

Ley 354

El Presidente de la República de Nicaragua

Hacesaber al pueblo nicaragüense que:

La Asamblea Nacional de la República de Nicaragua

En uso de las facultades;

Ha dictado

La siguiente:

Ley de Patentes de Invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales

ÍNDICE

		<i>Artículo</i>
Capítulo I:	Disposiciones Generales	
	Objeto de la Ley	1
	Órgano Competente	2
	Conceptos Utilizados	3
	Protección Legal	4
	Reciprocidad	5
Capítulo II:	Protección de las Invenciones y Derechos a la Patente	
	Materia que no Constituye Invención	6
	Materia Excluida de Protección por Patente	7
	Requisitos de Patentabilidad	8
	Novedad	9
	Excepciones al Estado Actual de la Técnica	10
	Excepción Especial	11
	Nivel Inventivo	12
	Aplicación Industrial	13
	Derecho a la Patente	14
	Invenciones Efectuadas en Ejecución de un Contrato ..	15
	Invenciones Efectuadas por un Empleado no Contratado para Inventar	16
	Mención del inventor	17
Capítulo III:	Procedimiento de Concesión de la Patente	
	Calidad del Solicitante	18
	Solicitud de Patente	19
	Fecha de Presentación de la Solicitud	20
	Descripción	21
	Descripción de Material Biológico	22
	Validez del Depósito	23
	Dibujos	24
	Reivindicaciones	25
	Resumen Técnico	26
	Unidad de la Invención	27
	División de la Solicitud	28
	Modificación o Corrección de la solicitud	29
	Examen de Forma	30

	Publicación de la Solicitud	31
	Contenido del Aviso de la Solicitud	32
	Observaciones de Terceros	33
	Examen de Fondo	34
	Documentos Relativos a Solicitudes Extranjeras	35
	Conversión de la Solicitud	36
	Concesión de la Patente	37
Capítulo IV:	Duración y Modificaciones de la Patente	
	Plazo de la Patente	38
	Corrección de la Patente	39
	Modificación de la Patente	40
	Modificación de las Reivindicaciones	41
	División de la Patente	42
Capítulo V:	Alcance y Limitaciones de la Patente	
	Alcance de la Protección de la Patente	43
	Derecho Conferido por la Patente	44
	Alcance de Patentes para Biotecnología	45
	Limitaciones al Derecho de Patente	46
	Agotamiento de la Patente	47
	Derecho del Usuario Anterior de la Invención	48
	Transferencia de la Patente	49
	Licencias Contractuales	50
Capítulo VI:	Licencias Obligatorias	
	Licencias Obligatorias	51
	Solicitud de la Licencia Obligatoria	52
	Condiciones Relativas a la Licencia Obligatoria	53
	Licencia Obligatoria por Dependencia de Patentes	54
	Concesión de la Licencia Obligatoria	55
	Revocación y Modificación de la Licencia Obligatoria	56
Capítulo VII:	Extinción de la Patente	
	Nulidad de la Patente	57
	Nulidad Relativa	58
	Nulidad Parcial	59
	Efectos de la Declaración de la Nulidad	60
	Renuncia a la Patente	61
Capítulo VIII:	Modelos de Utilidad	
	Materia Excluida de Protección por Modelos de Utilidad	62
	Requisitos de Patentabilidad de los Modelos de Utilidad	63
	Requisitos de Unidad de los Modelos de Utilidad	64
	Plazo de la Patente de Modelo de Utilidad	65
	Aplicación de Disposiciones sobre los Modelos de Utilidad	66
Capítulo IX:	Protección del Diseño Industrial	
	Compatibilidad con Otros Regímenes de Protección	67
	Materia Excluida	68
	Derecho de Protección	69
	Mención del Diseñador	70
	Adquisición de la Protección	71
	Requisitos para la Protección	72
	Criterios para Determinar la Novedad de un Diseño	73
	Protección sin Formalidades	74
	Alcance de la Protección Derivada del Registro	75
	Limitaciones a la Protección del Diseño	76
Capítulo X:	Procedimiento de Registro del Diseño Industrial	
	Calidad del Solicitante	77
	Solicitud de Diseños Múltiples	78
	Solicitud de Registro	79

	Fecha de Presentación de la Solicitud.....	80
	Examen de Fondo.....	81
	Publicación de la Solicitud.....	82
	Contenido del Aviso.....	83
	Resolución y Registro.....	84
Capítulo XI:	Normas de Registro del Diseño Industrial	
	Duración del Registro.....	85
	Renovación del Registro.....	86
	Nulidad del Registro.....	87
	Aplicación de Disposiciones sobre Inveniones.....	88
Capítulo XII:	Principios Generales del Derecho de Prioridad Y Cotitularidad	
	Derecho de Prioridad.....	89
	Formalidades Relativas a la Prioridad.....	90
	Cotitularidad.....	91
Capítulo XIII:	Procedimientos	
	Representación.....	92
	Acumulación de Pedidos.....	93
	Notificación Previa a la Denegación.....	94
	Procedimiento de Nulidad o Revocación.....	95
	Intervención de Terceros.....	96
	Desistimiento.....	97
	Recursos.....	98
	Prórroga de Plazos.....	99
Capítulo XIV:	Registros, Publicidad y Clasificación	
	Inscripción y Publicación de las Resoluciones.....	100
	Publicidad del Registro.....	101
	Publicidad de Expedientes y de Inveniones.....	102
	Clasificación de Patentes.....	103
	Clasificación de Diseños Industriales.....	104
Capítulo XV:	Acciones Principales por Infracción de Derechos	
	Acción por Infracción.....	105
	Medidas en la Acción por Infracción.....	106
	Cálculo de la Indemnización.....	107
	Legitimación Activa de Licenciarios.....	108
	Presunción de Empleo del Procedimiento Patentado....	109
	Prescripción de la Acción por Infracción.....	110
	Protección Derivada de la Publicación.....	111
	Reivindicación del Derecho.....	112
Capítulo XVI:	Medidas Precautorias	
	Adopción de Medidas Precautorias.....	113
	Garantías y Condiciones en Caso de Medidas Precautorias.....	114
	Medidas sin Intervención de una de las Partes.....	115
	Duración de la Medida Precautoria.....	116
Capítulo XVII:	Medidas en la Frontera	
	Competencia de las Aduanas.....	117
	Suspensión de Importación o Exportación.....	118
	Duración de la Suspensión.....	119
	Derecho de Inspección e Información.....	120
Capítulo XVIII:	Competencia Desleal	
	Principios Generales.....	121
	Competencia Desleal Relativa a los Secretos Empresariales en Materia Objeto de esta Ley.....	122
	Actos Desleales Relativos a Secretos Empresariales....	123
	Medios Desleales de Acceso al Secreto Empresarial....	124
	Información para Autorización de Venta.....	125
	Acción contra el Acto de Competencia Desleal.....	126
	Prescripción de la Acción por Competencia Desleal....	127

CapítuloXIX:	TasasyotrosPagos	
	TasasdePropiedadIntelectual	128
	ServiciodeInformación	129
	TasasAnuales.....	130
CapítuloXX:	SancionesPenalesporInfracción	
	[Sintítulo]	131
	[Sintítulo]	132
CapítuloXXI:	DisposicionesTransitoriasyAdministrativas	
	SolicituddePatentesenTrámite	133
	SolicitudesdeDiseñosIndustrialesenTrámite	134
	PatentesVigentes.....	135
	RegistrodeDiseñoIndustrialVigente.....	136
	AccionesIniciadasAnteriormente.....	137
CapítuloXXII:	DisposicionesAdministrativas	
	DestinodelasTasas	138
	Reglamento.....	139
	Vigencia	140

CapítuloI

DisposicionesGenerales

ObjetodelaLey

1. LapresenteLeytienecomooobjeto,establecerlasdisposicionesjurídicasparala proteccióndelasinvenciones; losdibujosymodelosdeutilidad, losdiseñosindustriales, los secretoempresarialesylaprevisióndeactosqueconstituyancompetenciasdeleal.

OrganoCompetente

2. ElMinisteriodeFomento, IndustriayComercio, medianteelRegistrode la PropiedadIntelectual(RPI), eslaentidadencargadadelaplicacióndeestaLey.

ConceptosUtilizados

3. ParalosefectosdelapresenteLeyseentiendepor:

Invención: solución técnica a un problema específico, constituida por un producto o un procedimiento, o aplicable a ellos.

Producto: escualquiersustancia, composición, materia inclusive biológico, aparato, máquina u otro objeto, o parte de ellos.

Procedimiento: escualquier método, operación o conjunto de operaciones o aplicación de un producto.

Modelo de Utilidad: invención constituida por una forma, configuración o disposición de elementos de algún objeto, o de una parte del mismo, que le proporcione algún efecto técnico en su fabricación, funcionamiento o uso.

Diseño Industrial: aspecto particular de un producto que resulte de sus características de, entre otros, forma, línea, configuración, color, material u ornamentación, y que comprende todos los dibujos y modelos industriales.

Patente: derecho exclusivo reconocido por el Estado, con respecto a una invención cuyo efecto y alcance están determinados por esta Ley.

Secreto empresarial: cualquier información confidencial que una persona natural o jurídica posea y cumpla con las condiciones previstas en la presente Ley.

Registro: Registro de la Propiedad Intelectual.

Protección Legal

4. Toda persona natural o jurídica independiente del país de origen, nacionalidad o domicilio gozará de los derechos y beneficios que la presente ley establece.

Reciprocidad

5. Serán beneficiarios de la presente Ley, en base a la reciprocidad, los nacionales de cualquier Estado que sea miembro del Convenio de París para la Protección Industrial, ni del Acuerdo que establece la Organización Mundial de Comercio (O.M.C.), concediendo de manera recíproca una protección eficaz a los nacionales de la República de Nicaragua.

Capítulo II **Protección de las Invenciones y Derechos a la Patente**

Materia que no Constituye Invención

6. No constituirán invenciones, entre otros:

a) Los simples descubrimientos.

b) Las materias o las energías en la forma en que se encuentran en la naturaleza.

c) Los procedimientos biológicos tal como ocurren en la naturaleza y que no supongan intervención humana para producir plantas y animales, salvo los procedimientos microbiológicos.

d) Las teorías científicas y los métodos matemáticos.

e) Las creaciones puramente estéticas, las obras literarias y artísticas.

f) Los planes, principios, reglas o métodos económicos, de publicidad o de negocios, y los referidos a actividades puramente mentales o intelectuales o materia de juego; los programas de ordenador así como los considerados.

Materia Excluida de Protección por Patente

7. No se concederá patente para:

a) Registrar animales.

b) Los métodos terapéuticos, quirúrgicos o de diagnóstico aplicables a las personas o a los animales.

c) Las invenciones cuya explotación comercial debe impedirse para proteger el orden público o la moral.

d) Proteger la salud o la vida humana, animal o vegetal o preservar el medio ambiente; a estos efectos no se consideran aplicables la inclusión de patentamiento por razón de estar prohibida, limitada o condicionada a la explotación por alguna disposición legal o administrativa.

Requisitos de Patentabilidad

8. Son patentables las invenciones que tengan novedad, nivel inventivo y que sean susceptibles de aplicación industrial.

Novedad

9. Se considera que una invención tiene novedad si no se encuentra en el estado actual de la técnica. El estado actual de la técnica comprenderá todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible en el público en cualquier parte del mundo y de cualquier manera, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Nicaragua, en su caso, cuando ella se reivindique antes de la fecha de prioridad reconocida. Solo para efectos de apreciar la novedad, también quedará comprendido dentro del estado actual de la técnica, el contenido de otras solicitudes de patente en trámite, cuya fecha de presentación o prioridad, en su caso, fuese anterior a la solicitud objeto de consideración, pero solo en la medida en que ese contenido quedara incluido en la solicitud de la fecha anterior cuando fuese publicada.

Excepciones al Estado Actual de la Técnica

10. El estado actual de la técnica no comprenderá lo que se hubiese divulgado dentro del año anterior a la fecha de presentación de la solicitud de patente, en su caso, dentro del año anterior a la fecha de prioridad aplicable, siempre que tal divulgación hubiese resultado directa o indirectamente de actos realizados por el propio inventor o su causahabiente, o de un incumplimiento de contrato o acto ilícito cometido contra alguno de ellos.

Excepción Especial

11. La divulgación resultante de una publicación hecha por una autoridad competente dentro del procedimiento de concesión de una patente no quedará comprendida en la excepción del artículo anterior, salvo que la solicitud se hubiese presentado por quien no tenía derecho a obtener la patente; o que la publicación se hubiese hecho por un error de esa autoridad.

Nivel Inventivo

12. Se considerará que una invención tiene nivel inventivo si, para una persona capacitada en la materia técnica correspondiente, la invención no resulta obvia si se habría derivado de manera evidente del estado actual de la técnica.

Aplicación Industrial

13. Una invención se considerará susceptible de aplicación industrial cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria o actividad productiva. A estos efectos la industria se entenderá en sentido amplio e incluirá, entre otros, la artesanía, la agricultura, la ganadería, la manufacturera, la construcción, la minería, la pesca y los servicios.

Derecho a la Patente

14. El derecho a la patente pertenecerá al inventor, sin perjuicio de lo establecido en los Artículos 15 y 16 de la presente Ley. Si la invención se hubiese realizado por dos o más personas conjuntamente, el derecho a obtener la patente les pertenecerá en común. El derecho a la patente podrá ser cedido en las formas reconocidas por la presente Ley.

Invenciones Efectuadas en Ejecución de un Contrato

15. Cuando la invención haya sido realizada en cumplimiento o ejecución de un contrato de obra o servicio, o de un contrato de trabajo, el derecho a la patente pertenecerá a la persona que contrató la obra o el servicio, o al empleador, según corresponda, salvo disposición contractual en contrario.

En el caso que la invención tenga un valor económico mucho mayor que el que las partes podrían haber previsto razonablemente al tiempo de concluir el contrato, el inventor tendrá derecho a una remuneración proporcional que será fijada por la autoridad judicial competente en defecto de acuerdo entre las partes.

Invenciones Efectuadas por un Empleado no Contratado para Inventar

16. Cuando un empleado que no este obligado por su contrato de trabajo a ejercer una actividad inventiva, efectúe una invención en su campo de actividades laborales, mediante la utilización de datos o medios a los que tenga acceso por razón de su empleo, deberá comunicar este hecho a su empleador por escrito, acompañando la información necesaria para comprender la invención. El empleador dentro del plazo de dos meses a partir de la fecha en que hubiese recibido la comunicación del empleado, o conozca de la invención por cualquier otro medio, notificará por escrito al empleado su interés en la invención. En este caso el derecho a la patente pertenecerá al empleador, en caso contrario pertenecerá al empleado.

En caso que el empleador notifique su interés por la invención, el empleado tendrá derecho a una remuneración equitativa teniendo en cuenta el valor económico estimado de la

invención. En defecto de acuerdo entre las partes, la remuneración será fijada por la autoridad judicial competente.

Mención del inventor

17. El inventor tiene derecho a ser mencionado en la patente que se conceda y en los documentos y publicaciones oficiales relativos a ella, salvo que mediante declaración escrita dirigida al Registro de la Propiedad Intelectual, se ponga a esta mención.

Capítulo III Procedimiento de Concesión de la Patente

Calidad del Solicitante

18. El solicitante de una patente podrá ser una persona natural o jurídica. Si el solicitante no fue el inventor, deberá indicar cómo adquirió el derecho a la patente.

Solicitud de Patente

19. La solicitud de patente de invención se presentará al Registro de la Propiedad Intelectual e incluirá:

- a) Petición de concesión de patente con los datos del solicitante y del inventor y nombre de la invención.
- b) Descripción de la invención.
- c) Una o más reivindicaciones.
- d) Dibujos que correspondan.
- e) Resumen técnico.
- f) Comprobante de pago de las tasas de solicitud.
- g) Lugar para oír notificaciones.
- h) Firma del solicitante.
- i) El poder o el documento que acredite la representación según fuere el caso.
- j) Cuando fuere el caso, una constancia de depósito del material biológico, emitido por una institución depositaria.

Cuando se trate de solicitudes en las que se reivindique prioridad, deberá indicarse la fecha, el número y la oficina de presentación de la solicitud, u otro título de protección que se hubiese presentado o obtenido en el extranjero y que se refiera a la misma invención reivindicada.

El Reglamento de la presente Ley determinará el número de ejemplares de la solicitud que deberán presentarse.

Fecha de Presentación de la Solicitud

20. Se tendrá como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción por el Registro de la Propiedad Intelectual, siempre que al tiempo de recibirse hubiera contenido al menos:

- 1) Indicación expresa de que se solicita la concesión de una patente.
- 2) Información suficiente que permita identificar al solicitante.
- 3) Descripción de la invención presentada en cualquier idioma.

De omitirse alguno de los requisitos indicados en este artículo, el Registro de la Propiedad Intelectual notificará al solicitante para que subsane la omisión dentro del plazo de dos meses contados desde la fecha de la notificación. Ejercido el derecho anterior, se tendrá como fecha de presentación de la solicitud la fecha de recepción de los elementos omitidos; en caso contrario, la solicitud se considerará como no presentada y se archivará.

Si en la descripción se hiciera referencia a dibujos que no hubieran sido presentados, el Registro de la Propiedad Intelectual notificará al solicitante para que los presente dentro de dos meses contados desde la fecha de la notificación. Si se subsana la omisión dentro del plazo establecido se mantendrá la fecha de presentación de la solicitud; en caso contrario se considerará como no hecha la mención de esos dibujos.

Si la descripción se hubiera presentado en un idioma distinto al oficial, deberá presentarse la traducción correspondiente dentro del plazo de dos meses contados desde la fecha de la notificación. Si ella se presenta dentro de ese plazo, se tendrá como fecha de presentación de la solicitud la fecha de recepción de los elementos indicados en los numerales 1), 2) y 3) del presente artículo, en caso contrario la solicitud se considerará como no presentada y se archivará.

Descripción

21. La descripción de una invención deberá ser clara y completa, para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente, pueda comprenderla y ejecutarla. La descripción indicará:

- 1) El sector tecnológico al que se refiere o al cual se aplica la invención.
- 2) La tecnología anterior conocida por el solicitante que sea útil para la comprensión y el examen de la invención y referencia a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología.
- 3) Una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la misma, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior.
- 4) Reseñas sobre los dibujos, si existieran.

5) Descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, si estos existieran.

6) Una descripción de la forma en que la invención es susceptible de aplicación industrial, si ello no fue evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención.

Descripción de Material Biológico

22. Cuando la invención se refiera a un producto o a un procedimiento relativo a un material biológico que no se encuentre a disposición del público y la invención no pueda describirse de manera que pueda comprenderse y ser ejecutada por una persona capacitada en la materia técnica, se complementará la descripción mediante un depósito de una muestra de dicho material. El depósito de la muestra deberá efectuarse en una institución dentro o fuera del país reconocido por el Registro de la Propiedad Intelectual. Tal depósito se efectuará a más tardar en la fecha de presentación de la solicitud en Nicaragua, cuando fuese el caso, de prioridad.

Si el depósito se hubiera efectuado, ello se indicará en la descripción junto con el nombre y dirección de la institución de depósito, la fecha y el número del mismo asignado por la institución.

Validez del Depósito

23. El depósito de material biológico sólo será válido para efectos de la concesión de un patente, si se hace bajo condiciones que permitan a cualquier persona interesada obtener muestras de dicho material a más tardar a partir de la fecha de publicación de la solicitud de patente correspondiente, sin perjuicio de las demás condiciones que pudieran determinarse en el Reglamento de la presente Ley.

Dibujos

24. Los dibujos deberán presentarse cuando fuese necesario para comprender o ejecutar la invención. Estos se considerarán parte integrante de la descripción.

Reivindicaciones

25. Las reivindicaciones, deberán ser claras, precisas y sustentadas por la descripción del patente, y definirán las características esenciales de la materia que se desea proteger mediante el patente.

Resumen Técnico

26. El resumen técnico comprenderá lo esencial del problema técnico y de la solución aportada por la invención, así como el uso principal de la misma, e incluirá cuando lo hubiera, la fórmula química o el dibujo que mejor caracterice la invención y servirá sólo para fines de información técnica.

Unidad de la Invención

27. Una solicitud de patentes sólo podrá comprender una invención, o un grupo de invenciones vinculadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo.

División de la Solicitud

28. El solicitante podrá en cualquier momento del trámite dividir su solicitud en dos o más solicitudes fraccionarias, pero ninguna de éstas podrá ampliar la divulgación contenida en la solicitud inicial.

Cada solicitud fraccionaria devengará la tasa establecida y se beneficiará de la fecha de presentación de la solicitud inicial y, en lo que corresponda, de la fecha de prioridad invocada en ella.

Modificación o Corrección de la Solicitud

29. El solicitante podrá modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del trámite, pero ello no podrá implicar una ampliación de la divulgación contenida en la solicitud inicial. Toda modificación o corrección causará la tasa establecida.

Examen de Forma

30. El Registro de la Propiedad Intelectual examinará si la solicitud cumple con los requisitos del Artículo 19 de esta Ley y de las disposiciones reglamentarias correspondientes. En caso de observarse alguna deficiencia, se notificará al solicitante para que efectúe la corrección dentro del plazo de dos meses contados a partir de la fecha de la notificación, bajo apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud y archivarse de oficio. Si el solicitante no efectúa la corrección en el plazo señalado, el Registro de la Propiedad Industrial hará efectivo el apercibimiento mediante resolución razonada.

Publicación de la Solicitud

31. La solicitud de la patente quedará abierta al público para fines de información al cumplirse el plazo de diez o quince meses contados a partir de la fecha de presentación de la misma en el país, o cuando se hubiese invocado un derecho de prioridad, desde la fecha de prioridad aplicable. El Registro de la Propiedad Intelectual ordenará de oficio que se publique, anunciándola por una vez, mediante un aviso en La Gaceta, Diario Oficial o en otro diario de circulación nacional a costado del interesado.

En cualquier momento, antes de cumplirse el plazo indicado en el párrafo anterior, el solicitante podrá pedir al Registro que se publique la solicitud, lo que se ordenará inmediatamente.

Dentro de los quince días hábiles a partir de la entrega de la orden de publicación, el solicitante deberá presentar al Registro de la Propiedad Intelectual, el comprobante de pago por la publicación del aviso, en defecto del cual la solicitud caerá de pleno derecho en

abandonoyse archivará deoficiolo actuado. El interés adondeberá presentarse al Registro de la Propiedad Intelectual, dentro de los tres meses a partir de la publicación, un ejemplar de la página del medio de comunicación escrito en que apareció el aviso, o fotocopia de ella. Si éste no se presenta dentro del plazo indicado, la solicitud caerá de pleno derecho en abandono y se archivará de oficio lo actuado.

Si la orden de publicación se hubiera entregado en virtud de lo dispuesto en el párrafo segundo de este Artículo, el plazo estipulado para presentar el comprobante de pago correrá a partir del vencimiento del mismo indicado en el párrafo primero del presente artículo.

Contenido del Aviso de la Solicitud

32. El aviso de publicación de la solicitud contendrá:

a) Número.

b) Fecha de presentación.

c) Nombre y domicilio del solicitante.

d) Nombre del apoderado, cuando lo hubiere.

e) País u oficina, fecha y número de la solicitud de cuya prioridad se hubiese invocado.

f) Símbolo o símbolos de clasificación, cuando se hubiese asignado.

g) Nombre de la invención.

h) Resumen técnico.

i) Dibujo representativo de la invención, cuando lo hubiera.

El Reglamento de la presente Ley, podrá precisar otros aspectos del contenido del aviso.

Observaciones de Terceros

33. En cualquier momento del trámite, antes de la resolución final de la solicitud, se podrá presentar al Registro de la Propiedad Intelectual, observaciones o documentos, que fuesen útiles para determinar si es procedente o no la solicitud de patente.

El Registro de la Propiedad Intelectual notificará al solicitante las observaciones recibidas. El solicitante podrá presentar los comentarios o documentos que le convinieran en relación con las observaciones notificadas.

Antes de dos meses, contados a partir de la fecha en que se notificó al solicitante las observaciones, el Registro de la Propiedad Intelectual no resolverá la solicitud, salvo que antes de vencerse el plazo el solicitante presente sus comentarios o documentos, o pidiera que se prosiga el trámite.

La presentación de observaciones no suspenderá la tramitación de la solicitud. Estas observaciones no generan un procedimiento contencioso, y la persona que las haga pasar por ello será parte en el procedimiento.

Examen de Fondo

34. El solicitante deberá acreditar haber pagado el monto correspondiente al examen de fondo de la solicitud de patente, dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la fecha de publicación de la avisos de la solicitud. Si venciera este plazo sin haberse pagado el monto, la solicitud se entenderá abandonada y se archivará de oficio lo actuado. En caso de no cumplirse alguno de los requisitos o condiciones para el patentamiento de la invención, el Registro de la Propiedad Intelectual notificará al solicitante para que dentro de un plazo de tres meses complete la documentación, corrija, modifique o divida la solicitud, o presente los comentarios que le convenga en sustento de la misma. En caso contrario la solicitud será denegada mediante resolución fundamentada.

El examen podrá ser realizado por el Registro de la Propiedad Intelectual directamente o mediante el curso de expertos independientes de entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras en el marco de acuerdos regionales o internacionales.

Cuando fuese aplicable, el examen se realizará en base a los documentos que proporcione el solicitante relativo a los exámenes de novedad de patentabilidad defectuados por otras oficinas de propiedad intelectual dentro del procedimiento previsto del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y referidos a la misma materia reivindicada en la solicitud que se examina. El Registro de la Propiedad Intelectual podrá reconocer los resultados de tales exámenes como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención.

El examen será realizado por el Registro de la Propiedad Intelectual mediante el procedimiento establecido en el Reglamento de la presente Ley.

Documentos Relativos a Solicitudes Extranjeras

35. A efectos de examen de patentabilidad, el solicitante proporcionará, a solicitud del Registro de la Propiedad Intelectual, con la traducción correspondiente:

a) Copias simples de la solicitud extranjera y de los resultados de examen de novedad y de patentabilidad defectuados respecto a dicha solicitud.

b) Copias simples de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido en la oficina de patentes del país emisor.

Cuando fuese necesario para mejor resolver una solicitud de patente o la validez de una patente concedida, el Registro de la Propiedad Intelectual podrá pedir en cualquier momento al solicitante o al titular de la patente que presente copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado, denegado, revocado, anulado o invalidado la solicitud extranjera o la patente u otro título de protección concedido en base a la misma.

Si el solicitante, que tenga a su disposición la información o el documento requerido no cumple con el requisito de proporcionarlo dentro del plazo indicado en la notificación, que será tres meses contados a partir de la fecha de la notificación, se le denegará la patente solicitada. A pedido del solicitante, o de oficio, el Registro de la Propiedad Intelectual podrá

suspender la tramitación de la solicitud de patente cuando algún documento que deba presentarse conforme a esta disposición esté aún en trámite ante una autoridad extranjera.

El solicitante podrá presentar observaciones y comentarios sobre cualquier información o documento que proporcione en cumplimiento de este artículo. En caso de ser necesario o de existir dudas razonables sobre la legitimidad de un documento, el Registro de la Propiedad Intelectual podrá solicitar que lo legalice o autentique.

Conversión de la Solicitud

36. El solicitante de una patente de invención podrá pedir que su solicitud se convierta en una solicitud de patente de modelo de utilidad y que a su vez ésta se convierta en solicitud de patente de invención.

La petición de conversión de una solicitud podrá presentarse sólo una vez, en cualquier momento del trámite, y de vengará la tasa de conversión establecida. En tal caso se mantendrá la fecha de presentación de la solicitud inicial.

Concesión de la Patente

37. Cumplidos los trámites y requisitos establecidos, el Registro de la Propiedad Intelectual concederá la patente mediante resolución y mandará a:

- a) Inscribir la patente.
- b) Entregar el certificado de concesión con un ejemplar del documento de patente.
- c) Publicar el aviso de la concesión de patente por una sola vez, a través de La Gaceta, Diario Oficial, o en otro diario de circulación nacional que incluirá:
 - i) Número de la patente y fecha de la concesión.
 - ii) Número y fecha de la solicitud de patente.
 - iii) País u oficina, fecha y número de la solicitud escu ya prioridad se hubiese invocado.
 - iv) Nombre y domicilio del titular de la patente.
 - v) Nombre del inventor.
 - vi) Título de la invención.
 - vii) Clasificación de la invención.

Capítulo IV **Duración y Modificaciones de la Patente**

Plazo de la Patente

38. La patente de invención tendrá una vigencia de veinte años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Para mantener en vigencia una patente, deberán pagarse las tasas anuales correspondientes de conformidad a las modalidades establecidas en la presente ley. La falta de pago, producirá la caducidad de pleno derecho de la patente.

Corrección de la Patente

39. El titular de una patente podrá pedir, que se corrija al algún error material u omisión relativos a la patente o a su inscripción. La corrección de vengará a la tasa establecida y tendrá efectos legales frente a terceros, desde su presentación en inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual, sin necesidad de publicación. Si el error u omisión fuese imputable al Registro de la Propiedad Intelectual, la corrección podrá hacerse de oficio sin necesidad de publicación.

Nose admitirá ninguna corrección que implique una ampliación de la divulgación contenida en la solicitud inicial.

Modificación de la Patente

40. El titular de una patente podrá pedir en cualquier momento que se inscriba un cambio en el nombre, domicilio u otro dato relativo al titular. El cambio tendrá efectos legales frente a terceros desde su presentación para inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual y causará la tasa establecida. Inscrito el cambio y a solicitud del titular, se expedirá un nuevo certificado de concesión, mediante la tasa establecida.

Nose admitirá ningún cambio que implique una ampliación de la divulgación contenida en la solicitud inicial.

Modificación de las Reivindicaciones

41. El titular de una patente podrá pedir en cualquier momento, que se modifique en una o más de las reivindicaciones de la patente para reducir o limitar su alcance. La petición causará la tasa establecida. Nose admitirá ninguna modificación que implique una ampliación de la divulgación contenida en la solicitud inicial.

Inscrita la modificación y a solicitud del titular, se expedirá un nuevo certificado de concesión y el documento de patente con las reivindicaciones modificadas.

División de la Patente

42. El titular de una patente podrá pedir en cualquier momento que se divida ésta en dos o más fraccionarias. La división se efectuará mediante el dictamen pericial correspondiente, y se expedirán los certificados para cada una de las patentes fraccionarias resultantes de la división. La división se publicará en La Gaceta, Diario Oficial o en otro diario de circulación nacional, como lo establece la presente Ley y causará lata a establecida.

Capítulo V Alcance y Limitaciones de la Patente

Alcance de la Protección de la Patente

43. El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por las reivindicaciones. Éstas se interpretarán teniendo en cuenta la descripción y los dibujos, si los hubiere.

Derecho Conferido por la Patente

44. La patente conferirá al titular el derecho de impedir a terceras personas explotar la invención patentada. A tal efecto el titular de la patente podrá actuar contra cualquier persona que sin su consentimiento realice alguno de los siguientes actos:

- a) Cuando la patente reivindica un producto.
- b) Producir y fabricar el producto.
- c) Ofrecer en venta, vender o usar el producto.
- d) Importarlo o almacenarlo para algunos de los fines antes señalados.
- e) Cuando la patente reivindica un procedimiento.
- f) Emplear el procedimiento.
- g) Ejecutar el acto indicado en el inciso a) respecto a un producto obtenido directamente del procedimiento.

Alcance de Patentes para Biotecnología

45. En el caso que una patente proteja un material biológico que posea determinadas características reivindicadas, la protección se extenderá a cualquier material biológico derivado por multiplicación o propagación del material patentado y que posea las mismas características.

Si la patente protege un procedimiento para obtener un material biológico que posea determinadas características reivindicadas, la protección prevista en el artículo anterior se extenderá también a todo material biológico derivado por multiplicación o propagación del material directamente obtenido del procedimiento y que posea las mismas características.

Cuando la patente proteja una secuencia genética específica o un material biológico que contenga tal secuencia, la protección se extenderá a todo producto que incorpore esa secuencia o material y exprese la respectiva información genética.

Limitaciones al Derecho de Patente

46. La patente no concede el derecho de impedir los siguientes actos:

a) Los realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales, así como los realizados exclusivamente con fines de experimentación respecto al objeto de la invención patentada.

b) Los ejecutados exclusivamente con fines de enseñanza o de investigación científica o académica respecto al objeto de la invención presentada y los referidos en el "Arto. 5ter" del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

c) Cuando la patente proteja material biológico capaz de reproducirse, usarse material como base inicial para obtener un nuevo material biológico viable, salvo que tal obtención requiera el uso repetido del material patentado.

d) Cuando la patente proteja material de reproducción o de multiplicación vegetal, la reproducción o multiplicación por un agricultor del producto obtenido a partir del material protegido y la comercialización de ese producto para uso agropecuario o para consumo, siempre que el producto se hubiera obtenido en la propia explotación de ese agricultor y que la reproducción o multiplicación se haga en esa misma explotación.

Agotamiento de la Patente

47. La patente no concede el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por la patente después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular de la patente o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él.

A efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una puede ejercer directamente, sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de la patente, o cuando un tercero puede ejercer tal influencia sobre ambas personas.

Cuando la patente proteja material biológico capaz de reproducirse, la patente no se extenderá al material obtenido por multiplicación o propagación del material introducido en el comercio conforme al párrafo primero del presente artículo, siempre que la multiplicación o propagación en consecuencia necesite de la utilización del material conforme a los fines para los cuales se introdujo en el comercio, y que el material derivado de tal uso no se emplee para fines de multiplicación o propagación.

Derecho del Usuario Anterior de la Invención

48. Los derechos conferidos por una patente no podrán hacerse valer contra una persona que, de buena fe y con anterioridad a la fecha de presentación o, en su caso, de prioridad de la solicitud de patente correspondiente, yase en contra en el país elaborando el producto o usando el procedimiento que constituye la invención o había efectuado preparativos efectivos y serios para realizar tal producción o uso. Esa persona tendrá el derecho de continuar elaborando el producto o usando el procedimiento como venía haciéndolo, o de iniciar la producción o uso que había previsto. Este derecho sólo podrá cederse o transferirse junto con la empresa o el establecimiento en que se estuviera realizando o se hubiera previsto realizar tal producción o uso.

No será aplicable la excepción prevista en este artículo si la persona que desea prevalerse de ella hubiera adquirido conocimiento de la invención por un acto ilícito.

Transferencia de la Patente

49. Una patente o una solicitud de patente podrá ser cedida a una persona natural o jurídica en las formas reconocidas por la Ley.

Toda cesión relativa a una patente o una solicitud de patente deberá constar por escrito. La cesión tendrá efectos legales frente a terceros desde su presentación e inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual. La petición de inscripción de una cesión de ventajará la tasa establecida.

Licencias Contractuales

50. El titular o el solicitante de una patente podrá conceder licencia para la explotación de la invención, la que tendrá efectos legales frente a terceros desde su presentación e inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual. La petición de inscripción de una licencia causará la tasa establecida.

En defecto de estipulación en contrario, serán aplicables a las licencias de patente las siguientes normas:

a) La licencia se extenderá a todos los actos de explotación de la invención, durante toda la vigencia de la patente, en todo el territorio del país y con respecto a cualquier aplicación de la invención.

b) El licenciatarionopodrá transferir la licencia ni otorgar sublicencias.

c) La licencia no será exclusiva, pudiendo el titular de la patente otorgar otras licencias para la explotación de la patente en el país, así como explotar la patente por sí mismo.

d) Cuando la licencia se hubiese concedido como exclusiva, el licenciante no podrá otorgar otras licencias para la explotación de la patente en el país, ni podrá explotar la patente por sí mismo en el país.

Serán nulas las cláusulas de un contrato de licencia cuando tuviera el propósito o el efecto de restringir indebidamente la competencia o implicar un abuso de la patente.

Capítulo VI Licencias Obligatorias

Licencias Obligatorias

51. A petición de una persona interesada o de una autoridad competente, el Registro de la Propiedad Intelectual, previa audiencia del titular de la patente, podrá conceder licencias obligatorias, por razón de interés público, emergencia nacional, o para remediar alguna práctica anticompetitiva. El Registro de la Propiedad Intelectual ordenará que:

a) La invención objeto de una patente o de una solicitud de patente entrámitese usada o explotada industrial o comercialmente por una entidad estatal o por una o más personas de derecho público o privado designadas al efecto.

b) La invención objeto de una patente o de una solicitud de patente entrámitese de abierta a la concesión de una o más licencias obligatorias, en cuyo caso el Registro de la Propiedad Intelectual podrá conceder tal licencia a quien la solicite, con sujeción a las condiciones establecidas.

Quedan comprendidas entre las prácticas competitivas que no corresponden al ejercicio regular de un derecho de patentes, los que afectan indebidamente la libre competencia o que constituyan un abuso de la posición dominante en el mercado.

Cuando la patente proteja alguna tecnología de semiconductores, sólo se concederá la licencia obligatoria para un uso público o comercial, o para rectificar una práctica declarada contraria a la competencia en el procedimiento aplicable.

Solicitud de la Licencia Obligatoria

52. La persona que solicite una licencia obligatoria deberá acreditar haber pedido previamente al titular de la patente una licencia contractual, y que no ha podido obtenerla en condiciones comerciales y plazas razonables. No será necesario cumplir este requisito tratándose de una licencia obligatoria en casos de emergencia nacional, de extrema urgencia o de uso no comercial de la invención por una entidad pública. Tampoco será necesario cumplir este requisito cuando la licencia obligatoria tuviera por objeto remediar una práctica anticompetitiva. En ambos casos el titular de la patente será informado en el momento de la concesión de la licencia.

La solicitud de licencia obligatoria, indicará las condiciones bajo las cuales se pretende obtener la licencia.

El titular de la patente deberá ser notificado de la solicitud y será parte interesada en el procedimiento.

Condiciones Relativas a la Licencia Obligatoria

53. La licencia obligatoria se concederá principalmente para abastecer el mercado interno y sustituirá una remuneración adecuada según las circunstancias del caso y el valor económico de la licencia. A falta de acuerdo, el Registro de la Propiedad Intelectual fijará el monto y la forma de pago de la remuneración.

La licencia obligatoria no podrá concederse con carácter exclusivo, ni ser objeto de cesión ni sub-licencia y sólo podrá transferirse con la empresa o establecimiento, o con aquella parte del mismo, que explota la licencia.

Licencia Obligatoria por Dependencia de Patentes

54. Cuando una licencia obligatoria se pidiera para permitir la explotación de una patente posterior que no pudiera ser explotada sin infringir una patente anterior, se observarán las siguientes condiciones adicionales:

a) La invención reivindicada en la patente posterior debe comprender un avance técnico importante de considerable importancia económica con respecto a la invención reivindicada en la patente anterior.

b) La licencia obligatoria para explotar la patente anterior sólo podrá concederse con la patente posterior.

c) El titular de la patente anterior podrá en las mismas circunstancias obtener una licencia obligatoria en condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en la patente posterior.

Concesión de la Licencia Obligatoria

55. La resolución de concesión de una licencia obligatoria estipulará:

a) El alcance de la licencia, incluyendo su duración y los actos para los cuales se concede que se limitarán a los fines que la motivaron.

b) El monto y la forma de pago de la remuneración debida al titular de la patente.

c) Las condiciones necesarias para que la licencia cumpla su propósito.

Revocación y Modificación de la Licencia Obligatoria

56. Una licencia obligatoria podrá ser revocada total o parcialmente por el Registro de la Propiedad Intelectual, a pedido de cualquier persona interesada, si el beneficiario de la licencia incumpliere las obligaciones que le incumben, o si las circunstancias que dieron origen a la licencia hubieran dejado de existir y no fue probable que vuelvan a surgir. En este último caso, el Registro de la Propiedad Intelectual podrá dictar las disposiciones necesarias para proteger adecuadamente los intereses legítimos del licenciario afectado por la revocación.

UnalicensiaobligatoriapodrásermodificadaporelRegistrode la Propiedad Intelectual, asolicitudde laparteinteresada, cuando nuevos hechos o circunstancias lo justifiquen, en particular cuando el titular de la patente hubiese otorgado licencias contractuales en condiciones más favorables que las acordadas al beneficiario de la licencia obligatoria.

Capítulo VII **Extinción de la Patente**

Nulidad de la Patente

57. El Registro de la Propiedad Intelectual, a solicitud de una persona interesada o de una autoridad competente de oficio, declarará la nulidad absoluta de una patente cuando:

a) El objeto de la patente no constituye una invención conforme a los Artículos 3 y 6 de esta Ley.

b) La patente se concedió para una invención comprendida en la prohibición del Artículo 7 de la presente Ley o que no cumple las condiciones de patentabilidad previstas en los Artículos 8, 9, 12 y 13 de la presente Ley.

c) La patente no divulga la invención de conformidad con lo previsto en los Artículos 21 y 22 de esta Ley.

d) Las reivindicaciones incluidas en la patente no cumplen los requisitos previstos en el Artículo 24 de la presente Ley.

e) La patente concedida contiene una divulgación más amplia que la contenida en la solicitud inicial.

Nulidad Relativa

58. Cuando se conceda una patente a quien no tenía derecho, podrá alegarse la nulidad relativa. Esta acción de nulidad sólo podrá ser iniciada por la persona a quien pertenece el derecho a la patente, y se ejercerá ante la autoridad judicial competente, prescribiendo a los cinco años contados desde la fecha de concesión de la patente, o a los dos años contados desde la fecha en que la persona a quien pertenece el derecho a obtener la patente tuvo conocimiento de la explotación de la invención en el país, aplicándose el plazo que enza primero.

Nulidad Parcial

59. En el caso que la nulidad sólo afectara a una o algunas reivindicaciones de la patente o parte de ella, la nulidad se declarará solamente con respecto a la reivindicación o a la parte afectada. La nulidad podrá declararse ordenando una limitación o precisión de la reivindicación correspondiente.

Efectos de la Declaración de la Nulidad

60. Los efectos de la declaración de nulidad absoluta de una patente se retrotraerán a la fecha de la concesión respectiva, sin perjuicio de las condiciones o excepciones que se establecieron en la resolución que declara su nulidad.

Cuando se declare la nulidad de una patente respecto a la cual se hubiese concedido una licencia, el licenciante estará eximido de devolver los pagos efectuados por el licenciario, salvo que éste no se hubiese beneficiado de la licencia.

Renuncia a la Patente

61. El titular de la patente podrá renunciar a una o varias de las reivindicaciones de la patente, o a la patente en su totalidad en cualquier tiempo mediante declaración escrita debidamente legalizada presentada al Registro de la Propiedad Intelectual.

La renuncia surtirá efectos a partir de la fecha de su presentación, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo siguiente.

La declaración de renuncia se notificará a cualquier persona que tuviese inscrito a su favor algún derecho de garantía o una restricción de dominio con relación a la patente y sólo se admitirá previa presentación de una declaración escrita del terceropor la cual consiente en ella.

Capítulo VIII Modelos de Utilidad

Materia Excluida de Protección por Modelos de Utilidad

62. No podrán ser objeto de una patente de modelo de utilidad:

- a) Los procedimientos.
- b) Las sustancias o composiciones químicas, metalúrgicas o de cualquier otra índole.
- c) La materia excluida de protección por patente de invención de conformidad con esta ley.

Requisitos de Patentabilidad de los Modelos de Utilidad

63. Un modelo de utilidad será patentable cuando sea susceptible de aplicación industrial y tenga novedad. No se considerará novedoso cuando o a porten alguna característica utilitaria discernible con respecto al estado de la técnica.

Requisitos de Unidad de los Modelos de Utilidad

64. Una solicitud de patente de modelo de utilidad sólo podrá referirse a un objeto o a un conjunto de dos o más partes que conformen una unidad funcional. Podrá reivindicarse en la misma solicitud varios elementos o aspectos de dicho objeto o unidad.

Plazo de la Patente de Modelo de Utilidad

65. La patente de modelo de utilidad tendrá una vigencia de diez años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud.

Aplicación de Disposiciones sobre los Modelos de Utilidad

66. Serán aplicables a los modelos de utilidad las disposiciones relativas a patentes de invención, en cuanto corresponda.

Capítulo IX Protección del Diseño Industrial

Compatibilidad con Otros Regímenes de Protección

67. La protección conferida a un diseño industrial no excluye ni afecta la protección que pudieran merecer el mismo diseño conforme a otras normas legales.

Materia Excluida

68. Se excluye de la protección a un diseño industrial cuyo aspecto esté determinado enteramente por una función técnica, y no incorporarse en ningún aporte arbitrario del diseñador. Igualmente carecerá de protección a aquel diseño que consista en una forma cuya reproducción exacta, fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño se amontado mecánicamente o conectado con otro producto del cual constituya una parte o pieza integrante.

Derecho de Protección

69. El derecho a la protección y al registro de un diseño industrial pertenece al diseñador. Si el diseño fue creado o ejecución de un contrato de obra o de servicio, o de un contrato de trabajo, el derecho pertenece a la persona que contrató la obra o el servicio, o al empleador, según corresponda, salvo disposición contractual.

Si el diseño industrial fue creado por dos o más personas conjuntamente, el derecho a la protección les pertenecerá en común.

El derecho a la protección y al registro de un diseño industrial podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria.

Mención del Diseñador

70. El diseñador será mencionado como tal en el registro del diseño correspondiente y en los documentos relativos al mismo o al menos que mediante declaración escrita dirigida al Registro de la Propiedad Intelectual, indique que no desea ser mencionado.

Adquisición de la Protección

71. Quien tuviera el derecho a la protección de un diseño industrial adquirirá como resultado de cualquier acto de los siguientes actos indistintamente:

a) La primera divulgación pública del diseño industrial, por cualquier medio y en cualquier lugar del mundo, efectuada por el diseñador o su causahabiente, o por un tercero que hubiera obtenido el diseño como resultado de algún acto realizado por alguno de ellos.

b) El registro del diseño industrial.

Requisitos para la Protección

72. Un diseño industrial será protegido si es nuevo. Se considerará como tal, si no ha sido divulgado públicamente antes de alguna de las siguientes fechas, aplicándose la que fue más antigua:

a) La fecha de la primera divulgación pública del diseño por el diseñador o su causahabiente, o por un tercero que hubiera obtenido por cualquier medio legal.

b) La fecha de presentación de la solicitud de registro del diseño industrial o, en su caso, la fecha de presentación de la solicitud de prioridad de invento.

Criterios para Determinar la Novedad de un Diseño

73. Para efectos de determinar la novedad de un diseño industrial que es objeto de una solicitud de registro, no se tomará en cuenta la divulgación que hubiese ocurrido dentro del año anterior a la fecha de presentación de la solicitud, en su caso, dentro del año anterior a la fecha de prioridad aplicable, siempre que tal divulgación hubiese sido resultado directo o indirecto de actos realizados por el propio diseñador o su causahabiente, o de un incumplimiento de contrato o acto ilícito cometido contra alguno de ellos.

Un diseño industrial no se considerará nuevo, si respecto de un diseño anterior sólo presentara diferencias que serían insuficientes para darle al producto una impresión de conjunto distinta a la del diseño anterior.

Protección sin Formalidades

74. Un diseño industrial que se conforme al dispuesto en los Artículos 3, 68 y 72 gozará de protección por un plazo de tres años contados a partir de la fecha de la divulgación en el Artículo 71, todos de la presente Ley.

Laprotecciónreferidaenelpárrafoprecedenteconfiereelderechodeimpediraterceras personascopiaroreproducireldiseñoindustrial. Eltitulardelderechopodráactuarcontra cualquierpersonaquesinsuconsentimientoproduzca, venda, ofrezcaenventa, outilice, importeoalmaceneparaalgunodeestosfines, unproductoqueincorporeoalcualsehaya aplicadoeldiseñoindustrialcopiadooreproducido.

Laproteccióndeundiseñoindustrialenvirtuddeestartículo seráindependientedela queseobtuvieramedianteelregistrodeldiseño.

AlcancedelaProtecciónDerivadadelRegistro

75.Elregistrodeundiseñoindustrialconfiereasutitularelderechodeimpediraterceraspersonasexploitareldiseñoindustrial. Eltitulardeldiseñoindustrialregistradopodrá actuarcontracualquierpersonaquesinsuconsentimientoproduzca, comercialice, utilice, o importe, oalmaceneparaalgunosdeesosfines, unproductoqueincorporeeldiseñoindustrial registradoocuyoaspectoofrezcaunaimpresióndeconjuntoigualaladeesediseño.

LimitacionesalaProteccióndelDiseño

76.Laproteccióndeundiseñoindustrialnocomprenderáaquelloselementoso característicasdeldiseñodeterminadosenteramenteporlarealizacióndeunafunción técnica quenoincorporeningúnaportearbitrariodeldiseñador.

Laproteccióndeundiseñoindustrialtampococomprenderáaquelloselementoso característicasdeldiseño, cuyareproducciónfuesenecesariaparapermitirqueelproducto queincorporealdiseño seamontadomecánicamenteoconectadoconotroproductodelcual constituyaunaparteopiezaintegrante. Estalimitaciónnoseaplicarátratándose de productos enloscualeseldiseñoradicaenunaformadestinadaapermitirel montajeo laconexión múltipledelos productos, osuconexióndentrodeunsistemamodular.

CapítuloX ProcedimientodeRegistrodelDiseñoIndustrial

CalidaddelSolicitante

77.El solicitantedelregistrodeundiseñoindustrialpodráserunapersonanaturalo jurídica. Enel caso, queelsolicitantenofueseeldiseñador, deberáindicarcómoadquirióel derechoalregistro.

SolicituddeDiseñosMúltiples

78.Podrásolicitarseelregistrodedosomásdiseñosindustrialesenunamisma solicitud, siemprequetodosseapliquenaproductoscomprendidosdentrodeunamisma clase delaclasificación.

Solicitud de Registro

79. La solicitud de registro de un diseño industrial se presentará al Registro de la Propiedad Intelectual e incluirá:

a) Petición de concesión del registro con los datos del solicitante y del diseñador.

b) La reproducción gráfica o fotográfica del diseño industrial, pudiendo presentarse más de una vista (plana, perfil, secciones), del diseño cuando éste fue setridimensional; tratándose de diseños bidimensionales de material textil, papel u otro material plano, la reproducción podrá sustituirse con una muestra del producto que incorpora el diseño.

c) La designación de los productos a los cuales se aplicará el diseño y de la clase y subclase de los productos.

d) El comprobante de pago de las tasas de solicitud en función del número de subclases de los productos y del número de diseños de cada producto.

e) Lugar para oír notificaciones.

f) Firma del solicitante.

g) El poder o el documento que acredite la representación.

El Reglamento de la presente Ley precisará el número de ejemplares, las dimensiones de las reproducciones del diseño industrial y otros aspectos relativos a ellas.

Fecha de Presentación de la Solicitud

80. Se tendrá como fecha de presentación de la solicitud, la correspondiente a la recepción por el Registro de la Propiedad Intelectual, siempre que al tiempo de recibirse hubiera contenido al menos los siguientes elementos:

a) Una indicación expresa o implícita de que se solicita el registro de un diseño industrial.

b) La información suficiente para identificar y comunicarse con el solicitante.

c) La reproducción gráfica o fotográfica del diseño industrial.

d) Tratándose de diseños bidimensionales de material textil, papel u otro material plano, la reproducción podrá sustituirse con una muestra del producto que incorpora el diseño.

Si la solicitud presentara algunas omisiones, el Registro de la Propiedad Intelectual notificará al solicitante para que subsane la omisión dentro del plazo de dos meses contados a partir de la fecha de notificación. Si se subsana la omisión dentro del plazo indicado, se tendrá como fecha de presentación de la solicitud, la correspondiente a la recepción de los elementos omitidos; en caso contrario la solicitud se considerará como no presentada y se archivará.

Examen de Fondo

81. El Registro de la Propiedad Intelectual examinará si el objeto de la solicitud constituye un diseño industrial conforme a la definición contenida en el Artículo 3, numeral 5 y si su materia se encuentra excluida de protección conforme el Artículo 68, ambos de la presente Ley.

Publicación de la Solicitud

82. El Registro de la Propiedad Intelectual ordenará de oficio, la publicación de la solicitud por una sola vez, en La Gaceta, Diario Oficial, por cuenta del interesado.

A pedido del solicitante presentado en cualquier momento antes de que se ordena la publicación, el Registro de la Propiedad Intelectual postergará la publicación por el período indicado en el pedido, que no podrá exceder de doce meses contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

Será aplicable en cuanto corresponda, lo estipulado en el Artículo 31 de la presente Ley.

Contenido del Aviso

83. El aviso de publicación de la solicitud de diseño industrial contendrá:

- a) Número.
- b) Fecha de presentación.
- c) Nombre y domicilio del solicitante.
- d) Nombre del representante o apoderado, cuando lo hubiere.
- e) País u oficina, fecha y número de la solicitud cuya prioridad se hubiese invocado.
- f) Una reproducción de cada diseño industrial incluido en la solicitud individualmente numerados.
- g) Designación de los productos a los cuales se aplicará cada diseño industrial.
- h) La clase y subclase de los productos respectivos.

El Reglamento a la presente Ley deberá determinar otros aspectos del contenido del aviso.

Resolución y Registro

84. Cumplidos los requisitos establecidos en esta Ley, el Registro de la Propiedad Intelectual inscribirá el diseño industrial y otorgará el certificado de registro que contendrá los datos del diseño y demás información.

Capítulo XI **Normas de Registro del Diseño Industrial**

Duración del Registro

85. El registro de un diseño industrial tiene una vigencia de cinco años contados desde la fecha de presentación de la respectiva solicitud, prorrogable por un período igual a su titular si solicita de conformidad lo establecido en el artículo siguiente.

Renovación del Registro

86. El registro de un diseño industrial podrá ser renovado por dos períodos adicionales de cinco años, mediante el pago de la tasa establecida. La tasa de prórroga deberá ser pagada antes de su vencimiento, la que podrá hacerse dentro del plazo de gracia de seis meses posteriores al vencimiento, pagando conjuntamente el recargo establecido. Durante el plazo de gracia, el registro mantendrá su vigencia plena.

El Registro de la Propiedad Intelectual inscribirá cada renovación.

Nulidad del Registro

87. A solicitud de persona interesada, de una autoridad competente, o de oficio, el Registro de la Propiedad Intelectual declarará la nulidad absoluta del registro de un diseño industrial en cualquier de los siguientes casos:

a) El objeto del registro no constituya un diseño industrial conforme a esta Ley.

b) El registro se concedió para una materia excluida de protección como diseño industrial, establecida en el Artículo 68, o que no cumple con los requisitos de protección previstos en el Artículo 72, ambos de la presente Ley.

Un registro de diseño industrial podrá ser objeto de nulidad relativa, si se concedió a quien no tenía derecho a éste. Esta acción sólo podrá ser iniciada por la persona a quien pertenezca el derecho al registro. Se ejercerá ante la autoridad judicial competente y prescribirá a los cinco años contados a partir de la fecha de concesión del registro, o a los dos años contados desde la fecha en que el titular del derecho tuvo conocimiento de la comercialización del producto que incorpora el diseño, aplicándose el plazo que venza primero.

Aplicación de Disposiciones sobre Invenciones

88. Serán aplicables, en cuanto corresponda, a los diseños industriales las disposiciones contenidas en los Artículos 28, 29, 30, 33, 39, 40, 42, 46, 47, 49, 50, 60, 61 y 76 de la presente Ley.

Capítulo XII **Principios Generales del Derecho** **de Prioridad y Cotitularidad**

Derecho de Prioridad

89. El derecho de prioridad de una solicitud de patente, modelo de utilidad o diseño industrial, podrá ser invocado de conformidad con lo dispuesto en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual ¹ o establecido en algún otro tratado suscrito por Nicaragua con otro Estado.

Formalidades Relativas a la Prioridad

90. El derecho de prioridad se invocará mediante una declaración que se presentará ante el Registro de la Propiedad Intelectual con la solicitud de patente o de registro, o dentro de los cuatro meses siguientes al vencimiento del plazo de prioridad aplicable. La declaración indicará los siguientes datos, respectivamente de cada solicitud cuya prioridad se invoque:

- a) El nombre del país de la oficina en la cual se presentó la solicitud prioritaria.
- b) La fecha de presentación de la solicitud prioritaria.
- c) El número de la solicitud prioritaria, si se conoce.

A efectos del derecho de prioridad deberá presentarse al Registro de la Propiedad Intelectual, junto con la solicitud dentro de los cuatro meses siguientes al vencimiento del plazo de prioridad aplicable, una copia de la solicitud prioritaria o la reproducción de cada diseño industrial, según fuese el caso, certificada por la oficina que la recibió, incluyendo la descripción, las reivindicaciones y los dibujos, cuando los hubiera, y un certificado de la fecha de presentación de la misma expedida por esa oficina. Estos documentos serán acompañados de la traducción correspondiente, a que los y ésta, dispensados de toda legalización.

Si el número de la solicitud prioritaria no se conociera al tiempo de presentarla la declaración de prioridad, deberá indicarse a que tan pronto fue conocido.

Cotitularidad

91. La cotitularidad de solicitudes o de títulos de protección previstos en esta Ley, salvo acuerdo distinto entre las partes, se regirá por las siguientes disposiciones:

- a) La modificación, limitación o desistimiento de una solicitud deberá hacerse en común.
- b) La renuncia, limitación o cancelación voluntaria, total o parcial, de un título se hará de común acuerdo.
- c) Cada cotitular podrá explotar o usar personalmente el objeto de la solicitud o del título, pero deberá compensar equitativamente a los cotitulares que no la explotaran o usaran,

ni hubieran concedido una licencia para ello; en ausencia de acuerdo entre las partes, la compensación será fijada por la autoridad judicial competente.

d) La cesión de la solicitud del título se hará de común acuerdo, pero cada cotitular podrá ceder por separado su cuota, gozando el resto del derecho de preferencia en un plazo de dos meses, contados desde la fecha en que el cotitular les notifique su intención de transferir su derecho.

e) Cada cotitular podrá conceder a terceros una licencia no exclusiva de explotación o de uso del objeto de la solicitud del título, compensando equitativamente a los cotitulares que no la explotan ni hubieran concedido una licencia para ello; por falta de acuerdo entre las partes, la compensación será fijada por la autoridad judicial competente.

f) Una licencia exclusiva sólo podrá concederse de común acuerdo entre los cotitulares.

g) Cualquier cotitular podrá notificar a los otros que abandona su cuota del derecho en beneficio de ellos, quedando liberado de toda obligación frente a los demás a partir de la notificación del abandono al Registro de la Propiedad Intelectual.

Capítulo XIII Procedimientos

Representación

92. Cuando el solicitante o el titular de un derecho previsto en esta Ley tuviera su domicilio fuera del país, deberá ser representado por un mandatario domiciliado en Nicaragua. No será necesaria la representación para los siguiente:

a) Presentar la traducción de un documento.

b) Presentar los dibujos correspondientes a la invención.

c) Efectuar o acreditar el pago de cualquier tasa o derecho.

d) Solicitar la emisión de algún recibo o constancia con respecto a cualquier de las gestiones referidas en los apartados procedentes.

Si la persona que representa a determinado solicitante, titular u otro peticionante ya estuviera acreditada por un poder que obra en el Registro de la Propiedad Intelectual, bastará, en la instancia administrativa, hacer referencia de expediente donde se encuentra ese poder.

Podrá admitirse la representación de un gestor o funcionario que reúna los requisitos para el fin, que deberá presentar garantía suficiente, para responder por los resultados de las gestiones que se le encomienden en su nombre.

Acumulación de Pedidos

93. Podrá solicitarse mediante un único pedido la modificación o corrección de uno o más solicitudes de títulos, siempre que aquellas fueren en la misma para todos ellos.

Podrásolicitarsemedianteunúnico pedidolainscripcióndecesionesrelativasado mássolicitudesotítulos,siemprequelaspartesfuesenlasmismas.Estadisposiciónse aplicará,enlo pertinente,alainscripcióndelaslicencias.

Aefectosdelo previstoenesteartículo,elpeticionariodeberáidentificarcadaunade lassolicitudesotítulosenquedebehacerselamodificación,correcciónoinscripción.Las tasascorrespondientessepagaránenfuncióndelnúmerodesolicitudesotítulosacumulados.

NotificaciónPreviaalaDenegación

94. SinperjuiciodelosprocedimientosprevistosenestaLey,elRegistro dela PropiedadIntelectualnopodrádenegarorechazaringunasolicitudopedidosinhaber previamente notificado alsolicitanteopeticionario lasrazonesdeladenegatoriaorechazo. Enestecasoelsolicitantetendráunplazodedosmesescontadosapartirdelanotificación paraalegarloquetengaabien.

ProcedimientodeNulidadoRevocación

95. Lasdemandasdenulidadoderevocacióndeunapatenteodeunregistroserán presentadasantelaautoridadjudicialcompetenteys tramitaránenjuicioordinario.

Cumplidoslostérminosdecontestaciónydepruebacuandolanaturalezadelademanda lorequiera,elJuezpodráordenarlosdictámenestécnicosquefuesenpertinentes, mediante peritos,siendoaplicablelodispuestoenelArtículo34deestaLey,encuanto corresponda.

Enelcasoque seordenelarevocaciónonulidaddelapatente,diseñoindustrial,del modelodeutilidad,elRegistro delaPropiedadIntelectualinscribiráenlasientoregistras respectivolanulidadorevocaciónseñalada, cuandoquedefirmelasentenciadictada porla autoridadjudicialcompetente,bastandoparatalefectolacertificacióndelasentenciafirme.

IntervencióndeTerceros

96. Enelprocesorelativoalaconcesióndeunalicenciaobligatoria,larenunciain nulidaddeunderecho,podránapersonarsequienestuviesenalgunainscripciónregistraralasu favorconrelaciónalderechoobjetodelprocedimiento,tambiénpodránapersonarseenel procedimiento,quienes demuestrenteneralgúninteréslegítimo.

Desistimiento

97. Elsolicitante podrádesistirdesusolicitudencualquierestadodeltrámite.El desistimientoacabaconlainstanciaylafechadepresentación.Quientengaelderechoa obtenerlapatenteoregistro,podráposteriormentepresentarunanuevasolicitud.

El desistimiento no dará derecho al reembolso de las tasas que se hayan pagado.

Recursos

98. Contra las resoluciones que dicte el Registro de la Propiedad Intelectual, se podrán interponer los recursos que determine la legislación pertinente. Contra las providencias de mero trámite, únicamente cabrá el recurso de responsabilidad.

Prórroga de Plazos

99. El solicitante o titular de un derecho alegando justa causa, podrá pedir al Registro de la Propiedad Intelectual un prórroga de los plazos establecidos, la que deberá hacerse antes del vencimiento del plazo o dentro de los dos meses posteriores, mediante el pago de la tasa establecida.

En caso de solicitarse un prórroga después de haberse vencido el plazo, su concesión no afectará los derechos de terceros, adquiridos durante el lapso transcurrido entre el vencimiento del plazo y la concesión de la prórroga.

Capítulo XIV **Registros, Publicidad y Clasificación**

Inscripción y Publicación de las Resoluciones

100. El Registro de la Propiedad Intelectual inscribirá y publicará en La Gaceta, Diario Oficial o en otro diario de circulación nacional, previo pago de la tasa establecida, las resoluciones y sentencias firmes relativas a la concesión de licencias obligatorias, a la nulidad, o a la renuncia de las patentes y registros.

Publicidad del Registro

101. Los registros de patentes de invención y de modelo de utilidad, y de diseños industriales son públicos, y podrán ser consultados en las oficinas del Registro de la Propiedad Intelectual. Cualquier persona podrá obtener copia de inscripciones registrales, mediante el pago de la tasa establecida.

Publicidad de Expedientes y de Invenciones

102. Cualquier persona podrá consultar en las oficinas del Registro de la Propiedad Intelectual, el expediente relativo a una solicitud que se hubiese publicado, aún después de haber concluido su trámite, así como obtener copia de los documentos contenidos en el expediente de una solicitud publicada, mediante el pago de la tasa establecida. También podrá obtener mediante procedimiento aplicable, muestras del material biológico que se hubiese depositado como complemento de la descripción de la invención.

El expediente de una solicitud entrante no podrá ser consultado por terceros antes de la publicación de la solicitud, salvo mediante el consentimiento escrito del solicitante. Esta restricción es aplicable igualmente a las solicitudes que hubiesen sido objeto de desistimiento o de abandono antes de su publicación.

El expediente de una solicitud entrámite, podrá ser consultado antes de su publicación por una persona que acredite que el solicitante lo ha notificado para que cese alguna actividad industrial o comercial invocando la solicitud.

Clasificación de Patentes

103. A efectos de clasificar por su materia técnica los documentos relativos a las patentes de invención y de modelo de utilidad, se aplicará la clasificación internacional de patentes establecida por el Arreglo de Estrasburgo del 24 de marzo de 1971 con sus revisiones y actualizaciones vigentes.

Clasificación de Diseños Industriales

104. A efectos de clasificar los diseños industriales se aplicará la clasificación internacional de dibujos y modelos industriales establecida por el Arreglo de Locarno del 8 de octubre de 1968 con sus revisiones y actualizaciones vigentes.

Capítulo XV Acciones Principales por Infracción de Derechos

Acción por Infracción

105. El titular de una patente o de un registro concedido conforme a esta ley podrá entablar ante la autoridad judicial competente, acción contra cualquier persona que realice algún acto que constituya infracción a su derecho.

En caso de cotitularidad, cualquier de los cotitulares podrá entablar acción contra una infracción de la patente si no es necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario.

La demanda se notificará a todas las personas que tuviesen alguna inscripción registral a su favor con relación al título objeto del procedimiento. Estas personas podrán personarse en la acción en cualquier tiempo.

Medidas en la Acción por Infracción

106. La sentencia que dictela autoridad judicial competente de una acción por infracción podrá ordenar una o más de las siguientes medidas:

- a) La cesación de los actos que constituyen la infracción.
- b) La indemnización por daños y perjuicios.
- c) Apartar de los circuitos comerciales los productos resultantes de la infracción y de los materiales y medios que sirvieran principalmente para cometer la infracción.

d) La prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el inciso anterior.

e) La atribución en prioridad de los productos, materiales o medios referidos en el inciso c), en cuyo caso el valor de los bienes se incorporará al importe de la indemnización por daños y perjuicios.

f) Las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el inciso c)

g) La publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor.

Sin perjuicio de las demás medidas aplicables, no responderá por daños y perjuicios la persona que hubiere comercializado productos que infringen un derecho protegido, salvo que ella misma los hubiese fabricado o producido, o los hubiere comercializado con conocimiento de la infracción.

El juez ordenará al infractor que proporcione las informaciones que tenga sobre las personas que hubiesen participado en la producción o comercialización de los productos o procedimientos materia de la infracción y sobre los circuitos de distribución de esos productos.

Al dictar sentencia, la autoridad judicial relacionará la gravedad de la infracción con las medidas ordenadas y los intereses de terceros.

Cálculo de la Indemnización

107. La indemnización por daños y perjuicios se calculará en función, entre otros, los siguientes criterios:

a) Lucro cesante causado al titular del derecho como consecuencia de la infracción.

b) Monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos infractorios.

c) Precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que el titular del derecho ya hubiera concedido.

Legitimación Activa de Licenciarios

108. En defecto de estipulación en contrario, en el contrato de licencia, un licenciario exclusivo, cuya licencia se encuentre inscrita, podrá entablar acción contra terceros que cometan una infracción del derecho objeto de la licencia. Si el licenciario no tuviese mandato del titular del derecho para actuar, deberá acreditar haber solicitado al titular que la entable y que éste ha dejado transcurrir más de un mes sin hacerlo. Aun sin haberse vencido este plazo, el licenciario podrá pedir que se tomen medidas precautorias, el titular del derecho infringido podrá personarse en la acción en cualquier tiempo.

Presunción de Empleo del Procedimiento Patentado

109. Cuando el objeto de una patente de invención sea un procedimiento para obtener un producto nuevo y éste fue producido por un tercero, se presumirá, salvo prueba en contrario, que el producto ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado.

En la presentación de cualquier prueba en contrario, se tendrá en cuenta los intereses legítimos del demandado para la protección de sus secretos empresariales.

Prescripción de la Acción por Infracción

110. La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde que el titular tuvo conocimiento de la infracción, o a los cinco años contados desde que se cometió por última vez la infracción. Se aplicará el plazo que venza primero.

Protección Derivada de la Publicación

111. El titular de una patente tendrá derecho a ejercer acción judicial de enriquecimiento in causa por el uso no autorizado de la invención o el modelo de utilidad durante el período comprendido entre la fecha de publicación de la solicitud respectiva y la fecha de concesión de la patente. El resarcimiento solo procederá respecto a la materia cubierta por la patente concedida y se calculará en función de la explotación efectivamente realizada por el demandado durante el período mencionado.

Esta acción podrá iniciarse antes de la concesión de la patente, pero no se dictará sentencia mientras no quede firmada la concesión de la patente.

Reivindicación del Derecho

112. Cuando una patente o un registro fue solicitado o obtenido por quien no tenía derecho a ello, o en perjuicio de otra persona que sí tenga tal derecho, la persona afectada podrá reivindicarlo ante la autoridad judicial competente, pidiendo que le sea transferida la solicitud entrámiteo el derecho concedido, o que se le reconozca como solicitante o cotitular del derecho. En la misma acción podrá demandar la indemnización de daños y perjuicios.

La acción de reivindicación del derecho prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión de la patente o registro. No prescribirá la acción si quien obtuvo la patente o el registro lo solicitó de mala fe.

Capítulo XVI Medidas Precautorias

Adopción de Medidas Precautorias

113. Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción de un derecho protegido conforme a esta Ley, podrá solicitar a la autoridad judicial competente, que ordena medidas

precautorias inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios, todo de conformidad con la legislación pertinente.

Las medidas precautorias podrán demandarse antes de iniciar la acción por infracción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio.

Entre otras podrán ordenarse las medidas precautorias siguientes:

a) Cesación inmediata de los actos que constituyen la infracción.

b) Embargo o secuestro de los productos resultantes de la infracción y de los materiales y medios que sirvieran principalmente para cometer la infracción.

c) Suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el inciso anterior.

d) Constitución de una fianza u otra garantía suficiente a juicio de la autoridad judicial competente.

e) Solicitar la exhibición de documentos.

Garantías y Condiciones en Casos de Medidas Precautorias

114. Una medida precautoria sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para actuar y la existencia del derecho infringido. El juez requerirá que quien la pida rinda de previo las garantías suficientes, acorde al Código de Procedimiento Civil.

Quien pida una medida precautoria respecto a mercancías determinadas, deberá dar las informaciones necesarias y las mercancías objeto de la medida suficientemente precisas para identificar.

Medidas sin Intervención de una de las Partes

115. Cuando se hubiera ejecutado una medida precautoria sin intervención de la otra parte, se notificará sin demora la medida a la parte afectada, inmediatamente después de la ejecución. La parte afectada podrá recurrir ante el juez respecto a la medida ejecutada. El juez podrá revocar, modificar o confirmar la medida precautoria.

Duración de la Medida Precautoria

116. Toda medida precautoria quedará sin efecto de pleno derecho si la acción de infracción principal no se inicia dentro de los quince días hábiles contados desde la ejecución de la medida.

Capítulo XVII **Medidas en la Frontera**

Competencia de las Aduanas

117. Las medidas precautorias u otras que deban aplicarse en la frontera serán ejecutadas por las autoridades competentes, mediante previo oficio remitido por el juez de la causa, al momento de la importación o exportación de los productos objeto de la infracción y de los materiales o medios que sirvieran principalmente para cometer la infracción.

Suspensión de Importación o Exportación

118. El titular de un derecho protegido conforme a esta Ley o su licenciario legítimo, que tuviera motivos fundados para suponer que se tramitarán por las aduanas nacionales importaciones o exportaciones de productos que infrinjan su derecho, podrá solicitar que ordene a las autoridades de aduanas suspender la importación o exportación al momento de su despacho. Son aplicables a esa solicitud y al orden que dicte el juez las condiciones y garantías aplicables a las medidas precautorias.

Quien pida que se tomen medidas en la frontera deberá dar a las autoridades de aduanas, las informaciones necesarias y una descripción suficientemente precisa de las mercancías, para que puedan ser reconocidas con facilidad.

Decretada la suspensión, las autoridades de Aduanas notificarán inmediatamente al importador o exportador de las mercancías y al solicitante de la medida.

Duración de la Suspensión

119. Transcurridos diez días hábiles contados desde la notificación de la medida de suspensión al solicitante sin que éste hubiese comunicado a las autoridades de aduanas que ha iniciado la acción de infracción principal o que el juez ha dictado medidas precautorias para prolongar la suspensión, las autoridades de aduanas levantarán la suspensión y se despacharán las mercancías retenidas.

Iniciada la acción de infracción principal, la parte afectada podrá recurrir al juez para que reconsidere la suspensión ordenada. El juez podrá revocar, modificar o confirmar la suspensión.

Derecho de Inspección e Información

120. A efectos de justificar la prolongación de la suspensión de las mercancías retenidas por las autoridades de aduanas, o para sustentar una acción de infracción, el juez permitirá al titular del derecho inspeccionar esas mercancías. Igual derecho corresponderá al importador o exportador de las mercancías. Al permitir la inspección, el juez podrá disponer lo necesario para proteger cualquier información confidencial, cuando fuese pertinente.

Comprobada la existencia de una infracción, se comunicará al demandante en nombre y dirección del consignador, del importador o exportador y del consignatario de las mercancías y la cantidad de las mercancías objeto de la suspensión.

Capítulo XVIII **Competencia Desleal**

Principios Generales

121. Se considera desleal todo acto contrario a los usos y prácticas honestos de intercambio industrial o comercial dentro del contexto de operaciones del libre mercado nacional e internacional.

Para que de constituido un acto de competencia desleal no será necesario que quien lo realice tenga calidad de comerciante o profesional, ni que exista una relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto del acto.

Las disposiciones de este Capítulo, podrán aplicarse conjuntamente con las demás disposiciones que protegen la propiedad intelectual.

Competencia Desleal Relativa a los Secretos Empresariales en Materia Objeto de esta Ley

122. Un secreto empresarial se considerará como tal siempre que:

1) No sea como conjunto o en la configuración y reunión precisadas sus componentes, generalmente conocida o fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva.

2) Hay sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantener la secreta.

Actos Desleales Relativos a Secretos Empresariales

123. Serán considerados actos de competencia desleal los siguientes:

a) Explotar sin autorización del poseedor legítimo un secreto empresarial al que se ha tenido acceso o sujeción a una obligación de reserva resultante de una relación contractual o laboral.

b) Comunicar o divulgar sin autorización del poseedor legítimo el secreto empresarial referido en el inciso a) , en provecho propio o de un tercero, o para perjudicar a dicho poseedor.

c) Adquirir un secreto empresarial por medios ilícitos o contrarios a los usos comerciales honestos.

d) Explotar, comunicar o divulgar un secreto empresarial que se ha adquirido por los medios referidos en el inciso c) .

e) Explotar un secreto empresarial que se ha obtenido de otras personas sabiendo, o debiendo saber, que la persona a que lo comunicó adquirió el secreto por los medios referidos en el inciso c), o que no tenía autorización de su poseedor legítimo para comunicarlo.

f) Comunicar o divulgar el secreto empresarial obtenido conforme al inciso e), en provecho propio o de un tercero, o para perjudicar al poseedor legítimo del secreto empresarial.

Medios Desleales de Acceso al Secreto Empresarial

124. Un secreto empresarial se considerará adquirido por medios contrarios a los usos y prácticas honestos cuando la adquisición resultara, entre otros, del incumplimiento de un contrato u otra obligación, el abuso de confianza, la infidencia, el incumplimiento de un deber de lealtad o la instigación a realizar cualquier uno de estos actos.

Información para Autorización de Venta

125. Cuando se requiera la presentación de datos o secretos para que una autoridad nacional competente autorice la comercialización o la venta de un producto farmacéutico o agroquímico que contenga un nuevo componente químico, ellos quedarán protegidos contra su uso comercial desleal ante terceros y contra su divulgación.

Sin embargo, la divulgación podrá efectuarse a la autoridad nacional competente, cuando fuese necesario para proteger al público, o cuando se hubiese adoptado medidas adecuadas para asegurar que los datos o información queden protegidos contra su uso comercial desleal.

Acción contra el Acto de Competencia Desleal

126. Cualquier persona interesada podrá demandar ante el juez, la verificación y calificación del carácter leal o desleal de algún acto realizado en el ejercicio de una actividad mercantil.

Cualquier persona perjudicada por un acto de competencia desleal de acuerdo con este Capítulo podrá iniciar ante el juez competente, una acción para hacer cesar ese acto o para impedir que se realice y para obtener la indemnización por daños y perjuicios.

También serán aplicables a las acciones contra actos de competencia desleal, las disposiciones del Artículo 106 de la presente Ley en cuanto corresponda, también serán aplicables las disposiciones pertinentes del derecho común relativo a actos ilícitos.

Prescripción de la Acción por Competencia Desleal

127. La acción por competencia desleal prescribe a los dos años contados desde que la persona perjudicada tuvo conocimiento del acto de competencia desleal, o a los cinco años contados desde que se cometió por última vez ese acto, aplicándose el plazo que venza primero.

Capítulo XIX
Tasas y otros Pagos

Tasas de Propiedad Intelectual

128. El Registro de la Propiedad Intelectual cobrará los siguientes montos por los conceptos indicados:

- a) Solicitud de patente de invención \$CA200.00
- b) Solicitud de patente de modelo de utilidad \$CA100.00
- c) Solicitud de registro de diseño industrial:
 - por cada subclase \$CA50.00
 - por cada diseño dentro de la subclase \$CA50.00
- d) Petición de conversión de solicitud de patente de modelo de utilidad a patente de invención \$CA100.00
- e) Petición de conversión de solicitud de patente de invención a patente de modelo de utilidad \$CA50.00
- f) Cada solicitud fraccionaria en caso de división de una solicitud \$CA50.00
- g) Petición relativa a una modificación, cambio, corrección, transferencia o licencia \$CA50.00
- h) Petición de división, por cada patente o registro fraccionario \$CA50.00
- i) Tasas anuales para patentes de invención correspondientes
 - al tercer año \$CA50.00
 - cuarto año \$CA50.00
 - quinto año \$CA50.00
 - sexto año \$CA50.00
 - séptimo año \$CA70.00
 - octavo año \$CA100.00
 - noveno año \$CA130.00
 - décimo año \$CA150.00
 - decimoprimer año \$CA170.00
 - decimosegundo año \$CA200.00
 - decimotercer año \$CA230.00
 - decimocuarto año \$CA260.00
 - decimoquinto año \$CA290.00
 - decimosexto año \$CA340.00
 - decimoséptimo año \$CA390.00
 - decimoctavo año \$CA440.00
 - decimonoveno año \$CA500.00
 - vigésimo año \$CA600.00
- j) Tasas anuales para patentes de modelos de utilidad

- | | |
|-----------------|------------|
| terceraño | \$CA25.00 |
| cuartoño | \$CA25.00 |
| quintoño | \$CA25.00 |
| sextoño | \$CA50.00 |
| séptimoño | \$CA50.00 |
| octavoño | \$CA75.00 |
| novenoño | \$CA75.00 |
| décimoño | \$CA100.00 |
- k) Renovación de un registro de diseño industrial:
- | | |
|---|-----------|
| — por cada subclase | \$CA50.00 |
| — por cada diseño dentro de la subclase | \$CA50.00 |
- l) Recargo por pago dentro del plazo de gracia
- | | |
|---------------------------------|----------------|
| — dentro del primer mes: | 30% adicional |
| — después del primer mes: | 100% adicional |
- m) Expedición de un duplicado de un certificado
- | | |
|--|-----------|
| | \$CA20.00 |
|--|-----------|
- n) Búsquedas de Antecedentes
- | | |
|--|-----------|
| | \$CA70.00 |
|--|-----------|

El monto determinado en Pesos Centroamericanos se cancelará en moneda nacional, aplicando la tasa de cambio que el Banco Central de Nicaragua fijare a la fecha de la transacción.

De los ingresos percibidos conforme el inciso n) se abrirá una cuenta a nombre del Registro de la Propiedad Intelectual y de este monto se constituirá un fondo que mensualmente será distribuido entre el personal que trabaja en el Registro de Propiedad Intelectual.

Del total de los fondos que se obtengan de los ingresos percibidos en el Registro de la Propiedad Intelectual se distribuirá de la siguiente forma: un 50% ingresará a la cuenta del Gobierno de la República al fondo común.

El otro 50%, el Gobierno de la República a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público abrirá una cuenta a nombre del Registro de la Propiedad Intelectual, estos fondos serán destinados a gastos de inversión y funcionamiento del Registro de la Propiedad Intelectual especialmente a aquellos que sean necesarios para la implementación de sistemas de automatización informática, nivelación salarial de todo el personal y gastos propios de la oficina.

El monto a pagar por el examen de fondo de la solicitud de patentes será el fijado de común acuerdo entre un perito autorizado por el Registro de la Propiedad Intelectual y el solicitante.

Servicio de Información

129. El Registro de la Propiedad Intelectual, ofrecerá los servicios de información y documentación en materia de Propiedad Intelectual que fuesen requeridos, mediante el pago del importe que corresponda al costo del servicio.

Tasas Anuales

130. Para mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente entrámite deberán pagarse tasas anuales. Podrán pagarse dos o más tasas anuales por anticipado.

La tasa anual se pagará antes de comenzar el período anual correspondiente, que se calculará tomándose como fecha de referencia de presentación la solicitud de patente. La primera tasa anual se pagará antes de comenzar el tercer año contado desde la fecha de presentación de la solicitud de patente.

Una tasa anual también podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses contados desde el comienzo del período anual correspondiente, pagando conjuntamente el recargo establecido. Durante el plazo de gracia, la patente o la solicitud de patente mantendrá su vigencia plena.

La falta de pago de alguna de las tasas anuales conforme a esta Ley producirá de pleno derecho la caducidad de la patente o de la solicitud de patente.

Capítulo XX **Sanciones Penales por Infracción**

131. Serás sancionado con prisión de 2 a 4 años y multa equivalente a cinco mil pesos Centroamericanos para quien:

a) Haga aparecer como producto patentado protegido por modelo de utilidad o diseño industrial, aquellos que no lo estén.

b) Sin insertar de una patente, modelo de utilidad o diseño industrial lo que singozar y de estos privilegios, la invocare a un tercer persona como si disfrutara de los mismos.

132. Serás sancionado con prisión de 4 a 6 años y multa equivalente a ocho mil pesos Centroamericanos quien:

a) Falsifique en forma de los a escala comercial.

b) Revele a un tercer o un secreto empresarial que conozca con motivo de su trabajo, cargo, desempeño de su profesión, relación de negocios o en virtud del otorgamiento de una licencia, sin el consentimiento de la persona que guarda el secreto empresarial.

c) Se apodere de un secreto empresarial sin derecho y sin consentimiento de la persona que lo guarda de su usuario autorizado, para usarlo o revelar lo a un tercero, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarda el secreto empresarial o a su usuario autorizado.

d) Use la información contenida en un secreto industrial que conozca en virtud de su trabajo, cargo, ejercicio de su profesión o relación de negocios sin consentimiento de quien lo guarda de su usuario autorizado o que le haya sido revelado por un tercero, sabiendo que esto no contaba para ello con el consentimiento de la persona que guarda el secreto empresarial o su usuario autorizado con el propósito de obtener un beneficio económico con

el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto empresarial o al usuario autorizado.

e) Fabrique productos patentados o protegidos por modelos de utilidad o por diseños industriales o emplee procedimientos patentados sin contar con el consentimiento o desistimiento o actúe sin licencia u autorización.

f) Importe, distribuya o comercialice producto amparado por un patente o protegidos por modelos de utilidad o diseño industrial, a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento o desistimiento o licencia u autorización.

Capítulo XXI **Disposiciones Transitorias y Administrativas**

Solicitud de Patentes en Trámite

133. Las solicitudes de patentes de invención, que se encontraren en trámite ante el Registro de la Propiedad Intelectual, a la fecha de entrada en vigencia de esta Ley, continuarán su tramitación de acuerdo con la legislación anterior, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente, pero las patentes que se concedan quedarán sujetas a las disposiciones de esta Ley.

Serán aplicables a las solicitudes referidas en el párrafo anterior las disposiciones de los Artículos 6, 7, 8, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 36 y 99 de la presente Ley. El plazo para acreditar ante el Registro de la Propiedad Intelectual que se ha efectuado el depósito conforme el Artículo 22 de la presente Ley será de dos meses contados a partir de la fecha indicada en el párrafo anterior.

Cuando una solicitud de patente de invención en trámite divulgue materia patentable conforme a esta Ley, pero que no se encuentre cubierta en las reivindicaciones, el solicitante podrá modificar esas reivindicaciones o introducir otras adicionales a fin de proteger dicha materia. A esto se efectos será aplicable lo dispuesto en el Artículo 29 de esta Ley.

Solicitudes de Diseños Industriales en Trámite

134. Las solicitudes de registro de diseño industrial que se encontraran en trámite ante el Registro de la Propiedad Intelectual a la fecha de entrada en vigor de esta Ley continuarán su tramitación de acuerdo con la legislación anterior, pero los registros que se concedan quedarán sujetos a las disposiciones de esta Ley.

Patentes Vigentes

135. Las patentes de invención vigentes en la fecha de entrada en vigor de esta Ley, se registrarán por las disposiciones de la legislación anterior aplicable, con excepción de lo que atañe a los aspectos tratados en los artículos mencionados a continuación y de las correspondientes disposiciones reglamentarias, que serán aplicables inmediatamente:

a) El Artículo 38 de la presente Ley, cuando el plazo de la patente fue inferior al estipulado en este artículo, acuyo efecto el titular deberá pedir por escrito al Registro de la Propiedad Intelectual, antes del vencimiento de la patente, que se extienda dicho plazo.

b) El Artículo 130 de la presente Ley, acuyo efecto se aplicará la escala de tasas anuales a partir del año siguiente al de entrada en vigor de esta ley para el respectivo país, comenzando por la tasa más baja prevista en dicha escala.

c) Las disposiciones de los Capítulos XV, XVI y XVII de la presente Ley, cuando las acciones, procesos y recursos correspondientes se iniciaran después de la fecha de entrada en vigor de esta Ley.

d) Los Artículos 39 al 61 de la presente Ley.

e) Los Artículos 92 al 101 de la presente Ley.

Registro de Diseño Industrial Vigente

136. Los registros de diseño industrial vigentes a la fecha de entrada en vigencia de esta Ley, se registrarán por las disposiciones de la legislación anterior aplicable, con excepción de lo que atañe a los aspectos tratados en los artículos mencionados a continuación y las correspondientes disposiciones reglamentarias, que serán aplicables inmediatamente:

a) Los Artículos 67, 75 y 76 de la presente Ley.

b) Los Artículos 85 y 86 de la presente Ley, pero la vigencia total del registro, incluidas las prórrogas, no podrá exceder de quince años contados desde la fecha de presentación de la respectiva solicitud de registro.

c) El Artículo 88, en cuanto se refiera a artículos que son aplicables inmediatamente conforme al Artículo 133 de la presente Ley.

Acciones Iniciadas Anteriormente

137. Las acciones que se hubiesen iniciado antes de la entrada en vigencia de esta Ley, proseguirán el trámite hasta su resolución final, conforme a las disposiciones bajo las cuales se iniciaron. Sin embargo, en la medida en que una acción se sustentara en una exclusión de patentabilidad que no estuviese prevista en esta Ley, tal exclusión no será aplicable.

Capítulo XXII Disposiciones Administrativas

Destino de las Tasas

138. El Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público incluirá en la correspondiente iniciativa de la Ley Anual de Presupuesto un apartado proveniente del monto de las tasas que hace referencia a esta Ley con el objeto de remunerar a los empleados y funcionarios del Registro de la Propiedad Intelectual y al mejoramiento de su equipose instalaciones.

Reglamento

139. La presente Ley será reglamentada de conformidad al previsible numeral 12) del Artículo 150 de la Constitución Política de Nicaragua.

Vigencia

140. Esta Ley entrará en vigencia sesenta (60) días después de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial y derogará la Ley de Patentes de Invención, del catorce de Octubre de mil ochocientos noventa y nueve, la Reforma a la Ley de Patentes de Invención del veintidós de marzo de mil novecientos veinticinco, el Decreto N° 1302 del 19 de Agosto de mil novecientos ochenta y tres, y cualquier otra ley que se le oponga.

Dada en la ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, al primer día del mes de Junio del dos mil. *Ivan Escobar Fornos*, Presidente de la Asamblea Nacional. *Pedro Joaquín Ríos Castellón*, Secretario de la Asamblea Nacional.

Téngase como Ley de la República. Publíquese y Ejecútase. Managua, diecinueve de Septiembre del año dos mil. *Arnoldo Alemán Lacayo*, Presidente de la República de Nicaragua.

(Texto revisado y concordado a Febrero 2001, a cargo de Ambrosia Lezama Zelaya, Directora de Registro de la Propiedad Intelectual de Nicaragua y Alexis Arguello, Jefe del Departamento de Patentes de Invención RPI—Nicaragua)

¹ Industrial