

“Protección de los Activos Intangibles dentro del Derecho de Inversiones en Honduras”

“Protection of Intangible Assets within Investment Law in Honduras”

— Roberto Alejandro Williams Cruz* —

Resumen

Este artículo analiza el marco de protección que Honduras brinda a inversionistas con derechos intelectuales considerados “activos intangibles”. En 2023 y 2024, el Estado hondureño enfrentó múltiples reclamaciones ante el CIADI por presuntas violaciones a estos derechos. El análisis inicia con el estudio de normas jurídicas que protegen la Propiedad Intelectual desde el Derecho de Inversiones, tanto en tratados internacionales como en legislación nacional. Luego, se examina el rol de las instituciones que garantizan esta protección. Finalmente, se abordan los retos para inversionistas que buscan el reconocimiento de derechos privilegiados sobre su Propiedad Intelectual o el ejercicio de acciones legales contra infracciones.

Palabras clave

Inversión, Activos, Propiedad Intelectual, Conciliación, Arbitraje, Derechos de Autor, Propiedad Industrial.

Abstract

This article examines the protection framework Honduras provides to investors holding intellectual property rights classified as “intangible assets.” In 2023 and 2024, Honduras faced multiple claims before ICSID for alleged violations of these rights. The analysis begins with a study of legal norms protecting Intellectual Property under Investment Law, as established in international treaties and national legislation. It then explores the role of key institutions ensuring this protection. Finally, it discusses the challenges investors face in securing privileged rights over their Intellectual Property or pursuing legal actions against infringements.

Keywords

Investment, Assets, Intellectual Property, Conciliation, Arbitration, Copyright, Industrial Property.

* Socio Director en Honduras de la firma legal internacional ECIJA. Abogado con Maestría en Derecho Empresarial por la Universidad Tecnológica Centroamericana, y egresado de la Maestría de Derecho Procesal Civil por la Universidad Tecnológica de Honduras, en coordinación con la Universidad Carlos III de Madrid. Árbitro incorporado en la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC), y en varios Centro de Arbitraje de Cámaras de Comercio en Honduras. Miembro de la *WIPO Mediation Pledge* de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) desde el año 2019. Correo: rwilliams@ecija.com

I. Introducción

Por la dinámica vertiginosa en que la tecnología y el comercio se desarrollan en el contexto mundial actual, las personas que crean obras, realizan invenciones y comercializan productos o servicios a través de signos distintivos —desde creadores de contenido en redes sociales, pasando por invenciones auxiliadas por inteligencia artificial, hasta marcas comercializadas a través de plataformas de servicios de *streaming*—, se encuentran inmersos en una variedad de retos a tomar en cuenta para prever o reaccionar ante violaciones a sus derechos de Propiedad Intelectual, atendiendo a las diferentes legislaciones y precedentes jurisprudenciales de cómo cada país intenta brindarle una respuesta a protección de tales derechos.

Para entender la trascendencia de lo descrito anteriormente, basta con tener conocimiento de noticias recientes sobre controversias complejas generadas en diversas circunstancias, medios y "territorios" donde se ejecutan acciones que afectan la Propiedad Intelectual —considerando que por los avances tecnológicos puede incrementarse la complejidad en determinar el *lugar* donde se origina una posible infracción a derechos de Propiedad Intelectual—, lo cual permitirá posteriormente adoptar acciones encaminadas a encontrar estrategias legales que fortalezcan la protección eficaz de los derechos que confieren las normativas internacionales y locales de cada Estado a la Propiedad Intelectual.

Se pueden mencionar, a manera de ejemplo , las siguientes controversias que han generado atención en el ámbito internacional de la Propiedad Intelectual tanto sobre de Derechos de Autor, como sobre la Propiedad Industrial, los cuales se suscitaron entre los años 2018 y 2023:

- Un tribunal chino protegió con el derecho de copyright un artículo escrito por una máquina/robot operada a través de la herramienta de Inteligencia Artificial *Dreamwriter*, a raíz de una reclamación de la empresa tecnológica china Tencent contra la plataforma de

información local Shanghai Yingxun Technology Company, la cual difundió el artículo sin obtener autorización de Tencent (El País, 2020).¹

- La actriz Scarlett Johansson y la compañía de entretenimiento Disney llegaron a un acuerdo confidencial respecto de una demanda en la que la actriz reclamaba que Disney había incumplido su contrato al estrenar la película *Black Widow* en su servicio de transmisión Disney+, a pesar de haberle prometido un estreno teatral amplio en forma exclusiva (Forbes, 2021).²
- La empresa Carolina Herrera LTD, propiedad de la reconocida diseñadora de modas Carolina Herrera, impugnó la solicitud de registro de la marca "La Jabonera by María Herrera" presentada por una emprendedora peruana cuyo nombre es María Herrera, alegando una similitud con su marca notoria e inscrita en el Perú y en otros países del mundo "Carolina Herrera" (Infobae, 2024).³

II. Normativa Internacional y Nacional que protege las Inversiones en Honduras

Es notable el esfuerzo histórico de diversas instituciones internacionales, como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Organización Mundial del Comercio (OMC), en desarrollar estrategias globales, convenios, regulaciones, servicios y recursos que pueden aprovechar los Estados, instituciones públicas y privadas, universidades, asociaciones, incluyendo desde luego a los titulares de derechos de Propiedad Intelectual y a los que se benefician de ellos. Estas estrategias y recursos se van ajustando paulatinamente a los cambios que surgen en el comercio, especialmente a los cambios ocasionados por avances en la tecnología, en los medios y en las telecomunicaciones.

El esfuerzo institucional descrito previamente ha servido a las Oficinas de Registro de la Propie-

1 Se puede acceder a más información de la noticia en Línea a través de la página web (https://elpais.com/tecnologia/2020/01/14/actualidad/1578992141_406910.html)

2 Se puede acceder a más información de la noticia en Línea a través de la página web ([https://www.forbes.com.mx/scarlett-johansson-hace-las-pases-con-disney-tras-demanda-de-black-widow/](https://www.forbes.com.mx/scarlett-johansson-hace-las-paces-con-disney-tras-demanda-de-black-widow/))

3 Se puede acceder a más información de la noticia en Línea a través de la página web (https://www.infobae.com/peru/2024/08/14/carolina-herrera-quiso-prohibir-a-emprendedora-peruana-que-use-su-apellido-en-marca-de-jabones-que-resolvio-el-indecopi/#amp_tf=De%20%251%24s&aoh=1723775852996&csi=0&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&share=https%3A%2F%2Fwww.infobae.com%2Fperu%2F2024%2F08%2F14%2Fcarolina-herrera-quiso-prohibir-a-emprendedora-peruana-que-use-su-apellido-en-marca-de-jabones-que-resolvio-el-indecopi%2F)



dad Intelectual de los gobiernos de muchos países como un estímulo —en algunos casos es una obligación, por los compromisos adquiridos por los Estados al firmar Convenios y Tratados Internacionales que conllevan consecuencias en el escenario del Derecho Internacional Público— para procurar la regulación, modificación e implementación de normativas y prácticas tendientes por una parte, a prevenir infracciones contra la Propiedad Intelectual y, por otra parte, para adoptar remedios que faciliten la resolución de los conflictos que van surgiendo en diferentes épocas.

Honduras ha suscrito al menos 66 tratados o convenios internacionales y ha creado más de 20 de leyes en torno a la Propiedad Intelectual —de los cuales se pueden consultar en internet dentro de la página oficial de la OMPI⁴ y del Sistema de Información sobre Comercio Exterior de la Organización de Estados Americanos⁵—, como objeto de análisis en el presente artículo, se concentrará la atención en los principales tratados internacionales que ha firmado, así como leyes locales que regulan la Propiedad Intelectual como un “**Activo Intangible**” sujeto de una protección especial como “**Inversión**”.

La connotación de estudiar y visualizar la Propiedad Intelectual como “Inversión”, tiene una gran relevancia en el contexto internacional contemporáneo, ya que la protección brindada supera normalmente las normas de protección contenidas en las legislaciones locales que cada país emite en torno a esta figura —con sus aciertos y desaciertos—. Esto se debe a que, dentro del Derecho Internacional de las Inversiones, las violaciones o alteraciones a las disposiciones contenidas en los Tratados o Convenios tienen consecuencias delicadas para los Estados: ser sujetos a una responsabilidad frente a toda la comunidad internacional por parte de un inversionista extranjero, situación constatada hoy día por Honduras, que enfrenta 15 procesos arbitrales instados por inversionistas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), los cuales superan en su conjunto un monto de 12 mil millones de dólares (Bilaterals,2024)⁶.

El recorrido se iniciará con el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre el Reino de España y la República de Honduras (APPRI) firmado en 1994 —el cual tiene el mismo esquema y efectos de un Tratado Bilateral de Inversiones—, tomando en cuenta que dicho instrumento internacional fue invocado en el año 2009 por la empresa constructora española ELSAMEX en contra de Honduras, dentro de un arbitraje en el CIADI⁷.

El artículo 1.2 del precitado APPRI, incluye expresamente a la Propiedad Intelectual dentro de la definición de “Inversión”, extendiendo su alcance de una manera muy amplia al redactarla así:

2. Por «inversiones» se designa todo tipo de bienes y derechos de toda naturaleza, adquiridos de acuerdo con la legislación del país receptor de la inversión y, en particular, aunque no exclusivamente, los siguientes: todo tipo de derechos en el ámbito de la propiedad intelectual, incluyendo expresamente patentes de invención, marcas de fábrica, marcas de servicio y marcas de comercio, así como licencias de fabricación, «know-how» y «good-will»; (...). (Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre el Reino de España y la República de Honduras, firmado «ad referendum» en Tegucigalpa, Honduras el 18 de marzo de 1994)

Nótese que en la redacción se indica “todo tipo de derechos en el ámbito de la propiedad intelectual”, lo que implica que la protección establecida en el APPRI compromete a Honduras de manera amplia frente a los inversionistas españoles.

Un instrumento internacional que ha tenido implicaciones remarcables en la legislación y en la jurisprudencia hondureña es el Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos, conocido como DR-CAFTA. Debido a la suscripción de este tratado, además de realizar derogaciones y reformas en leyes nacionales previo a su entrada en vigencia, el Poder Legislativo de Honduras también emitió el Decreto 16-2006 por el que se aprobó la Ley

⁴ Se puede acceder a más información de la noticia en Línea a través de la página web (<https://www.wipo.int/wipolex/es/members/profile/HN#a6>)

⁵ Se puede acceder a más información de la noticia en Línea a través de la página web (https://sice.oas.org/cityindex/HND/HNDAgreements_s.asp)

⁶ Se puede acceder a más información de la noticia en Línea a través de la página web (<https://www.bilaterals.org/?dos-nuevas-demandas-contra&lang=en>)

⁷ Se puede acceder a más información del caso y al Laudo Arbitral en Línea a través de la página web (<https://icsid.worldbank.org/cases/case-database/case-detail?CaseNo=ARB/09/4>)

de Implementación del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos⁸, mediante el cual se creó un Régimen de Propiedad Intelectual, con normas especializadas y actualizadas en dicha materia, a fin de que el DR-CAFTA brindase la protección pretendida según los estándares del tratado multilateral entre los Estados Parte.

De acuerdo con el concepto de "Inversión" previsto en el artículo 10.28 de este Tratado, la Propiedad Intelectual tiene una consideración de "Activo", objeto de propiedad o que está bajo control de un inversionista extranjero según se aprecia en la transcripción textual a continuación —lo cual encajará con el tratamiento de la ley especial hondureña en materia de inversiones que se abordará más adelante—:

(...) inversión significa todo activo de propiedad de un inversionista o controlado por el mismo, directa o indirectamente, que tenga las características de una inversión, incluyendo características tales como el compromiso de capitales u otros recursos, la expectativa de obtener ganancias o utilidades, o el asumir riesgo. Las formas que puede adoptar una inversión incluyen:

- (a) ...;
- (b) ...;
- (c) ...;
- (d) ...;
- (e) ...;
- (f) derechos de propiedad intelectual;
- (g) ...;

(h) otros derechos de propiedad tangibles o intangibles, ...". (Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos, firmado el 5 de agosto de 2004 en Washington D.C., Estados Unidos de América)

Otros tratados suscritos por Honduras tienen una redacción similar en cuanto a la consideración de la Propiedad Intelectual como una forma de "Activo" incorporada en la definición de "Inversión" y, por ende, resulta oportuno ingresar ahora en el análisis de la legislación específica hondureña que regula las inversiones, a fin de explorar su tratamiento local.

La primera anotación que se debe resaltar por parte del Estado de Honduras, fue el esfuerzo coordinado para promover e incentivar las inversiones en su país a través del programa interinstitucional "*Honduras is Open for Business*", dentro del cual, en el año 2011, se promulgó el Decreto Legislativo 51-2011 que contiene la Ley para la Promoción y Protección de Inversiones (LPPI).

Como segunda anotación, entre los considerandos que motivaron al Poder Legislativo de Honduras a crear la LPPI, se visualiza la relevancia en su intención de actualizar la legislación sobre inversiones —la ley anterior que quedó derogada con la nueva, data del año 1992—, e incentivar la inversión comparándose dentro del marco de atracción de inversiones que efectúan los demás países, tal y como lo indica textualmente uno de esos considerandos:

CONSIDERANDO: Que el marco legal de las inversiones en Honduras se encuentra ya obsoleto y presenta pocas o ninguna ventaja con relación a los marcos legales de otros países de la región centroamericana y del continente, por lo que se hace necesaria la aprobación de normas modernas, capaces de proveer las condiciones necesarias para competir frente al mundo (...). (1992).¹⁰

Uno de los elementos medulares de la LPPI es incluir definiciones en su articulado, y dentro de estas, encontramos las definiciones de "Activo" y de "Inversión". En una forma muy similar a la redacción con que los Tratados Internacionales suscritos por Honduras definen la inversión, la ley en referencia vincula ambas definiciones: por una parte, señala que la Propiedad Industrial es un bien

8 Se puede acceder al texto completo de la ley en Línea a través de la página web (<https://www.wipo.int/wipolex/es/legislation/details/21420>)

9 Se puede acceder a más información en Línea a través de la página web (<https://www.laprensa.hn/honduras/honduras-is-open-for-business-cambiar-la-historia-del-pais-HELP542621>)

10 Se puede acceder al texto completo de la ley en Línea a través de la página web (<https://sde.gob.hn/wp-content/uploads/2023/05/Decreto-51-2011Ley-para-la-Promocion-y-Proteccion-de-Inversiones.pdf>)



intangible que está comprendido dentro del concepto de “Activo”, y por otra parte, establece que la adquisición legítima de Activos Intangibles puede constituir una “Inversión”. Lo anterior se verifica en el texto de ambas definiciones contenidas en el artículo 2:

1) Activo: Todo bien tangible o intangible que forme parte del patrimonio de una persona natural o jurídica y que haya sido adquirido con la única y exclusiva finalidad de generar una utilidad o ganancia para su titular. Se entienden comprendidos dentro del concepto de “activo” los aportes de capital, instrumentos financieros, acciones, propiedad industrial, títulos valores o cualquier otro que implique una transferencia de recursos de una parte hacia otra con la finalidad de generar una ganancia futura; (...)

3) Inversión: La legítima adquisición por parte de una persona o personas naturales o jurídicas de cualquier activo sea éste tangible o intangible de propiedad de un inversionista o controlado por el mismo directa o indirectamente, que tenga la característica de una inversión incluyendo características tales como el compromiso de capitales u otros recursos, la expectativa de obtener ganancias o utilidades o el asumir riesgo para su titular o titulares. La forma que puede adoptar una inversión incluye una empresa, acciones, capital y otras formas de participación en el patrimonio de una empresa, contratos de llave en mano, de construcción, de gestión, de producción, de concesión, de participación en los ingresos, de Alianza Público Privada y otros similares, así como otros derechos de propiedad tangibles o intangibles, (...). (Ley para la Promoción y Protección de Inversiones, Decreto 51-2001 publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 32,568 del 15 de julio de 2011)

Al dar lectura a las definiciones anteriores, se identifica que el Estado de Honduras considera que la Propiedad Intelectual es un tipo de bien intangible calificado como Activo susceptible de adquisición para constituir una Inversión, y por lo tanto, sujeto a una protección especial y privilegiada de la ley.

Uno de los privilegios que concede la ley a la Propiedad Intelectual protegida como Inversión es que la resolución de disputas que surjan entorno a esta deben someter a través de un proceso arbitral

—con el propósito de obtener una solución expedita y especializada—, según lo establece el artículo 29 de la LPPI:

Para efectos de garantizar a los inversionistas una mayor seguridad jurídica serán conocidas por la vía arbitral, haya o no convenio arbitral negociado entre las partes, los conflictos relacionados con las disputas siguientes:

- 1) ...;
- 2) ...;
- 3) Disputas en materia de Propiedad Intelectual; (...). (Ley para la Promoción y Protección de Inversiones, Decreto 51-2001 publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 32,568 del 15 de julio de 2011)

El sometimiento preferente al arbitraje que determina la LPPI, como método alterno de solución de controversias es sin perjuicio de que las personas involucradas en el conflicto puedan voluntariamente renunciar a ese derecho preferente y acudir a una conciliación o a la jurisdicción ordinaria de los Juzgados Estatales, según lo habilita la misma ley¹¹.

En adición a lo anterior, la LPPI en su artículo 4 brinda particularmente a los inversionistas extranjeros las garantías que contiene la Constitución de la República de Honduras, y asegura las siguientes garantías:

Además de las garantías establecidas en la Constitución y las leyes, se garantiza a los inversionistas extranjeros, lo siguiente:

- 1) El principio de trato nacional con las limitaciones establecidas en la presente Ley;
- 2) La no aplicación de limitaciones de acceso a los mercados, a las personas naturales o jurídicas que establezcan sus inversiones en Honduras;
- 3) El derecho de realizar transferencias al exterior en moneda o en valores, a su elección, el producto de sus utilidades, ganancias de capital, dividendos, regalías y contraprestaciones por el uso y transferencia de tecnología de su propiedad, o el total de sus inversiones;
- 4) El derecho a acceder al crédito en el Sistema Financiero Nacional en igualdad de condiciones que las personas naturales o jurídicas nacionales;
- 5) La libre participación de la inversión extranjera en la estructura accionaria de las sociedades, salvo los requerimientos establecidos

¹¹ Para mayor entendimiento se puede verificar el artículo 24 de la Ley para la Promoción y Protección de Inversiones en cuanto a la viabilidad de someter las controversias a la Conciliación, y el artículo 29 en su último párrafo que brinda la alternativa de pactar por escrito el sometimiento voluntario de acudir a la Justicia Ordinaria en los Tribunales hondureños.

en la Ley de Promoción de la Alianza Público-Privada; y,

6) El derecho a establecer sin restricciones, subsidiarias, sucursales, oficinas de representación o inversiones conjuntas. (Ley para la Promoción y Protección de Inversiones, Decreto 51-2001 publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 32,568 del 15 de julio de 2011)

Para entender por qué la LPPI incluye a favor de los inversionistas extranjeros las garantías establecidas en otras leyes locales y las adicionales que se enumeraron previamente, se citan las palabras de la autora Claudia María Valle, quien señala que " las demás garantías que la ley reconoce obedecen más bien a tratar de garantizar la seguridad jurídica de dichas inversiones en un Estado en el que la seguridad jurídica no es una constante " (2012, p.14).

Las únicas limitaciones a la protección amplia que otorga la LPPI y que los inversionistas extranjeros deben considerar al planificar invertir en Honduras —teniendo en cuenta sus derechos de Propiedad Intelectual— son las excepciones que la misma ley establece en su artículo 3, por evidentes motivos de interés público:

Quedan excluidos de la presente Ley los sectores siguientes:

- 1) Disposiciones y desechos de basuras toxicas, peligrosas o radioactivas;
- 2) Actividades que afecten la salud pública;
- 3) La industria y el comercio en pequeña escala de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 337 de la Constitución de la República ; y,
- 4) Fabricación, importación, distribuci6n y venta de armas, municiones y artículos similares de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 292 de la Constitución de la República . (Ley para la Promoción y Protección de Inversiones, Decreto 51-2001 publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 32,568 del 15 de julio de 2011)

Atendido lo anterior, no se puede dejar pasar por alto que si la LPPI vincula la definición de "Inversión" con el concepto de "Activo", la connotación de "Activo" también tiene un tratamiento desde la ciencias contables y financieras, por lo que resulta adecuado que los inversionistas extranjeros estructuren la protección de sus inversiones en Honduras considerando que debe existir una realidad y coherencia entre la inscripción de sus Derechos de

Propiedad Intelectual ante Instituciones Público y/o Privadas —cuando sea aplicable— y la forma en que se anotan contablemente estos bienes de naturaleza intangible como activos de tales inversionistas.

Es así como cualquier infracción o violación que pudiese afectar los derechos de Propiedad Intelectual, debe preverse mediante un análisis e investigación jurídica sobre la naturaleza específica de cada derecho de Propiedad Intelectual, a fin de definir cuáles son las acciones tendientes a evitar o resolver eficazmente las controversias que se puedan suscitar en Honduras. No tiene el mismo tratamiento la protección de los podcasts elaborados por un médico peruano que aloja en la plataforma musical Spotify, que la comercialización de una marca de cemento mexicana, ni la suscripción a una plataforma de streaming como Netflix para explotar una serie de comedia española, ni con la compraventa de pinturas mediante Non-Fungible Token (NFT) pagadas mediante criptomonedas (La Prensa 2022)¹².

III. Principales Instituciones Hondureñas involucradas en la Protección de Inversiones

Ha quedado establecido que Honduras posee tratados y legislación local adecuados para la protección esencial de los derechos de Propiedad Intelectual, sin embargo, por sí mismas, las regulaciones legales no pueden ser eficaces sin el apoyo de instituciones públicas y privadas que procuren la implementación adecuada, coordinada y especializada de las mismas, adaptándose a los cambios y necesidades de la realidad contemporánea.

A continuación, se facilita una explicación sintética de las principales instituciones que se involucran con el objetivo promover y facilitar la protección de las inversiones en Honduras, incluyendo particularmente a los Derechos de Propiedad Intelectual:

- Dirección General de Propiedad Intelectual (DIGEPIH)

La DIGEPIH es la autoridad administrativa del Estado, responsable de hacer cumplir el mandato constitucional de garantizar los Derechos de Propiedad Intelectual de las personas y de las empresas, contribuyendo así a crear un mayor ambiente de seguridad jurídica para generar una mayor con-

12 Puede consultarse como referencia el emprendimiento del artista hondureño Cristian Godoy quien comercializa sus obras de arte utilizando NFT, en línea a través de la página web (<https://www.laprensa.hn/premium/dejan-lienzo-utilizan-nft-ganar-dinero-criptomonedas-honduras-YA8662357#image-1>)



fianza en los inversionistas nacionales y extranjeros, según la misión institucional que se ha planteado.

Como objetivo general se plantea promover y fortalecer las bases de seguridad jurídica en las diversas categorías de los Derechos de Propiedad Intelectual por medio de la correcta aplicación de la Ley de Propiedad Industrial, de la Ley de Derecho de Autor y de los derechos conexos, así como de las demás disposiciones contenidas en los diferentes tratados internacionales suscritos por Honduras en dicha materia¹³.

- Fiscalía Especial de Propiedad Intelectual y Seguridad Informática (FEPROSI)

De conformidad con la legislación procesal penal hondureña, el Ministerio Público ejerce la acción penal investigativa por parte del Estado, con el propósito de perseguir los delitos a través de fiscalías especializadas que aglomeran delitos que se encuentran vinculados, como es el caso de la FEPROSI, encargada de los delitos tipificados en Honduras contra la Propiedad Intelectual.

La FEPROSI tiene como objetivo representar, defender y proteger los derechos de autor, los derechos conexos y los de la propiedad industrial, ejerciendo la acción penal pública contra los autores de delitos perpetrados en contra de estos bienes jurídicos protegidos, mediante la investigación de toda acción calificada como tal en nuestro Código Penal y/o en los Convenios y tratados internacionales que formen parte del bloque de constitucionalidad. De igual forma, actúa frente a los delitos tipificados en la Ley de Protección a los Derechos de Autor y Derechos Conexos, así como en la Ley de Propiedad Industrial; asimismo, realiza esta misma función respecto de los delitos contra la seguridad informática¹⁴.

- Comisión Interinstitucional en Combate a la Piratería y Falsificación (CICOMPYF)

De forma auxiliar a las funciones que desempeña la FEPROSI, la CICOMPYF fue creada en 1997

como un organismo técnico consultivo de carácter permanente y con jurisdicción a nivel nacional, adscrita en ese momento a la Secretaría de Industria y Comercio. Actualmente, depende del Instituto de la Propiedad a través de la Dirección General de Propiedad Intelectual.

Su objetivo consiste en emprender gestiones concretas para actuar contra las acciones que infrinjan y lesionen los derechos de la Propiedad Intelectual reconocidos legalmente, facilitando de esa forma que las instituciones competentes brinden una protección eficaz y adecuada de los derechos de Propiedad Intelectual en Honduras¹⁵.

- Consejo Nacional de Inversiones (CNI)

Es una entidad de derecho público que articula los esfuerzos entre el sector privado y el Estado, para atraer la inversión y promover el desarrollo de Honduras. Su visión consiste en operar como la Agencia de Promoción e Inversiones de Honduras que promueva y acompañe la inversión nacional y extranjera en sectores priorizados y, al mismo tiempo, generando fuentes de empleo que permitan mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

La filosofía del CNI se conceptualiza en promover a Honduras como un destino de inversión, conectando los intereses de los inversionistas con las oportunidades de negocios que el país ofrece, brindando a su vez servicios de atracción, promoción, acompañamiento y articulación, en función a las políticas de desarrollo económico de la nación¹⁶.

- Cámaras de Comercio e Industria

Las Cámaras de Comercio e Industria son entidades de derecho público reconocidas por el Estado hondureño, con personalidad jurídica propia que gozan de su protección y son constituidas para los fines que establece el Decreto 57-88 que contiene la Ley de Cámaras de Comercio e Industrias de Honduras. Estas Cámaras asocian, de forma voluntaria, a empresas comerciales, industriales y de servicios, con el propósito de apoyar, defender

¹³ Se puede acceder a más información de sus funciones y del menú con los servicios que brinda la institución en Línea a través de las páginas web (<https://www.ip.gob.hn/direcciones/propiedad-intelectual/mision-vision-digepih> y <https://www.ip.gob.hn/direcciones/propiedad-intelectual/menu-propiedad-intelectual>).

¹⁴ Se puede acceder a más información de la institución en Línea a través de la página web (<https://www.mp.hn/publicaciones/area/feprosi-fiscalia-especial-de-proteccion-a-la-propiedad-intelectual-y-seguridad-informatica/>).

¹⁵ Se puede acceder a más información sobre la prioridad, acciones y resumen de trabajo de la institución en Línea a través de la página web (<https://www.ip.gob.hn/direcciones/propiedad-intelectual/menu-propiedad-intelectual/cicompyf>)

¹⁶ Se puede acceder a más información sobre los valores, ejes estratégicos, fines principales y servicios de la institución en Línea a través de las páginas web (<https://www.cni.hn/nosotros.html> y <https://www.cni.hn/servicios.html>)

y promover el desarrollo empresarial de Honduras, sin descuidar la responsabilidad social que les corresponde¹⁷.

Una de sus funciones y facultades concretas, es la creación y administración de Centros de Conciliación y Arbitraje, los cuales tienen el objetivo de promover la resolución alterna de controversias en forma expedita y especializada , incluyendo a aquellas relacionadas con la Propiedad Intelectual.

- Asociación de Autores Compositores Interpretes y Músicos de Honduras (AACIMH)

LA AACIMH fue creada en el año 2000 como una Institución de Gestión Colectiva autorizada por el Estado de Honduras, de conformidad con la Ley del Derechos de Autor y Derechos Conexos, cuya finalidad es representar en el territorio hondureño, a los autores nacionales y extranjeros en la administración, reclamación y defensa de los derechos que la ley les confiere.

La AACIMH trabaja en la promoción, defensa y recaudación de los derechos generados por la explotación de las obras musicales, de sus afiliados y representados, a través de contratos de representación recíproca que son celebrados con sociedades extranjeras de la misma naturaleza. La AACIMH es miembro de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC), con sede en París, Francia¹⁸.

IV. Retos actuales que los Inversionistas deben considerar para la Protección de sus Derechos de Propiedad Intelectual en Honduras

Uno de los mayores retos que enfrenta Honduras es evitar incurrir en la denominada "Expropiación Indirecta" de una inversión, situación en la que el escenario de resolución de conflictos sobre el Derecho de las Inversiones ha sido discutido en diferentes ocasiones bajo la óptica de afectación a los derechos de la Propiedad Intelectual, como así lo fue el *Leading Case* de Philip Morris Brands Sàrl,

Philip Morris Products S.A. y Abal Hermanos S.A. contra la República Oriental de Uruguay en un arbitraje adelantado en el CIADI¹⁹.

Otra controversia que ilustra la alegación de "Expropiación Indirecta" es la realizada bajo el análisis de Nicole Cleis en su artículo publicado en el *Kluwer Arbitration Blog* (2024), al indicar que un Tribunal Arbitral *ad hoc* con sede en Suiza, sostuvo que varias medidas adoptadas por Venezuela equivalían a una expropiación indirecta progresiva como resultado de los controles de precios establecidos por Venezuela, Clorox se vio obligada a vender al menos el 70% de sus productos a precios inferiores a los costos de producción; la capacidad de Clorox para importar materias primas estaba limitada debido a restricciones monetarias; y, finalmente, Venezuela había retenido ilegalmente créditos del IVA a Clorox, agravando así su situación económica en la operación dentro de ese país²⁰.

Se cita nuevamente el artículo 2 que contiene las definiciones de la LPPI, dentro del cual se define la "Expropiación Indirecta" que afecta una inversión, de la siguiente manera:

7) Expropiación: Todo acto unilateral del Estado que, por acción u omisión, socave el valor de una inversión o haga imposible su retorno. Puede ser directa, cuando una inversión es nacionalizada o de otra manera expropiada directamente mediante la transferencia formal del título o del derecho de dominio, o indirecta cuando un acto o una serie de actos de parte del Estado tiene un efecto equivalente al de una expropiación directa sin la transferencia formal del título o del derecho de dominio. Las condiciones específicas bajo las cuales se determinará si hubo o no una expropiación indirecta serán las que se determinen en el reglamento; (...). (Ley para la Promoción y Protección de Inversiones, Decreto 51-2001 publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 32,568 del 15 de julio de 2011)

Como la definición legal nos remite al Reglamento de la LPPI, se cita el artículo 34 para entender las condiciones específicas en que el Estado Hondureño incurre en una Expropiación Indirecta:

17 Se puede acceder a más información sobre los Centros de Conciliación y Arbitraje que administran algunas Cámaras de Comercio hondureñas en Línea a través de las páginas web (<https://www.ccit.hn/cca>, <https://newsite.ccit.hn/quienes-somos/>, <https://www.ccichonduras.org/centro-de-conciliacion-y-arbitraje/>, <https://cciahn.org/cca.html>)

18 Se puede acceder a más información sobre la misión, visión, valores, beneficios, servicios y noticias de la institución en Línea a través de la página web (<https://aacimh.org.hn/>)

19 Se puede acceder a más información sobre el caso y su análisis jurídico en Línea a través de la página web (<https://www.iisd.org/itin/en/2018/10/18/philip-morris-v-uruguay/>)

20 Se puede acceder a más información sobre el caso y su análisis jurídico en Línea a través de la página web (<https://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2024/07/03/the-end-of-a-saga-swiss-federal-supreme-court-upholds-clorox-v-venezuela-final-award/>)



A efecto de determinar si ha habido una expropiación indirecta de conformidad con la Ley objeto de este reglamento, sólo se entenderán como actos o medidas de la administración del Estado las decisiones formales que emitan sus órganos y que contengan declaraciones de voluntad del Poder Ejecutivo realizadas en el ejercicio de una potestad pública. (Reglamento de la Ley para la Promoción y de Protección de Inversiones contenido en el Acuerdo Ejecutivo 22-DGTC-2014, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 33,564 del 25 de octubre de 2014)

El artículo previamente citado delimita claramente que los actos del Estado susceptibles de ocasionar una “Expropiación Indirecta” son únicamente los emitidos por el Poder Ejecutivo, dejando fuera a los actos emitidos por otros Poderes del Estado que pudiesen ser considerados como una Expropiación Indirecta bajo la definición de la LPPI; lo anterior desde luego, debe considerarse sin perjuicio de los compromisos asumidos por Honduras en Tratados y Convenios Internacionales que regulen la Expropiación Indirecta de una Inversión.

Debido a la ubicación y tipo del territorio de Honduras —específicamente en cuanto a sus fronteras y al acceso marítimo por los océanos atlántico y pacífico— las infracciones a la Propiedad Industrial por falsificación de productos son uno de los principales retos que afronta el país y los titulares de derechos que invierten comercializando productos en este país. Este reto adicional, se torna relevante al considerar que la falsificación de productos a nivel internacional es una lucha ardua, continua y vigente que no se logra erradicar. Los infractores conocen las debilidades institucionales, geográficas, tecnológicas, legislativas, y judiciales de los países, lo cual les permite obtener un lucro ilegal muy atractivo y rentable.

Los fiscales del Ministerio Público de Honduras reconocen el reto anterior, puesto que los infractores, aprovechando los cambios tecnológicos y, en ocasiones, algunas limitaciones que se establecen en la regulación nacional, persisten en la misma tipología de delitos contra la Propiedad Intelectual en Honduras, tal como lo expuso una Fiscal en el Segundo Seminario Regional sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales y de América Latina, desarrollado por la OMPI en conjunto con otras instituciones europeas en el año 2003, bajo el título “Tendencias Legislativas en el Derecho de Propiedad Intelectual en Honduras”:

26. El nuevo código procesal penal establece que los delitos relacionados a la propiedad intelectual

serán perseguidos por el Ministerio Público únicamente a instancia de la víctima.

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

V. Conclusiones

Del recorrido seguido en el presente artículo, se apuntan las conclusiones que se enumeran a continuación:

1. En nuestra época contemporánea, se exige que el estudio y la labor legislativa de los Estados se adapten de una forma veloz a las modificaciones al *status quo* del tratamiento que se le brinda a las inversiones y a la Propiedad Intelectual, acorde a los avances de la tecnología.
2. Los Tratados y Convenciones Internacionales suscritos por Honduras, así como la legislación local especial que regula los derechos de las inversiones y los derechos de la Propiedad Intelectual, quedan en papel mojado y con letra muerta si las instituciones y personas que participan en su negociación, implementación y posterior reforma para adaptarlas a los cambios estrictamente necesarios que aplican sus disposiciones en un proceso judicial o arbitral; y, las que están obligadas a promoverlas, a orientar a los titulares, a buscar su defensa y protección; no se comprometen con su estudio profundo, con analizar sus consideraciones prácticas, y con entender su teleología para la cual fueron creadas sus normas.
3. Las instituciones que participan en el fomento, protección y defensa de la protección de inversiones, son las primeras en tener la obligación de desempeñar una “labor activa” para actualizarse a los cambios que genera la tecnología y, de esa forma, cumplir con la finalidad para la cual fue creada cada una, por lo que a “*contrario sensu*”, una posición pasiva no justificaría la existencia de tales instituciones.
4. Se descifra la delicada función del Estado de Honduras en el diseño, creación, aprobación, planificación, modificación y ejecución coordinada de sus políticas públicas, que deben ser coherentes con las obligaciones asumidas tanto en el escena-

rio del derecho internacional público, como en su propio escenario local, que esencia lo convierten en un protector garante de las Inversiones, que por definición incluye los Derechos de Propiedad Intelectual como Activos Intangibles.

Referencias bibliográficas

Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre el Reino de España y la República de Honduras. (1994). Firmado «ad referendum» en Tegucigalpa, Honduras el 18 de marzo de 1994.

Cleis, N. (2024). The End of a Saga: Swiss Federal Supreme Court Upholds Clorox v. Venezuela Final Award. Kluwer Arbitration Blog. <https://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2024/07/03/the-end-of-a-saga-swiss-federal-supreme-court-upholds-clorox-v-venezuela-final-award/>

Ley para la Promoción y Protección de Inversiones, Decreto 51-2001, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 32,568 del 15 de julio de 2011.

Organización de Estados Americanos. (n.d.). Sistema de Información sobre Comercio Exterior. <http://www.sice.oas.org/>

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (n.d.). Tratados administrados por la OMPI. <https://www.wipo.int/treaties/es/>

Reglamento de la Ley para la Promoción y de Protección de Inversiones, contenido en el Acuerdo Ejecutivo 22-DGTC-2014, publicado en el

Diario Oficial La Gaceta número 33, 564 del 25 de octubre de 2014.

Rosales, I. J. (2003). Tendencias Legislativas en el Derecho de Propiedad Intelectual en Honduras. Segundo Seminario Regional sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales y de América Latina, organizado conjuntamente por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Oficina Europea de Patentes (OEP), la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), con la colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de España. https://www.oepm.es/cs/OEPMSSite/contenidos/ponen/sem_jueces_03/informes/honduras.pdf

Tencent Holdings Ltd. v. Shanghai Yingxun Technology Co., No. 1 (Intermediate People's Court 2018) (China).

Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos. (2004). Firmado el 5 de agosto de 2004 en Washington D.C., Estados Unidos de América.

Valle, C. M. (2012). El Arbitraje de Inversiones del CIADI y la Ley para la Promoción y Protección de Inversores de Honduras. Revista electrónica de ciencia y tecnología INNOVAR-E de la Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC). https://www.researchgate.net/publication/286459254_EL_ARBITRAJE_DE_INVERSIONES_DEL_CIADI_Y_LALEY_PARA_LA_PROMOCION_Y_PROTECCION_DE_INVERSORES_DE_HONDURAS