícito se vuelve más difícil de atacar.

Quizás la gran diferencia es que se puede castigar al grande y no solo al pequeño como ocurre en Honduras cuando los operativos se deben hacer en las calles y en las tiendas en lugar de hacerlo en las aduanas.

#### 4.2.4 EL CASO NICARAGUA

Aunque la persecución de los delitos tiene similitudes, en el caso de Nicaragua los infractores cuentan con un beneficio doble. Por un lado, las penas son menos y sumado a ello hay posibilidad de elegir entre ir a la cárcel o acceder al pago de días multa. Hacemos esta referencia porque en el caso de Honduras el tema de los días multa no existe en el actual Código Penal. Pero hacemos la salvedad que el nuevo Código Penal de Honduras sí incluye la figura de días multa.

Volvamos al caso Nicaragua. Se sanciona con noventa a trescientos días multa o prisión de uno a dos años al que haga parecer como producto patentado protegido por modelo de utilidad o diseño industrial, aquellos que no lo están. de igual manera ese artículo 252 castiga con la misma

pena al que sin ser titular de una patente modelo de utilidad o diseño industrial o sin gozar ya de estos beneficios, la invocará ante tercera persona como si disfrutara de ellos.

Repasando el caso Nicaragua vemos que las sanciones son mayores cuando se trata de patentes porque se castiga con trescientos a quinientos días de multa y de uno a tres años al que sin autorización de su titular realice la fabricación de un producto amparado por una patente o utiliza un procedimiento patentado por otra persona o que incorpore un diseño industrial protegido a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados.

#### 4.2.5 EL CASO COSTA RICA

Al revisar la legislación de Costa Rica encontramos que el delito y las penas tienen gradualidad. Es decir, de acuerdo al daño generado se imponen las sanciones, en algunos casos de puras multas y en otras de penas de prisión, pero muy leves.

En el tema de falsificación de marcas se impone de cinco a veinte salarios mínimos cuando el valor de los productos genuinos objeto de la infracción no sobrepase los doce salarios mínimos. Y esa penalidad va subiendo hasta llegar a prisión de tres a cinco años o multa de doscientos a quinientos salarios cuando el valor de los productos genuinos objeto de la infracción sobrepase los cincuenta salarios base.

La experiencia en el caso de Honduras deja establecido que por eso los que se dedican a vender imitaciones normalmente en los puestos de venta tienen pocas cantidades de producto, de manera que si hay un decomiso ellos tienen guardado lo grueso en bodegas clandestinas

#### 4.2.6 EL CASO PANAMÁ

En lo relacionado a Panamá encontramos que las penalidades son muy parecidas a las de Honduras al imponer cárcel de cuatro a seis años de acuerdo a su Código Penal en los artículos 267, 268, 269 y 270. Aquí hay un agregado y es que se castiga no solo al que fabrica sino al que ensamble un producto amparado por patente de invención o modelo de utilidad sin consentimiento del titular.

De igual manera se castiga con la misma pena a quien falsifique, altere o imite una marca, un nombre comercial o señal de propaganda. También al que adultere o imite un modelo o dibujo industrial protegido. También a quien fabrique, comercialice o haga circular un producto u ofrezca o preste servicios que lleven indicación de procedencia o denominación de origen.

Por la experiencia que a los panameños les ha tocado vivir también sancionan a quien comercialice o haga circular una variedad vegetal protegida que pueda ser utilizada como material de reproducción o de multiplicación sin el consentimiento del titular.

#### 4.2.7 EL CASO COLOMBIA

Colombia es el país con las penalidades más severas en base a varias reformas penales que surgieron porque debido a que no alcanzaban los resultados esperados fueron modificando el tipo de penas y eso ha traído algún efecto positivo en la lucha contra la violación al derecho de propiedad industrial.

Por ejemplo, el artículo 306 reformado del Código Penal castiga con prisión de cuatro a ocho años y multas de 26 a 1500 salarios mínimos al que fraudulentamente utilice nombre comercial, enseña, marca o patente de invención, modelo de utilidad, diseño industrial protegidos legalmente.

Aquí vemos una diferencia con países como Nicaragua y Costa Rica donde el infractor puede pagar multas o ir a prisión, mientras en Colombia, al igual que Honduras, se imponen no solo penas de prisión, sino que alternamente van acompañadas de severas multas.

Pero al revisar esas penas, se nota que se incrementan de cuatro a diez años seis meses y multa de 133 a 4,500 salarios mínimos si se obtiene provecho propio o de tercero.

#### 4.2.8 LAS CAUSAS DEL FRACASO

Previo a desarrollar el porqué de las causas del fracaso, es preciso conocer datos estadísticos aportados por la hasta hace poco fiscal de la FEPROSI, Abogada IRMA GRISSEL AMAYA; Datos que se muestran en las tablas siguientes:

**Tabla 5. Actividades para frenar la actividad infractora**

					Total
Actividad	2015	2016	2017	2018	
Inspección	25	23	224	52	324
Operativo	25	14	85	52	176
Decomiso	25	11	85	11	132
Destrucción	1	0	6	2	9
Donación	1	1	107	153	262

Fuente: (Irma Grissel Amaya Banegas, 2018)

**Tabla 6. Denuncias recibidas**

					Total
	2015	2016	2017	2018	
Denuncias recibidas	45	54	112	31	242

Fuente: (Irma Grissel Amaya Banegas, 2018)

**Tabla 7. Requerimientos presentados**

					Total
	2015	2016	2017	2018	
Requerimientos	11	25	33	13	82

Fuente: (Irma Grissel Amaya Banegas, 2018)

**Tabla 8. Resoluciones y sentencias obtenidas**

SENTENCIAS	2015	2016	2017	2018	Total
JUICIOS ORALES	2	0	0	0	2
PROCEDIMIENTO ABREVIADO	4	0	0	4	8
ESTRICTA CONFORMIDAD	0	1		1	2
SENTENCIA CONDENATORIA	4	2		4	10
SENTENCIA ABSOLUTORIA	0	0		0	0
CONCILIACION	8	11	14	33	66

Fuente: (Irma Grissel Amaya Banegas, 2018)

Para poder encontrar las causas de los pobres resultados que en materia penal se ha tenido para proteger en Honduras la propiedad industrial se accedió a repasar estadísticas actualizadas y se consideró oportuno realizar dos entrevistas con los verdaderos protagonistas en esta materia.

Por un lado, se ha hablado en profundidad con el Director General de la Dirección General de la Propiedad Intelectual en Honduras, Camilo Zaglul Bendeck Pérez; y una entrevista reveladora con la abogada Irma Grissel Amaya Banegas, ex directora de la Fiscalía de la Propiedad Industrial.

Son estas dos instancias las llamadas a proteger la Propiedad Industrial, en base a la legislación vigente en Honduras. Son verdaderos expertos en el tema y son luchadores en favor del respeto a la propiedad industrial, pero ambos se sinceran y revelan las causas de los pobres resultados.

Por el valor de las entrevistas las incluimos de manera íntegra en esta tesis en los anexos, pero en este apartado escogeremos fragmentos específicos que sirvan para descubrir las causas y efectos de la problemática actual.

Bendeck, como titular de la DIGEPIH, admite sin reservas “Nosotros sólo estamos en la parte administrativa”. Su declaración deja claro que en lo penal se mantienen al margen. Esto porque, explica, el trabajo de ellos es darle el derecho exclusivo a la marca y no permitir que la misma la use un tercero. Esto basado en los tratados internacionales y en la legislación doméstica.

Al hablar de la vía administrativa señala que cuando se registra una marca se publica en el Diario Oficial La Gaceta tres veces y si una persona se siente perjudicada y se opone al registro de la marca lo que ocurre es que se forma una especie de tribunal administrativo, donde se valoran las pruebas y tras un fallo existen recursos de reposición, de apelación y finalmente el caso puede llegar a los tribunales en caso de desacuerdos. Es decir, un largo camino.

Entonces, en un país donde el nivel de confianza en el sistema de justicia no es de altos indicadores se descubre que una causa de la pobreza de los resultados es lo engorroso que puede significar entablar un proceso por defender el derecho de la propiedad industrial.

Veamos el tema más en detenido, una vez que hay una denuncia de violación de marca puede ocurrir tras una resolución, que se apliquen multas de 10 hasta 200 salarios mínimos al encausado, pero el decomiso del producto no siempre ocurre, en tanto, la parte afectada no decida alternamente interponer la acusación penal, o porque en la negociación con el imputado se acordó devolverle el producto.

Otra de las causales para que los resultados no sean los esperados es la poca importancia que se le da a la persecución penal. La Fiscal Irma Amaya Banegas, que tuvo hasta hace muy poco, la coordinación de la Fiscalía de Protección de la Propiedad Intelectual revela detalles que vale la pena valorar.

Sentencia que el apoyo a esa fiscalía es muy poco en cuanto a personal y presupuesto considerando la magnitud del problema.

Dice textualmente “La protección se centra básicamente en la protección de marcas, en la protección de producto más extranjero que nacional”. Esto fortalece la hipótesis y planteamiento del problema, en donde se estableció que hasta ahora los casos no se centran en afectaciones a nacionales y no es que no haya hondureños víctimas de este flagelo, lo que pasa es que el nacional parece poco interesado en buscar justicia en esta materia.

Una causa adicional de los malos resultados en estos casos es que este tipo de delitos es a instancia de partes y eso impide que el Ministerio Público pueda emprender acciones de manera directa y lo peor, está el tema del desistimiento.

La Fiscalía pudo descubrir una práctica recurrente de los abogados privados y era que presentaban sus casos y rápidamente en las instancias iniciales o intermedias terminaban aplicando la figura del desistimiento producto de haber llegado a acuerdos con el infractor y con ello se fracasa en la persecución penal.

Aquí la Fiscalía ha modificado algunas actuaciones y ha pedido en los últimos años a las víctimas que permitan terminar los casos porque normalmente todo el esfuerzo se pierde por los arreglos a que llegan las partes involucradas con arreglos incluso extrajudiciales.

Este tema de la instancia de partes tiene una de sus mayores debilidades porque no permite que el Ministerio Público pueda perseguir falsificación de productos de interés sanitario. De hecho, la Fiscalía ha pedido reformas para que en casos específicos se pueda perseguir el delito sin necesidad que sea a instancia de partes.

La explicación es simple, la salud es tutelada por el Estado, la vida es tutelada por el Estado, entonces no se debe necesitar que el titular de una marca quiera proceder. La fiscal Irma Amaya Banegas revela que se han presentado casos donde mafias importan grandes cantidades de medicamentos y los laboratorios afectados por miedo o amenazas retiran las denuncias o acusaciones y la Fiscalía se queda con todo el medicamento decomisado sin poder proceder contra el infractor aun sabiendo que el producto es falsificado.

Sumado a lo anterior, está el problema de la falta de personal calificado, sobre todo al no contar con peritos forenses especialistas en detectar falsificaciones de productos. Sin un especialista, no hay manera que se pueda descubrir si un producto es falsificado o no. Ni el Estado cuenta con esos peritos, ni los afectados quieren tener en sus empresas este tipo de especialistas. Entonces los debates se vuelven estériles y no profesionales.

En este caso donde ha habido algunos avances ha sido en el tema de medicamentos porque los laboratorios hondureños han invertido en peritos que pueden certificar si un producto es original o no. En esto se ha involucrado el Colegio Farmacéutico de Honduras.

Ahora si el producto es extranjero se presenta el problema que el especialista no está en el país y normalmente estas empresas demandantes no quieren costear el traslado de especialistas y sin su presencia no se puede aspirar a fallos apegados a derecho.

En esto hay que diferenciar un rubro y es el de algunas marcas de ropa y calzado de origen estadounidense. Destacamos que marcas como Levis, Puma y Nike han traído al país especialistas de Estados Unidos que han hecho presentaciones ante jueces y fiscales de las diferencias que existen entre una marca original y una falsificada. Incluso están atentos a cambios en diseños para presentarlos y registrarlos en momentos oportunos.

Una causa adicional es la falta de conciencia de las personas, aunque todos sabemos que cada producto tiene una marca, a muy pocos parece interesarles si el producto que compran ha sido fabricado violentando el derecho de propiedad industrial, se busca el precio más bajo sin importar si con ello se daña el interés patrimonial de una persona o una empresa.

Basta con que un equipo de futbol ponga a la venta su indumentaria original para que aparezcan numerosas falsificaciones, unas de mejor y otras de muy baja calidad; Las ventas son libres y parece válido el principio de dejar hacer, dejar pasar. Y como este ejemplo hay abundancia de casos en los que de casi todo los productos y marcas hay uno original y varias que son falsificaciones; Pareciera una lucha perdida.

## CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Al contar con una legislación acorde a los estándares internacionales, Honduras cuenta con un chaleco protector contra la violación del derecho de la propiedad industrial, pero el blindaje de ese chaleco no es tan fuerte y eso hace que a diario se presenten hechos que vulneran ese derecho, y lo peor es que quienes son los llamados a colocar ese muro protector, no cuentan con las herramientas necesarias para impedir estos ilícitos que se ven alentados porque se lucha contra un monstruo de mil cabezas que ataca sin piedad en contra de los legítimos dueños de la marcas y patentes. Esto viene a confirmar la hipótesis de la investigación planteada.

### 5.1 CONCLUSIONES

- 1) La necesidad de proteger el derecho de la propiedad industrial, tiene orígenes milenarios y surge de la necesidad de blindar las ideas de personas que, con éstas, sus proyectos marcaban grandes cambios en la humanidad. Pero esas ideas originales, con frecuencia se veían amenazadas por quienes se apropiaban de las mismas.
- 2) El entorno del derecho de la propiedad industrial traspasa las fronteras y por ello con el paso del tiempo hemos visto cómo se ha vuelto una necesidad homologar la lucha y eso ha hecho que surjan grandes tratados multilaterales, que se han ido modificando para adaptarlos a los tiempos y las realidades. Aunque es muy constante la creación de nuevas legislaciones para frenar el ilícito, cada vez hay nuevos medios en los cuales aparecen personas burlando el derecho de la propiedad industrial. Parece lucha del gato y el ratón y cada vez surgen nuevos elementos.
- 3) Honduras es un país donde sus pasos han sido marcados por el interés extra regional, es decir hemos discutido y legislado por presiones extranjeras, de manera que contamos con leyes y tratados que más responden al interés del vecino que del nuestro propio. Al ver esta realidad nos encontramos como una causal por la que los resultados en materia penal sean tan tibios en estos momentos.

- 4) Con algunas diferencias en cuanto a penalidades y sanciones, los países de la región cuentan con legislaciones similares en las que se busca combatir la violación a la propiedad industrial con penas privativas de libertad y con sanciones económicas. Honduras ha copiado de todas las legislaciones y las mismas indudablemente han surgido especialmente por presiones de países del primer mundo, especialmente Estados Unidos que ha presionado y casi extorsionado a países como Honduras para que aprueben leyes de protección industrial a cambio de darles beneficios en otros campos como el libre mercado.
- 5) A la fecha son notorios los avances de la lucha contra estos ilícitos, pero se está lejos de lo esperado si se toma en cuenta que los Hondureños y los latinos en general ven como natural el comercio de productos y marcas que no les pertenecen. A nadie parece quitarle el sueño este problema, somos indolentes al tema.
- 6) Una de las limitantes para alcanzar los objetivos trazados, es que la legislación establece que la acción judicial es a instancia de partes y eso limita al Ministerio Público a actuar de oficio. Sin denuncia no hay acción de persecución penal y las denuncias son mínimas en comparación con las violaciones a esta materia que se dan a diario en el país.
- 7) A la fecha, no hay una clara conciencia de la gravedad del problema y una muestra es que la fiscalía que persigue ese delito tiene personal limitado y ni siquiera se cuenta con peritos especializados que puedan determinar si al ver un producto está frente a una imitación o no. No hay personal suficiente y el que hay no está capacitado para librar esta lucha.
- 8) Por el tema económico entre comprar una marca original y una imitación, los mismos consumidores ven en la violación de la propiedad industrial un mal necesario. Es más, nadie comete delito al comprar una marca de imitación.
- 9) Las penas que se imponen en Honduras en materia penal siguen siendo leves si considera que en el peor de los casos una persona condenada a prisión puede evitar la misma solo con una conmuta y de hecho se pueden certificar que a la fecha nadie ha pagado con prisión una sentencia firme por violación de la propiedad industrial.

- 10) La mayoría de los casos que se judicializan en el país tienen su origen en denuncias de extranjeros, personas o empresas que denuncian como sus marcas o patentes se usan o explotan de manera ilegal en Honduras. Igual ocurre en los países de la región, la gran víctima que denuncia son extranjeros.
- 11) Y de esos casos que se judicializan, la gran mayoría terminan resolviéndose en las etapas iniciales e intermedias del juicio, especialmente con procesos de conciliación o procedimientos abreviados y muy pocos terminan en juicios orales y públicos, de acuerdo a los registros del Ministerio Público.
- 12) Los entes encargados de proteger los derechos de la propiedad industrial admiten que no cuentan con las herramientas tecnológicas ni el personal necesario y capacitado para lograr los resultados esperados para reducir estos ilícitos.
- 13) Es concluyente que a nivel de sociedad, no existe conciencia de la necesidad de proteger las marcas y patentes, por lo que es natural caminar por cualquier lugar y ver cómo a vista y paciencia de todos se ofertan imitaciones y se ofrecen marcas adulteradas.
- 14) Una limitante judicial adicional es que las penas son iguales sin importar las escalas, es decir, que se recibe la misma pena si se le encuentra con una pieza que sea imitación, como que se le encuentre una bodega llena de ese mismo producto y eso vuelve desproporcional la persecución penal.
- 15) Sin que estemos claros que haya una protección al verdadero responsable, la realidad es que el Código Penal solo sanciona al que distribuye, guarda o vende la marca o patente de manera ilícita, pero deja sin sanción al importador del problema porque el artículo 251 del Código Penal no establece sanción por introducir al país un producto que sea imitación, pero si se castiga a quien al final vende ese producto en la calle. Parecido error ocurre con el artículo 161 de la Ley de Propiedad Industrial que refiere al artículo 164 que nada tiene que ver con medidas precautorias cuando lo correcto sería remitirlo al artículo 165 siempre de la referida

ley, y con ello no quedarse burlado el licenciatarario que reclama por la infracción a sus derechos.

## 5.2 RECOMENDACIONES

- 1) La primer gran recomendación es que el país como sociedad debe entender la magnitud del problema y para ello es necesario verdaderas campañas de concientización a la población que, comprar, adquirir o comercializar marcas y patentes que no sean de su legítimo dueño es un delito. Basta ver las grandes campañas contra la violencia de género o la lucha contra la corrupción para ver que en estos dos casos si se invierten recursos, mientras que en materia de derechos de propiedad industrial no existe ninguna campaña.
- 2) Los entes encargados de luchar contra los ilícitos de la propiedad industrial deben recibir un respaldo contundente para aspirar a mejores resultados y eso implica más recursos humanos y tecnológicos y además un mejor nivel de preparación de ese recurso. No es posible que no se cuente con el equipo para detectar una marca falsa ni el personal calificado para identificarlo.
- 3) Si se analiza qué hay una legislación penal y que los resultados para frenar el ilícito siguen siendo tibios, es necesarios reflexionar si es necesario aumentar las penas o las sanciones económicas o si por el contrario el camino es la prevención o una combinación de ambos. Lo importante es tener un diagnóstico de cuáles son las causas por las que no se ha frenado la violación a los derechos de la propiedad industrial. El análisis al que se concluye es que la penalidad es muy débil y la prevención del delito no existe. Por lo anterior es una necesidad aumentar las penas y promover campañas de prevención.
- 4) El delito debe atacarse desde su origen por lo que es necesario reformar el artículo 251 del Código Penal en el sentido que se castigue al que importe mercadería falsificada y eso evitaría que llegara al mercado ese producto de imitación. Hay que reconocer que la fuerza del producto imitado viene del exterior por lo que el trabajo debe comenzar desde la prevención en las aduanas sin esperar que llegue al consumidor final. Igual necesidad tiene la reforma del artículo 161 de la Ley de Propiedad Industrial para enmendar el error de remitir

al artículo 164 cuando lo correcto es hacer la referencia en el artículo 165 de ese mismo cuerpo legal.

- 5) Es prudente recomendar que organismos como la Dirección General de la Propiedad Intelectual (DIGEPIH) no se limite a esperar que lleguen los nacionales a registrar sus productos o marcas, debería haber espacios o temporadas donde se visiten pequeños emprendedores a los que se les informe de la necesidad y los beneficios de registrarse para evitar que a futuro sean víctimas de este ilícito. Es natural que alguien haga un invento y no lo registre y de pronto ante su éxito aparecen otras personas copiando esas fórmulas o ideas y con ello se vean perjudicados en su idea original.
- 6) Una sugerencia oportuna es que cuando una empresa vaya a buscar un permiso de operación, se le incluya una casilla donde se le pregunte si a lo que se va a dedicar incluye una marca o patente, para que de inmediato se le pida que proceda a inscribir la misma en la entidad responsable de manera que desde un inicio se pueda impedir que a futuro a esa persona se le afecte por violación de la propiedad industrial.
- 7) Es necesario que los países que demandan mayor compromiso de Honduras que les proteja a sus ciudadanos o empresarios con sus marcas y patentes, se les exija mayor apoyo porque en este momento se presiona al país por perseguir el delito, pero sin darle las herramientas y los medios para esa lucha.
- 8) La prevención es altamente necesaria y por eso sugerimos una especie de amnistía en la cual se le dé un plazo de hasta un año a las personas, para que en adelante no se presten a comercializar marcas falsificadas y se pueden realizar operativos para advertirles que el negocio a que se dedican viola la Ley de Propiedad Industrial y que es necesario que suspenda esa actividad y de ser posible dar financiamiento para que puedan buscar otro rubro.
- 9) Es imperativo que se logre certificar en el extranjero al personal, jueces, fiscales, técnicos y agentes, que puedan ser verdaderos especialistas en el tema y lograr que esas personas no sean rotadas hacia otras unidades porque debe protegerse al grupo que conoce del tema. Hay

una preocupación porque recientemente fue removida de su cargo la Fiscal de la Propiedad intelectual e Industrial y era una persona con experiencia. Su cambio genera dudas.

- 10) La empresa privada, las alcaldías y el mismo Servicio de Administración de Rentas deben asumir su rol protagónico, en el sentido que sean ellos los que no permitan dar licencias o permisos a los negocios que se conozcan que su rubro es la venta o comercialización de productos o marcas en violación a la Ley de la Propiedad Industrial.

## BIBLIOGRAFIA

ADPIC. (s. f.). Recuperado de [https://www.wto.org/spanish/docs\\_s/legal\\_s/27-trips.pdf](https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf)

Becerra Medina Manuel. (2016). *Estudios de derecho intelectual en homenaje al profesor David Rangel Medina*. Mexico. Recuperado de [http://biblioteca.juridicas.unam.mx:8991/F/?func=direct&doc\\_number=1872918](http://biblioteca.juridicas.unam.mx:8991/F/?func=direct&doc_number=1872918)

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. (1883).

Enciclopedia de Conceptos. (2018). Recuperado 2 de diciembre de 2018, de <https://concepto.de/derecho-de-propiedad/>

Ley de Propiedad Industrial. (Decreto 12-99-E).

Lima, D. (2013). POSESIÓN SOBRE BIENES INCORPORABLES. Recuperado 15 de septiembre de 2018, de <http://derechos-reales-bienes.blogspot.com/2013/11/posesion-sobre-bienes-incorporales.html>

Marqués, S. (2017). Derecho de Propiedad Industrial - Knoow. Recuperado 14 de septiembre de 2018, de <http://knoow.net/es/cieeconcom/gestion/derecho-propiedad-industrial/>

Rojina Villegas, R. (2006). *Compendio de derecho civil*. México: Porrúa. Recuperado de [https://www.upg.mx/wp-content/uploads/2015/10/LIBRO-13-compendio\\_del\\_derecho\\_civil-II.pdf](https://www.upg.mx/wp-content/uploads/2015/10/LIBRO-13-compendio_del_derecho_civil-II.pdf)

Silvestre, O. (2009). La propiedad industrial: la propiedad industrial a la luz de la ley 20/00. Recuperado de <http://ebookcentral.proquest.com/lib/bvunitecvirtualsp/detail.action?docID=3181373>

## ANEXOS

### ANEXO 1. PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA ENTREVISTA A LA FISCALIA

1. ¿Qué valoración puede hacer del trabajo del Ministerio Público en la protección del derecho de la propiedad industrial?

R// El Ministerio Público ya tiene una larga data en conocer el tema de propiedad intelectual, de hecho creo que en el 2006 separó la unidad que la tenía en Delitos Comunes. Recordemos que en el 2005, 2006, y me iré más atrás en el 99, fue lo del Rd - Cafta, ese tratado que fortalece la Ley de Propiedad Intelectual, que señala reformas y que también hace reformas en el Código Procesal Penal y en el Código Penal, que de allí viene entonces la importancia que el Ministerio Público tenía que darle a este tipo de delitos y se conforma una unidad que ha tenido bastantes bajas le voy a decir porque era una unidad muy poco atendida, con un fiscal, con el mínimo personal verdad, y el mínimo de recursos para la magnitud del problema, porque el problema de protección intelectual en el país es enorme.

¿Enorme por qué? Pues no es porque nosotros tenemos grandes inventores y hacemos inventos y nada de eso, la protección básicamente se centra en la protección de marcas, en la protección de producto más extranjero que nacional, en las competencias del mercado, entonces desde esa fecha la fiscalía empezó a trabajar la unidad y se creó como fiscalía hasta el año pasado, hasta septiembre del año pasado. Creo que fue el año pasado, dos mil dieciséis, si ya mediante un convenio que se hizo con la Embajada Americana y el Ministerio Público para hacer avances sustanciosos en el tema de propiedad intelectual.

Al ser una unidad era una debilidad porque dependía del presupuesto de otra, o sea de la dirección de fiscalía, entonces no había posibilidad de crecimiento y apoyo, al pasar a ser una fiscalía especial, entonces ya tiene un presupuesto, dentro del mismo presupuesto del Ministerio Público ya tiene reglones y ya hay una cantidad para hacer que crezca, a mi me acaban de mover de la fiscalía, pero éramos cuatro fiscales, aquí en Tegucigalpa, hay una fiscal que estaba encargada en Ocotepeque y dos fiscales que hay en San Pedro Sula, que antes no lo habían y es

una política de persecución que se desprende de las líneas que ya tiene contemplado el Ministerio Público en el plan estratégico.

El Plan Estratégico del Ministerio Público habla de varias líneas de persecución entre ellas la de los delitos que impactan. Este no es un delito que impacta directamente a la sociedad podríamos pensar nosotros, sino a la industria, pero es el consumidor que a veces es engañado y también hay un pleito de mercados por las distribuciones exclusivas, que también nosotros llegamos a conocer y bueno el Ministerio Público creo que ha dado grandes pasos y grandes esfuerzos para poder disminuir no sé qué tanto pero para poder dar una atención a este tipo de casos.

Y como lo ha hecho? a través de las coordinaciones con aduana, yo soy del criterio que aduanas es la base, si un producto infractor pasa por aduanas, difícilmente usted, lo va a poder sacar del comercio porque agarra muchas vías, entonces trabajamos muy de cerca con las aduanas, para las alertas de una posible violación de propiedad industrial en todo el país, en todas las dieciocho aduanas que existen, pero también con las demás oficinas, como la oficina de don Camilo, la Policía, como sectores económicos y últimamente nosotros estábamos trabajando en un tema que para mí es de los más importantes y es el tema del medicamento falsificado que no solamente es el uso de la marca sino que también hay un daño de salud a la población.

2. ¿Cuáles son los casos más comunes que se judicializan por temas de propiedad industrial?

R// He...bueno los casos que más se judicializan es por la violación de la marca, por la falsificación de la marca de fábrica no; Con respecto al uso, no tanto es la falsificación del producto porque lo que hacen es en cualquier producto poner la marca, ejemplo la marca Nike, la pueden poner en cualquier tipo de producto incluso un producto que no esté autorizado verdad, por la fábrica. Entonces es más el uso de las marcas que la falsificación, nosotros los llevamos por falsificación por uso, porque la falsificación requiere que sea una réplica idéntica y eso casi nunca se da, verdad, usan la marca, en replicas que más se dan es en ropa, digamos en los pantalones Levis. Entonces los pantalones Levis tienen ciertas características y hay mucho

falsificado de pantalón Levis, pero ya es la falsificación en sí, pero lo que más se da es el uso de la marca, el uso indebido de la marca.

3. ¿De acuerdo al registro que manejan qué porcentaje de los casos se terminan resolviendo en la etapa inicial, cuántas en la etapa intermedia y cuántos terminan en juicios orales y públicos?

R// Bueno, cuando yo llegué a la Fiscalía de Propiedad Intelectual que era una unidad, lo que menos se hacía era judicializar, porque el Fiscal hacía todo el trabajo y el titular del derecho lo que hacía era que una vez que se recibe la denuncia y se corroboran los datos, se establece realmente que una marca está registrada, que el titular tiene el derecho que está reclamando, se hacían los operativos, el titular de la marca venía y hacía una conciliación extra Ministerio Público y luego nos presentaba la desautorización, porque recordemos que es un delito a instancia de parte, entonces cuando yo llegué se establecieron reglas o sea una de las reglas es que en propiedad intelectual el titular de un derecho tiene tres vías en las que puede acudir, tiene la vía administrativa, la vía civil y la vía penal, si él quería conciliar pues que se fuera a la vía civil o la Administrativa, pero que no tocara la vía Penal, si quería ir a conciliar antes de ir a juicio.

Porque la vía Penal aunque no lo parezca es muy cara, porque lleva aparejados los peritajes de los productos, el movilizar todo el personal, el fiscal, los técnicos, los peritos, los policías, movilizarlos, ir hasta dos veces, al lugar donde se van a hacer los decomisos, donde se van a hacer las vigilancias, o sea, realmente un proceso penal para probar un delito tenemos que adquirir pruebas y se tiene que invertir en movilización de recursos y personal, entonces yo puse una regla aunque es un delito a instancia de parte, en el que el titular del derecho autoriza al Ministerio Público a instar la acción penal de tal manera que él quería conciliar tenía que hacerlo en el ámbito penal. Entonces hay más causas conciliadas pero en el ámbito penal, donde él ya no podía retirar la denuncia y decirle al Ministerio Público bueno ya me hiciste el trabajo, voy a cobrar, voy a hacer mi conciliación.

Y si se hace en el ámbito penal (la conciliación), y si hemos tenido sentencias, voy a buscarle las estadísticas, pero sí muchísimas sentencias, muchísimos casos digamos en el tema de uso, en el tema de derechos de autor sobre el hurto de señales de cable, violación de derechos de autor claro, por señales de cable no autorizadas, entonces en esos casos normalmente uno se va a

juicio. Pero el grave problema es que nuestros jueces no entienden mucho el delito, no hay capacitación para los jueces y a uno de Fiscal le toca estarle como ilustrando al juez y hay jueces que definitivamente no logran entender, es un delito complejo, no es nada fácil, propiedad intelectual no es nada fácil.

4. Nuestra investigación nos revela que es poco el número de casos judicializados en esta materia. ¿A qué cree que obedece esta situación?

R// Bueno lo que le venía diciendo que los Abogados desde el 2005, 2006 estaban acostumbrados a presentar sus acciones y retirar, después presentar el desistimiento, entonces hasta que el Ministerio Público tiene que poner reglas, si bien es cierto es a instancia de parte, él puede buscar cualquiera de las vías, esa es una de las cosas, si él busca la vía penal debe dejar terminar al Ministerio Público. Dos, algo importantísimo es que en tema de propiedad intelectual se depende de un peritaje especializado. Durante mi gestión en la fiscalía hicimos que los titulares de derecho capacitaran a los técnicos de medicina forense para que ellos pudieran emitir peritajes de algunas marcas, pero cuando se trata de uso de marcas no hay problema pero cuando se trata de falsificación el titular tiene que dar el original para comparar la réplica, cosa que los titulares no lo hacen.

Se tiene una gran debilidad en el tema de que los titulares quieren una protección en P. I. pero no quieren invertir en capacitación para los técnicos, que den un peritaje, sin un Peritaje usted no puede hacer nada. El peritaje es lo que le dice que existe realmente una falsificación en estos y estos aspectos y lo habilita a usted para el proceso penal y tiene que ser especialista. O ellos tienen un perito, pero ese perito está en Estados Unidos y no va a gastar un pasaje y me va a mandar al perito por 100 pares de zapato, tiene que ser un contenedor, entonces usted con aquellos casos que no son de la inmensidad se queda sin peritaje, por la falta de apoyo de los titulares de derecho, en algunos casos nosotros lo logramos y logramos que recapacitara.

En el tema de medicamentos más porque la mayoría de los laboratorios hondureños, ellos han capacitado a los de medicina forense para distinguir todo lo que es empaque, e hicimos un convenio, no fue un convenio realmente, fue una charla que yo tuve con el Colegio Químico

Farmacéutico y logramos que nos dieran una asistencia técnica para que ellos hicieran el dictamen, la pericia de la química del producto.

Pero en la mayoría de las marcas nosotros debemos contar con las características del producto original, que me capaciten al técnico o que me den un perito externo para poder hacer el peritaje. Si es un producto extranjero pues la dificultad es tener un representante en este país de esa marca y que quiera realmente instar la causa y presentar el delito. Entonces muchas causas se quedan solamente en el decomiso del producto y nada más, en sacar el producto del circuito comercial.

5. ¿ Qué se necesita para mejorar en la lucha por proteger el derecho de la propiedad industrial?.

R// Bueno muchísimo y sobre todo empezando por la legislación, creo que la legislación no esta clara en materia penal. Yo le voy a hablar en materia penal, no se si tengo aquí la ley pero no está clara, hace falta cambiar la legislación en el tipo penal en los artículos que van desde el 248 al 253, una porque creo que tienen que haber tipos mixtos en el sentido de que tipos que realmente si requieran la autorización del titular para poder proceder, pero debería de haber de todo lo que se trata de alimentos, medicamentos, insumos médicos, insumos cosméticos, todo lo que ponga en riesgo la salud, debería de ser de orden público y debería de haber un tipo específico que hablara sobre falsificación de productos de interés sanitario.

Porqué? Porque la salud recuerde que es tutelada por el Estado, la vida es tutelada por el estado, porque en mi experiencia no podemos depender de que el titular de la marca o el laboratorio quiera o no proceder contra alguien que le esta falsificando su producto, porque la mayoría de los laboratorios y los hondureños me voy a referir, no quieren porque les da miedo porque esas son mafias, porque o proceden y de allí retiran la denuncia y nosotros nos quedamos con aquel montón de medicamento falsificado, sin peritaje, que no podemos proceder contra la persona que lo estaba vendiendo y se sigue vendiendo. En este país se vende, creo que no sé si es entre el 70 o el 80 % que esta fuera de farmacia, es falsificado, entonces vemos que tiene que haber un cambio en la legislación.

El problema y yo se los decía a los que están encargados ahora de ARSA, que son los encargados del medicamento, que ellos yo creo que ya lo van a regular, porque van a cambiar la ley, que el problema que hay es que un laboratorio se escandaliza cuando le falsifican un producto, entonces que no lo vendan fuera de la farmacia, si usted tiene un negocio de venta de medicamentos, porque van a autorizar un negocio de venta de medicamentos en el mero Chiverito, y usted lo puede ir a ver, yo allí fui a hacer operativos y allí están cualquier cantidad de bodegas llenas de medicamentos, están autorizadas por Salud y se vende el producto, no todo el producto, allí hay cualquier cantidad de producto falsificado.

¿Qué deben de hacer? Quitarles la licencia sanitaria, clausurar ese producto, porque a veces nosotros vamos por un producto y lo vamos buscando y todo, lo encontramos, pero no revisamos aquella inmensidad y ellos a pesar de que han sido sancionados por el Ministerio Público, Salud no les ha podido, porque la norma, se tiene que cambiar también la norma de Salud respecto a eso no habla de la cancelación de las licencias, entonces esto es como ir concatenando una norma y otra norma para hacer la reforma.

He aquí creo que habla que el que falsifique, imiten o usen fraudulentamente cualquiera de las figuras o bienes jurídicos protegidos por la ley de propiedad industrial; Con conocimiento de que dichas figuras o bienes jurídicos son falsificados, los negocios de cualquier forma; y A sabiendas comercializan las mercaderías, artículos o productos amparados con las indicadas figuras o bienes jurídicos falsificados, imitados o usados fraudulentamente. Este tipo Penal no está claro (251), nosotros los usábamos todos el que falsifique, imite o use fraudulentamente cualquiera de las figuras, pero no tipificamos como delito al que importa la mercadería.

Porqué? Porque muy raramente usted va a encontrar que aquí falsifican. En el tema de zapatos es el uso de marca que todos esos talleres de zapatería le ponen Nike y Puma y todo, allí sí, pero la mayoría que entra en este país es de importación, entonces hay que, de importación debe de estar establecido allí. Porqué? Porque a sabiendas comercialice no, no, no. Los negocios de cualquier manera habla de negocios, habla de comercialización y habla de fabricar, pero no de importar, nosotros claro forzosamente poníamos aquí los casos y nos iba bien, porque poníamos los tres ítems.

Entrevistador: ¿Porque cualquiera que agarren en aduanas, que no haya vendido, que no haya hecho nada, solo importó, me puede decir bueno demuéstreme a quien le vendí yo?

Abogada Grissel: Porque cualquier abogado que, si es bueno, me puede decir, bueno pues sí, ella no sabía que era falsificado y ella porque tiene que saber es experta, no verdad, un buen abogado nos hubiera podido votar los casos, verdad, pues yo lo hubiera hecho.

Entrevistador: ¿Oh como le decía demuéstreme que yo le he vendido a alguien, yo solo importé y a ver si el tipo penal dice si importó?

Abogada Grissel: Claro, pero el tiene que saber también que está importando falsificaciones, entonces la importación es difícil. Además el artículo se queda corto, porque el artículo tampoco nos remite o sea, la norma procesal penal también tiene que cambiarse porque nos remite a necesariamente un peritaje y usted, le voy a poner un ejemplo, nosotros hicimos un operativo del tema de Cds pirateados, se hizo en el mercado, se desmanteló en el mercado de San Pedro Sula, y de aquí, fábricas, fábricas, las torres enormes de quemadoras, no le puedo decir que cantidades se sacaron, bueno torres de quemadoras solo en un puesto habían 80 porque ellos distribuyen los Cds quemados a nivel nacional.

En los casos que llevamos aquí en proceso, que fueron del mercado la Isla y todo, detuvimos infraganti y procesamos, el titular de industria como tenia detenidos me autorizó presentar esos requerimientos, en San Pedro Sula, que fue un desmantelamiento increíble no autorizó; Porque que quería la Industria que yo le contabilizara aquellos miles y miles de Cds, cuales eran de la Wagner, cuales eran de música, eso es imposible.

¡Ajá y un peritaje de esos le lleva a un perito de medicina forense más de 8 meses! Si yo decomisó un millón de Cds, si decomiso, 5,000, 20,000 porque tienen que sacar una muestra de acuerdo a la cantidad? Entonces yo le mandé una consulta a mi jefe y le dije Mire: Esto es un hecho notorio, una falsificación de Cds es un hecho notorio, usted encuentra las quemadoras, mira como vienen embalados, encuentras CD en blanco, encuentra CD quemados. ¿No es un hecho Notorio que están quemando Cds? Para que pues necesita una prueba de que ese Cd realmente es de ese millón de CDs quemados que usted encontró, que ellos no hacen un estudio,

necesita un peritaje? Eso debe ser cambiado, porque eso impide realmente dar una verdadera sanción. Otra cosa que ya se me olvidaba, y que la norma tiene una sola pena. No importa cuántas veces yo la procese a usted, una suave pena de 3 a 6 años, imagínese esa pena por medicamentos.

Entrevistador: ¿Falsifico millones y?

Abogada Grissel: Ajá y una multa de 50,000 a 100,000 lempiras. Entonces debe ser estipulada, o yo le pongo 3 a 6 años a usted que solo lo agarré comercializando, vendiendo 50 zapatos con la marca Nike, pero ella está fabricando y que los vende a todo el país, también de 3 a 6 años. Entonces tiene que haber una pena para el que me comercializa aquellas cantidades menores o ninguna pena a menos que el colabore, tiene que ser de meses realmente porque la fiscalía tiene y de hecho así lo hicimos el hecho ha de ver hacia quien nos íbamos, vamos a estar imagínese sacando del mercado de esa pobre gente que compra esa mercadería, y se las vamos a ir a quitar, si cuando hay que pararlas es en aduanas, pero cuál es el problema de aduanas en este momento que hay unión aduanera, casi nada pasa por canal rojo todo pasa por verde, entonces todas las falsificaciones pasan.

Si tiene suerte allá cuando se les ocurre ponen el rojo y tienen suerte y les cae alguna falsificación, el país está lleno de eso, de falsificaciones, porque aduanas tiene esa dificultad por la unión aduanera y por la agilización que el gobierno dijo que se tenía que hacer y yo creo, para mí el punto de aquiles es aduanas, si usted para todo en aduanas, y aquí hay otro problema que el contrabando, ya que en aduana solo les interesa que paguen el impuesto y les ponen la multa, les entregan la mercadería y no saben si es falsificada, este es un problema. Las ventas por internet, otro grave problema, para que allí se venden cualquier cosa falsificada, entonces, bueno es una cantidad de cosas que hay que terminar de hacer.

6. ¿Cree que el país cuenta con las herramientas necesarias para luchar contra los que violentan la propiedad industrial?

R// En este momento si pero hay que mejorar, porque hay un registro, el Instituto de la Propiedad Industrial, hay una Fiscalía, hay una Policía, tenemos una norma, y la noma en esta

medida ha ayudado un poco y el acompañamiento de los Titulares, como este es un delito a instancia de partes, si no hay acompañamiento de titulares, muy poco se puede hacer.

7. Siempre me he preguntado, ¿cuál fue la intención del Legislador en imponer esta medida de que tiene que ser a instancia de parte, porque como usted dice, uno pasa por la calle y ve cualquier cantidad de cosas pirateadas o falsificadas y uno decía, cuando no conocía esto ha y la Fiscalía que hace si hasta vienen a comparar acá?

R// Si todo el mundo compra, yo así les digo cuando les doy cursos, todos nosotros desde que abrimos los ojos, desde que venimos a este mundo estamos rodeados de propiedad intelectual, todo tiene una marca, todo producto tienen una creación de algo y esta aquí imagínese cuantas cosas que hay. La propiedad Intelectual es importantísimo, pero como recuerde que es una propiedad, son bienes, son derechos, es un derecho que tienen los inventores, los creadores, que deben de protegerse y es a ellos que les interesa proteger su propia propiedad; Entonces a usted le interesa cercar su casa para que ningún se le acerque, verdad, igual ellos.

Pero creo que en temas como, yo le decía son de interés mayor, porque cualquiera se puede poner un par de tenis y no les importa si tienen tecnología o no. Yo en esta materia me he dado cuenta que es mejor comprar algo de marca por toda la tecnología que uno tiene, alrededor de eso, porque un pantalón es tan caro, porque la tela hace que a su piel no le de alergia, o que se le adapte mejor a uno de mujer a las curvas o el maquillaje, que la piel es tan delicada, o las cremas, la piel es delicada, entonces uno hasta que trabaja en este ámbito se da cuenta a veces de los riesgos que ha asumido, porque para el usuario es una ventaja comprar barato. O sea yo puedo saber que esta (Grapadora), esto yo me lo puedo ir a comprar cincuenta lempiras y en Larach me cuesta doscientos, pero para mí, cincuenta lempiras es una ventaja.

Entonces para el ciudadano es una ventaja porque nosotros, el consumismo ha hecho que ellos quieran marcas, tanto los cipotes y todo, ellos con tal de andar el nombrecito allí, no les importa lo que sea. A las grandes transnacionales no es una pérdida para ellos, que alguien en el mercado no, por eso a ellos no les interesa. Yo le voy a decir, las grandes empresas ahora maquilan en la India, en China, en Taiwán, Corea y antes, ahora uno muy poco puede distinguir un producto original con una réplica, muy poco.

Usted, el uso de marca bueno lo pueden poner en cualquier lado, pero un pantalón, digamos las carteras son más difíciles uno aprende. Esta cartera es original, es una cartera de una marca barata, o sea yo uso una marca que la puedo usar una Nicolle Lee. Hay marcas que aquí no vienen como la Channel, la Louis Vouton no viene a Latinoamérica, no es una marca que se pueda vender aquí porque son marcas de lujo, están son marcas comunes, entonces uno aprende a distinguir la buena calidad del producto, porque si usted paga por la buena calidad.

¿A dónde yo me iba a hacer los operativos? A un mall porque hay un nivel adquisitivo mayor, ya si a usted le van a vender una cartera por dos mil lempiras digamos, que sea Kenneth Cole, que es una marca accesible también, dos mil quinientos me cuesta una Kenneth Cole, puesta aquí ya que son artículos fuera de temporada porque a estos países no traen de temporada. Usted está pagando el buen material de los productos que vienen de la fábrica, pero si a usted en esa tienda le están vendiendo una Kenneth Cole imitada y que ni lleva una semana cuando ya se le ha desbaratando de todos lados, entonces están estafando también al consumidor. Entonces allí debemos nosotros de aportar, no en los mercados, sino a las grandes tiendas, que nosotros allí hemos hecho grandes operativos, porque el del mercado tiene todo el producto que viene por aduanas y eso lo traen los grandes empresarios y los colocan en el mercado.

#### 8. Abogada y tenemos jurisprudencia en materia de propiedad Industrial..?

R// He, le voy a decir que como muy poco va a juicio, entonces lo único que yo le puedo decir es que se han hecho juicios, pero que la Corte Suprema tenga una jurisprudencia como esta digamos la Corte del Tribunal de Perú, del Tribunal andino, no no hay..!

En el país lo que deben de mantener es, a los expertos, creo que en la Fiscalía no duran los fiscales en esa unidad, es una debilidad grandísima.

No veo necesario de la creación de un Tribunal de Propiedad Intelectual por la poca afluencia de casos a menos que cambiemos la norma, pero lo que si creo que tienen que tener capacidad y que la gente que trabaja en el tema debe de ser capacitada porque no es un tema fácil, capacitar en este tema es caro porque viene toda la gente de la OMPI, a usted cualquiera no lo capacita, mis cursos y todo lo que yo he sacado es directamente de la OMPI, porque ellos son los

que establecen los lineamientos; Nosotros acabamos de capacitar ahorita un grupo de fiscales y los quitaron todos, que me ha costado increíblemente y ponen a compañeros que ellos mismos dicen que no saben nada, y esta materia es difícil, si la gente piensa que solo es Código Penal y la Ley de Propiedad Industrial, está equivocada, porque a mí me toco agacharme a estudiar casos por ejemplo de secreto industrial, llegan casos en materia de tecnología, derecho de autor.

El tema de las medidas en frontera es bastante importante, ninguno de mis antecesores había solicitado medidas en aduana y yo empecé a trabajar de cerca con aduanas, ya que aduanas es toral.

#### PERFIL DE LA ENTREVISTADA

NOMBRE: IRMA GRISSEL AMAYA BANEGAS

TITULO: ABOGADA

CARGO: FISCAL DE DELITOS COMUNES Y EX FISCAL DE LA FEPROSI

#### 6.2. PREGUNTAS Y REPUESTAS AL DIRECTOR DE DIGEPIH

1.- ¿Cuál es el papel de la institución que usted dirige en la defensa de la propiedad industrial?

R// Primero es que el IP a través de la dirección maneja 20 convenios internacionales y en materia de propiedad industrial tenemos tres decretos que son el 12-99 E, el 16-2006 que es la ley de aplicación del tratado rd-cafta y el otro es el de la denominaciones de origen, que es el último decreto que reformó la ley en cuanto a lo que es las denominaciones e indicaciones geográficas; Que pasa, nosotros solo estamos en si en la parte administrativa, es de velar para que se registren y al registrarse darle la seguridad jurídica al registro de las marcas.

En cuanto a que roles tiene la Digepih, el primero es darle el derecho exclusivo a la marca; Que es el derecho exclusivo? Que un titular tiene para usarla, para no permitir que otro o un

tercero la use, para digamos nombrar distribuidores, o para también digamos para venderla o licenciarla, en este sentido es lo que nosotros estamos dando primariamente, pero después viene – INTERRUPCION- acuérdesse que la protección es de varias formas, la ley nos da la facilidad después del ADPIC, como primero los tratados internacionales, el Adpic es digamos el tratado que reúne todos o un montón de tratados como el tratado de París que es el de propiedad industrial, el de derecho de autor y otros tratados ROMA, pero el que compete a propiedad industrial es el de París, el RD-CAFTA nos viene a decir como son las vías que podemos nosotros proteger una o un derecho exclusivo.

Por vía administrativa cuando damos una aviso, este se publica tres veces en la gaceta y se da un tiempo después de la última de treinta días para que pueda un tercero oponerse, que significa? Que si se nos dejara pasar alguna que tal vez para un examinador, por ejemplo ahorita entra la solicitud, va a un examinador y este confiere estos avisos de publicar en la gaceta cualquier persona que se considere perjudicada puede oponerse, entonces aquí hay algo así como un tribunal administrativo que es el que va a llevar la oposición verdad, donde va la otra parte los dos interesados van a poder contestar, poner pruebas, conclusiones y llegar a una resolución.

Si llegara a una resolución desfavorable para uno de ellos, tiene la otra acción de reposición, es otra acción dentro de la misma oficina, si llegara también a ser desfavorable para una de las partes tiene la de apelación que ya no es aquí en la oficina sino que es ante la superintendencia y después a los tribunales.

Esa es la parte en cuanto a oposición, si hubiera sido que se registra una marca en lesión de un derecho de un tercero, hay la posibilidad de nulidad en este sentido alguien puede pedirla pero tiene que ser dentro de los cinco años desde que se dio el registro, si pasados los cinco años, entonces ya no se puede anular porque prescribe la acción.

Y la otra es la cancelación lo que le dije, hay una prohibición que es cuando alguien se siente dañado y que mira que en el comercio hay un producto en alguna tienda o algo entonces puede pedir una acción de prohibición donde nosotros avalamos de si es cierto que tiene la marca registrada nosotros hacemos la resolución donde estamos prohibiendo a la otra parte que esta generando ese delito, de que cese, el puede hacer varias cosas con esa resolución, primero

nosotros podemos multarlo si el pide multa de 10 a 200 salarios, es el artículo 173 que la oficina administrativamente, la otra parte seria la que a través de esa resolución se vaya a la fiscalía, pero esa es ya vía penal para que le hagan los decomisos de los productos que están violentando.

Y la otra seria daños y perjuicios que es la parte civil, él puede independientemente buscar las tres vías simultáneamente no esperar a que se resuelva una, han habido casos donde ponen aquí la denuncia de prohibición, a la fiscalía la de decomiso y también los daños y perjuicios que es la parte de lo civil, entonces en este sentido la oficina como tiene instituciones que son las que van a aplicar que es la fiscalía de la propiedad industrial que ellos son los que hacen los decomisos a razón de una denuncia, el caso de nosotros la prohibiciones la hacemos en resolución y podemos multar a la parte, nosotros se ha organizado una comisión inter institucional llamada CICOMPY que reúne a la fiscalía, policía, digepih, ministerio de desarrollo, el cohep, para en caso de señales de televisión esta conatel se hacen las acciones correspondientes para el decomiso cuando hay alguna denuncia sobre algo que está entrando al país.

Ahora bien usted me dice, si es bien difícil en cuanto alguien me puede decir, si pero hay piratería, bueno en todo el mundo es un tópico decir que hasta en Usa hay piratería, este lo que pasa es que las instituciones que hemos formado tal vez no son las suficientes como para abastecer todo el territorio nacional, lo importante en este caso para no caer en la 301 de usa que es la lista negra, estos países miran cuales son las acciones que están haciendo y el ministerio público ha hecho bastantes decomisos, nosotros hemos sancionado bastante en la parte administrativa.

Solo en cable el año pasado más de tres millones en cuanto a alguna cableras y hemos sancionado como 31 cableras de las que se controla que las señales no han sido autorizadas, en cuanto a producto el único que puede decomisar es la fiscalía y ha hecho bastantes decomisos como las marcas nike, levis, puma en ese sentido, pero cuál es la acción nuestra, bueno en vía administrativa que es lo que corresponde, es velar porque dicha marca tenga la debida protección y en este caso nosotros no somos supervisor del mercado nacional sino que tienen que ser los titulares los que pongan la denuncia, de oficio podemos anular, pero en cuanto a la denuncia el

mercado es grande desconocemos donde puede haber piratería más que todo a través de una denuncia o prohibición, nosotros somos la coordinadora de la CICOMPY.

La ley habla de cuáles son los procesos que puede cualquier persona administrativamente poder recurrir para hacer valer su derecho, ya le dije de oposición, nulidad, cancelación y prohibición.

2.-¿Qué estadísticas manejan en relación a denuncias de violación al derecho de la propiedad industrial?

R// Casi aquí no hay mucha denuncia en la parte administrativa, más que todo es en la parte de fiscalía, lo que el acuerdo de la CICOMPY es que cuando hay una denuncia, en la fiscalía ante una violación de algún producto o servicio, la fiscalía primero nos giran una comunicación para que le demos el detalle de quien es el titular de la marca, o sea para que le demos certificaciones para que ellos puedan ir el día de mañana o seguros de que no están cometiendo un error y así proceder ante los tribunales entonces en este sentido hay una mancuerna con la CICOMPY que ellos antes de cualquier acción nos solicitan información que indique a nombre de quien está registrada.

Ahora bien hay marcas que son no notorias sino que son renombradas o famosas, que si hay una piratería sobre eso, no necesitan ellos ni siquiera pedirnos una certificación o algo porque ya esas están defendidas digamos para la coca cola que hubiere una falsificación de coca cola, ellos actuarían inmediatamente porque es una marca renombrada. Prohibiciones son escasas, parte de denuncias en vía administrativa casi no hay, porque la acción más rápida que quiere la gente es vía penal.

3.-¿Cuenta Honduras con las herramientas jurídicas para combatir penalmente los ilícitos contra la propiedad industrial?

R// Considero que como hemos ido a varios tratados, para aclararle en el 1994 entramos al Adpic, que es el tratado que él es marco de propiedad intelectual, es el anexo 1C de la OMC, los parámetros que nos pusieron son muy altos, tuvimos que cambiar las leyes, tuvimos que reformar

los códigos penal y todo ello, pero fuimos a otra negociación en el 2005 se aprobó el RD-CAFTA que es un plus ADPIC, que significa, más arriba que el ADPIC que es estándar para todos los países, el RD-CAFTA iba más allá del estándar de los países.

Porque? porque los Estados Unidos nos puso más demanda de que reformáramos ciertas leyes, entonces consideramos que en si como leyes Honduras tiene las leyes suficientes tanto administrativas, civiles con el nuevo código, como también penales porque nuestras sanciones son de tres a seis años, o sea no como antes teníamos dos a tres años, ellos podían salir con una fianza, sin embargo ahora ya no, por ejemplo una persona que está en Comayagua lo que pasa es que él tiene casa por cárcel porque él es mayor de edad es el representante de una cablera que estaba violentando derechos de propiedad intelectual, entonces en este sentido nuestra ley que hemos ido a varios tratados, hemos firmado con todo Centro América y Estados Unidos, hemos firmado con Unión Europea, estamos firmando con Corea, Chile, México, considero que en si en este momento nuestras leyes están equiparadas con cualquier lugar del mundo.

Exceptuando con lo que ya nos quieren poner las nuevas negociaciones con Estados Unidos y México que al parecer ahorita Donald Trump puso estándares mucho más altos entonces tarde o temprano nos cae a nosotros, pero en este momento si tenemos leyes, más bien tuvimos problemas con el Españoles, para decirle algo, estuvimos en la comisión para la reforma del Código Penal y los Españoles venían suaves, más bien nos querían quitar las penas nuestras y a poner que los infractores estuvieran barriendo una semana en el Distrito, cosa que no eran las acordadas en el RD-CAFTA entonces tuvimos que contra oponer porque ellos decían que en Europa no es una sanción penal, sin embargo los estándar que nos piden Estados Unidos, no de Europa son más altos, para ellos no es un delito tan grave, para nosotros un delito de piratería o de falsificación si es grave y se va a la cárcel y allá en España los ponen a barrer las calles.

4.- ¿Qué se necesita mejorar para garantizar el derecho de la propiedad industrial en Honduras?

R// Mas que todo es que los tratados nos indican como deben ser los procesos que nosotros tenemos que seguir; Fortalecer instituciones como la fiscalía es importante, fortalecer aduanas, los jueces, hemos tenido sentencia de los jueces que nos dejan pasmados, para ejemplo hubo una

de dos marcas idénticas para los mismos productos de gelatina para el pelo, un juez haya declarado que podían coexistir porque los olores eran diferentes y que unos los traían de Estados Unidos y los otros no, eso nos es propiedad industrial, no comparó las marcas sino que los olores, entonces en ese sentido nos hizo ver que los jueces hay veces que andan por otro lado.

Otro caso de un juez que estando en pleito dos marcas y nos ordenó al IP que registrara una marca sin cumplir con el proceso de publicación, y le mandamos a decir con todo respeto, Juez usted dice vamos a extenderle un aviso que era lo correspondiente, y nos mandó a decir, le ordeno que registren y que anulen el otro registro, le mandamos a decir que el proceso que dicta nuestra ley es el indicado, y nos mandó otra nota diciéndonos que si nosotros desacatábamos dentro de 24 horas, entonces como protesta hicimos lo que el juez ordenaba e hicimos algo que le molestó al juez en el sentido que en la resolución pusimos que se estaba registrando la marca por orden del juez sin haberse efectuado el debido proceso de registro, el abogado que llevaba el caso estaba enojado porque en el certificado le pusimos esa indicación, de hecho hay un proceso de nulidad contra ese registro, ya que lo que hizo ese juez fue algo aberrante.

Una de las partes para explicarle que está haciendo la DIGEPIH, tenemos una academia que se llama ACAPIH, solo el año pasado fueron 3,600 personas que fueron capacitadas entre jueces, fiscales, policía, abogados, para capacitarlos sobre los últimos avances de la ley, cuales son los delitos, para que ellos vayan aplicando la ley y así cada año vamos capacitando, ahorita ya llevamos más de dos mil personas que han sido capacitadas pero también capacitamos al empresario, a los emprendedores, pero nuestro enfoque es para fiscales para que puedan aplicar la ley.

Para contestar la primera pregunta, sobre que está haciendo la DIGEPIH, para que nadie pueda decir que desconoce la ley estamos haciendo talleres grandes con dueños de marcas que son las que más piratean, Levis ha venido gente técnica, puma, Nike, donde les señalan a los fiscales y jueces cuales son la diferencias entre una zapato pirata y otro y cuáles son las indicaciones de un Levis adonde después de un determinado tiempo ellos cambian determinado punto o detalle que hace diferenciar el original de una falsificación, antes el Levis tenía una lengüeta chiquita roja y una estrella, esa era una señal que era el original entonces el pirata no se habían dado cuenta, y así van poniendo en algunas partes de los pantalones a donde cambian, y

nos lo van diciendo a los fiscales y policías para cuando vayan a decomisar sepan cual es un material falsificado y cuando no.

El Puma también tiene su seña, Adidas, tiene la suya, entonces son cosas que entrenamos para hacer valer y proteger la marca, entonces en ese sentido para mejorar se necesita particularmente en El Ministerio Público, antes solo teníamos una fiscal para todo el país, ahora al menos tenemos cinco y tenemos allá en la Costa Norte que son las áreas más grandes, pero necesitamos poner una en Choluteca porque también entra por allí bastante; Y las Aduanas, porque el ADPIC nos dice cómo tratar material sospechoso de falsificación o piratería, hay dos grandes diferencias, falsificación es para modelos de utilidad, como una bicicleta, eso es falsificación, si a usted le falsifican el Oscar de la Renta en una camisa eso es falsificación, y Piratería solo es para derechos de autor, como libros, películas, música, y los periodistas confunden esos términos al decir por ejemplo, gran piratería de ropa, no eso es falsificación.

Hemos tratado de que tanto aduana sepa como recurrir cuando tiene una sospecha, que según el ADPIC tiene 10 días y le tiene que notificar a la fiscalía para que tome cartas en el asunto cuando hay un furgón ellos pueden tomar un ejemplo o muestra para poderse mandar a los titulares para que ellos comprueben si es o no falsificación; En cuanto a esto estamos trabajando con Aduana para un manual de cómo pueden ellos accionar ya que el ADPIC es bien general, pero hay procesos para que cada Director de la Aduana que está lejos como puede actuar, entonces en ese sentido se está dando capacitación a los de Aduanas y a los Agentes Aduaneros, para que se den cuenta que si ellos saben que el producto sobre el cual están tramitando su introducción al país y este es falsificado que ellos también pueden caer en responsabilidad, ya que ellos son el canal para el ingreso al país de ese producto falsificado.

5.- ¿Comparativamente con los países de la región cómo está Honduras en esta materia?

R// Lastimosamente hace como tres semanas, no sé porque se quitaron a las fiscales a la titular y a la segunda, y creo que fue el motivo político o no sé qué motivo porque estaban viniendo hacer su labor, reconocido porque nosotros hicimos reciente el año 2016, aparte del RD-CAFTA firmamos un convenio con USA sobre ciertas cosas, primero ellos sabían que nosotros

estábamos haciendo el manual de aduanas entonces nos estaban urgiendo que los termináramos, lo terminamos lo único que no lo han aplicado, entonces ya les toca a ellos aplicar esa norma.

Hicimos el manual y trabajamos con ARSA, la otra parte era con los fiscales porque solo en ese momento el 2016 y 2017 solo habían 3 fiscales y Estados Unidos quería que por lo menos hubieran 5, ya lo hay se fueron dos pero pusieron dos, con eso más otras cosas que nos pidieron de indicación geográfica pero ya es un lío entre Unión Europea y USA con Parmesano pero eso no es nuestro problema, lo que pasa que USA es un país de inmigrantes y ellos tienen mucho inmigrante Europeo y ellos desde que se fueron a principios del siglo antepasado y pasado entraron con los productos que ellos comían en Europa entonces se hicieron productos de Usa, tales como Parmesano, todos los quesos Evans, Gouda, Elemental aun así Champagne, pero si cambio porque Sally usaba antes Champagne ahora Espectros, entonces en ese sentido están en una pelea que no queremos que nos metan a nosotros porque entonces salimos mal parados.

Entonces hicimos ese convenio fue el único país que hizo ese convenio que incluso antes de salir Obama fue una de las cosas que alabó en su informe de que Honduras era una de los países que en materia de propiedad estaba teniendo avances significativos. Segundo, solo una vez nosotros estuvimos mencionados en la 301 que es la lista negra de los países que tienen relación comercial con USA y que violan el derecho de propiedad intelectual, fue el año 1997, fue una carrera desde el año 1992 hasta el 1997, pero se iba a ejecutar en el 1997 una sanción de 5 millones de dólares sobre los rubros del melón y el camarón, eso iba a venir a perjudicar porque estos productores entrarían a un desnivel en relación al de otros países entonces iban a ir con costos más altos y podían venir a quebrar estas empresas.

Entonces lo que pasó es que vino el Mitch y no se aplicó nunca la sanción y a partir de allí Honduras nunca se ha mencionado siquiera en la lista 301 que es la lista negra, sin embargo todos estos años ha estado metida Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica con los Software y Republica Dominicana, pero adonde está la observancia, cuales son las acciones, cuando le digo que un país no va a tener piratería no es que estamos simulando, tenemos que contrarrestar, pero cuando vamos a comparación de las acciones que hace un país para querer contrarrestar la piratería ha sido más titánica de Honduras más que los otros países y eso el departamento económico de USA lo mira.

Usted me puede decir, si pero allá en la calle hay falsificaciones, pero las acciones que ha hecho Honduras de establecer un Ministerio Público con una fiscalía de Propiedad Intelectual no la tienen en otro país, el de Aduana que hasta hace poco se acuerdan que los importadores se estaban quejando que se tardaban los procesos, era porque cada furgón se revisaba entonces eran un proceso largo, nos ha venido a complicar la cosa porque ahora con la agilización no se están revisando como antes, uno si diez no, porque los empresarios se opusieron porque los procesos eran muy tardados, sin embargo le dijimos a Aduana que trataran de no cometer error de no revisarlos, sobre todo el que tuvieran sospechas, y aduana sabe que cuando vienen algunos manifiestos de algunas tiendas que ellos han detectado que sean las que hay que revisar, entonces ellos les ponen mucho ojo a quienes han detectado que traen falsificaciones.

6.- Nuestra investigación nos revela que es poco el número de casos judicializados en esta materia. ¿A qué cree que obedece esta situación?

R// Como solo estamos en Propiedad Industrial y hablamos de llevar a juicios, porque muchos se quedan solo en el decomiso y en este caso lamentablemente a veces la fiscalía en los requerimientos lo que hace es conciliar, cosa que hay veces que no estamos de acuerdo porque hay veces que se devuelven productos que no se deben devolver, la ley habla que un producto falsificado no se puede devolver.

Puede conciliar para que no lo manden a la cárcel porque esa figura no la teníamos nosotros antes pero nos sorprendió cuando en la fiscalía había conciliación, que le pagaban al otro en concepto de daños y perjuicios pero que no podían devolverle el producto porque se trataba de una falsificación. El ADPIC y la ley habla que cuando son productos como vestimentas o algo parecido, se le quita la etiqueta y se dona a orfanatos e instituciones similares, cuando es comestible allí si en su mayoría se pretende que sea desechado, pero medicina, la única salvedad, pero si son CD esos hay que destruirlos y no donarlos porque si no el estado se convertiría en el pirata más grande, como un juez que devolvió 60 mil piratas de música y tuvimos que llamar a la Corte. Si la ley penal permite conciliación no debe permitirse devolver los productos falsificados.

No se debe confundir con distribuidor exclusivo con propiedad industrial, una cosa es cuando alguien tiene el derecho exclusivo de traer o importar un producto y viene un tercero y

compra en Miami tres mil desodorantes suave y aquí hay remarco que esta el distribuidor de suave entonces ponía la denuncia en la fiscalía y esta actuaba contra él, por lo que la fiscalía avisaba porque no se trataba de un caso de propiedad industrial, porque el único delito es cuando son falsificados no originales porque el artículo 98 habla de la excepción que ni el titular puede perseguir cuando ya hubo la primera venta, entonces en materia de propiedad industrial no se puede perseguir cuando es algo original porque no es delito.

La ley no lo prohíbe entonces tiene que aplicar la ley de representantes y distribuidores, y que dice estas ley, que tiene que irse a los tribunales de lo civil a reclamar daños y perjuicios, y la fiscalía estaba presentando requerimientos mal utilizando el artículo 161 que dice que los licenciatarios o los licenciantes, pero habla sobre productos falsificados no originales entonces la fiscalía estaba enviando a la cárcel a los supuestos infractores, por eso hubo una de las caídas de la fiscal porque metieron a mucha gente con producto original y les habíamos dicho que no tocaran lo penal cuando era algo meramente civil.

El problema es el desinterés más de los particulares, ya que la fiscalía necesita el acompañamiento del titular y no por falta de conocimiento ya que los bufetes que registran las marcas en Honduras que tienen pleno conocimiento de todo cuanto ocurre con las marcas de sus representados pero estos al poner en conocimiento a los titulares de las violaciones que se dan en su marca, pero no les dan instrucciones a sus abogados para que acompañen a la fiscalía, por lo tanto solo se queda en decomisos. Antes las actuaciones eran de oficio, pero con la reforma se dejó que tenía que ser a instancia de parte.

Nosotros actuamos contra Cableras, esto es de Derechos de Autor, la última multa fue de más de un millón a una Cablera grande, pero que pasa cuando sale de aquí, nos confirmaron en Apelación se va a lo Contencioso Administrativo pero en los Juzgados le dan vuelta y sabe quién es el que paga los patos, nosotros el IP y demostrando con hechos; El otro día hubo un caso de uso indebido de derecho de autor de una entidad Sampedrana sin embargo en una reunión la juez hablo delante de todos nosotros y le dijimos esto es así y así, allá en casación le dieron vuelta y me manda a decir auditoria que paguemos y le contesto que nosotros actuamos conforme a la ley, se aplicó lo que se tenía que aplicar, allá el juez que le dio la razón a él, pero como es político el

de San Pedro Sula le dieron vuelta a la Sentencia, por lo que son los jueces quienes están aplicando mal la ley.

#### PERFIL DEL ENTREVISTADO

NOMBRE: CAMILO ZAGLUL BENDECK PEREZ

TITULO: ABOGADO

CARGO: DIRECTOR GENERAL DE LA DIGEPIH

#### ANEXO 2. INFORME DE LA FISCALIA DE PI GESTION, IRMA GRISSEL AMAYA

##### 1) CASOS SEÑALES DE TELEVISION POR CABLE

Se conocieron 15 casos de los cuales 2 están en juicio, 2 con recurso de apelación y se llevaron a cabo 11 conciliaciones con los titulares de derechos y los infractores.

Se estableció una mesa de Trabajo con autoridades de CONATEL y de la oficina de Derechos de Autor para homologar los procedimientos en las inspecciones a las empresas de Televisión por cable.

Se revisaron y corrigieron los procedimientos de atención de denuncias contra las empresas de Televisión por cable, integrando equipos de trabajo de investigadores, técnicos informáticos y fiscales los cuales se capacitó con el apoyo de los titulares de derecho lo que ha dado como resultado la obtención de pruebas de la infracción del derecho del titular que sustentan casos más sólidos con los cuales se han presentado Requerimientos y obtenido sentencias condenatorias.

Se tuvieron reuniones con la Asociación de Empresas de Televisión por Cable, establecido el compromiso que sus asociados se regularicen conforme a la ley.

Las acciones de la FEPROSI han permitido que las empresas de televisión por cable respeten en gran medida los derechos de los titulares y formalicen contratos, con estos disminuyendo así la piratería de señales en el país.

## 2) CASOS DE MEDICAMENTOS FALSIFICADOS:

Para la FEPROSI, estos son casos de sumo interés, en los cuales se han realizado varias acciones entre ellas:

1. Capacitar al personal fiscal, a los técnicos y Peritos del Laboratorios de Criminalística de la Dirección de Medicina Forense, a los Investigadores de las diferentes agencias entre ellas UTIC, ATIC, DPI, en conjunto con los titulares de la marcas de medicamentos y sus laboratorios; En estas capacitación se han dado las características del medicamentos original y como identificarlo en el mercado, asimismo que características se deben tomar en cuenta con respecto a un medicamentos falsificado.
2. Se capacitó a todos los jefes de las Fiscalías Regionales del MP sobre el tema de medicamentos falsificados a fin de establecer una estrategia de trabajo para realizar operativos y sacar del mercado a estos productos e identificar lugares donde estén operando laboratorios clandestinos.
3. Se logró cooperación del Laboratorio Químico Farmacéutico de Honduras para que a partir del presente año, este realice los peritajes de los principios activos en medicamentos presuntamente falsificados. Llevando a cabo del 2018 un total de 6 peritajes.
4. Se han identificado miembros de red de falsificadores de medicamentos que aún se están trabajando.
5. Se ha conformado la mesa técnica con la Agencia de Regulación Sanitaria, Aduanas, Fiscalía, Dirección de Propiedad Intelectual la cual tiene como objetivo establecer las políticas y estrategias que llevaran a cabo cada una de estas instituciones en los casos de productos de interés sanitarios (medicamentos, alimentos, cosméticos).
6. Se han realizado 6 Investigaciones por medicamento falsificado, lo que nos llevó a dismantelar 3 Laboratorios.
7. Casos judicializados son 7 y 3 sentencias condenatorias más 1 conciliación entre partes y 3 casos que aún están en proceso penal.

### 3) LA FEPROSI EN CASOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL POR LA PROTECCIÓN DE MARCAS HA OBTENIDO LOGROS SIGUIENTES:

1. La solicitud de Medidas en Frontera, para la vigilancia de la entrada por las fronteras del país de 45 productos presuntamente falsificados, las cuales han sido otorgadas y evitado el ingreso de mercancías falsificadas a los circuitos comerciales del país por valor de más de 10 millones de lempiras.
2. Constantes operativos en el mercado nacional para decomisar mercancías infractoras del derecho de titulares de marcas y es importante indicar que en marzo del 2017 se llevó a cabo un operativo a nivel nacional llamado Garfio que se ejecutó en 16 departamentos del país incautando mercancías por valor de más de 5 millones de lempiras.
3. Casos que han sido judicializados y obtenido sentencias condenatorias y en otras conciliaciones a las cuales han llegado con los titulares de las marcas.
4. Desarticulación de redes, enjuiciamiento y sentencias en casos de uso de marcas de LOTHELISA en venta de lotería no autorizada.
5. Caso Fabrica de Chevron: Se llevó a cabo identificación del lugar donde se estaba fabricando lubricante y comercializando productos con la marca Chevron, desarticulando esta fábrica y judicializando 3 casos, resultando que el representante de la marca llegó a acuerdo conciliatorio.

### 4) LA FEPROSI EN CASOS DE PIRATERÍA DE SOFTWARE INFORMÁTICOS DE MICROSOFT

Se han realizado 3 operativos con total éxito ya que se ha conformado equipos de trabajo con fiscales, técnicos informáticos e investigadores los cuales han sido debidamente capacitados por los titulares de derechos logrando acusaciones sólidas y condenatorias por este tipo de casos.