

**UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS**



*“LA PATENTE DE INVENCÓN EN NICARAGUA: ANALISIS
JURIDICO DE LA LEY 354 Y SU REGLAMENTO”*

Escrito monográfico para optar al título de Licenciado en Derecho

Autores:

Carolina Denise Martínez Calero
Susana Rebeca Dávila Largaespada

Tutor: Doctor Jesús Herrera

Año académico 2005

INDICE GENERAL

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO I. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA PATENTE DE INVENCION

CAPÍTULO II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LAS INVENCIONES Y CREACIONES TÉCNICAS

CAPÍTULO III. GENERALIDADES DE LA PATENTE DE INVENCION EN NUESTRO ORDENAMIENTO. LAS PATENTES DE FORMA

CAPÍTULO IV. MODOS DE OBTENCION DE LA PATENTE DE INVENCION SEGUN EL ORDENAMIENTO JURIDICO NICARAGUENSE

CAPÍTULO V. ACCIONES QUE PROTEGEN LA INVOLABILIDAD DE LA PATENTE DE INVENCION Y CAUCES PROCESALES PARA SU EJERCICIO

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

INDICE DE SIGLAS Y ABREVIATURAS

BIBLIOGRAFIA

INDICE DE AUTOR

ANEXOS

INTRODUCCIÓN

El Derecho referido a la Propiedad intelectual se encuentra en plena transformación con relación a la protección jurídica de las innovaciones que se han introducido a través de la Actividad Empresarial, en el entorno de las relaciones económicas y jurídicas. Es por ello, que tienen un reconocimiento positivo. Esta protección está justificada por la inclusión de elementos que tienden a conciliar los intereses individuales con los objetivos de naturaleza social y económica. Lo que, a su vez, explica el que los derechos que se conceden tienen una contrapartida de cargas exigidas al titular de los mismos.

En el presente trabajo “La Patente de Invención en Nicaragua: Análisis Jurídico de la Ley 354 y su Reglamento”, tiene una influencia marcada en la Propiedad Industrial, y presenta matices modernos que responden a las exigencias del desarrollo y funcionamiento de las Empresas.

La patente de invención es parte de las actividades creadoras o inventivas del ser humano, porque permite, con la aplicación de las normativas específicas de la materia, la protección jurídica de las invenciones o innovaciones humanas y, así mismo, obtener un mejor aprovechamiento en el crecimiento y desarrollo institucional y nacional, aunque es de señalar, que la patente en su regulación no está condensada totalmente, sino que presenta una legislación especial porque se debe recurrir, no sólo a la ley No. 354 “*Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales*” y su Reglamento, sino a otras disposiciones legales establecidas en nuestra legislación vigente.

Esta patente es de gran utilidad para los sectores productivos, agrícolas, ganaderos, etc., en vista de que permite a los patentados tener una seguridad al explotar su invención, obteniendo beneficios económicos.

El objetivo general de este trabajo es hacer un estudio analítico referido a la protección jurídica de la patente de invención en Nicaragua, analizando la ley especial de la materia y su reglamento, comparándola con la doctrina y el derecho comparado.

Dada la incidencia en el desarrollo de la economía de la patente, consideramos su análisis primeramente desde la perspectiva doctrinal, a fin de profundizar en el concepto tanto amplio como restringido de dicha institución jurídica, como lo concerniente a ella, también daremos a conocer como ha venido evolucionando a nivel nacional e internacional, además, sus fundamentaciones teóricas, clasificación y naturaleza jurídica.

Abordaremos el objeto de la protección jurídica, conceptos fundamentales, los elementos de la patente de invención, su alcance y límites, así como la manera en que se extinguen los derechos sobre la patente.

De igual forma analizaremos los modos de obtención de la patente de invención, sus requisitos, modos de transferencia, y el papel del Registro de la Propiedad Industrial en Nicaragua, en materia de patentes de invención. Abarcaremos las acciones y sanciones que protegen la inviolabilidad de la patente de invención, exponiendo la vía para hacer efectivas estas acciones con el propósito de proteger los derechos del titular de la invención.

Finalmente, exponemos las conclusiones y recomendaciones a las que hemos llegado después de estudiar la Ley 354 y su Reglamento, en lo referente a la patente de invención; las cuales esperamos sean un punto de partida para el mayor conocimiento de esta figura tan importante para el avance de diferentes sectores del país como el empresarial e industrial.

CAPÍTULO I. Evolución Histórica de la Patente de Invención

En los inicios de la civilización los inventos pasaban desapercibidos ya que el progreso técnico era muy lento, incluso es probable que el propio inventor no distinguiese lo que era el producto de su imaginación. Así, en el derecho Precolombino no se legisló sobre patentes¹. No fue sino hasta la Edad Media en que los soberanos comenzaron a otorgar privilegios con dos objetivos, el primero era fomentar las manufacturas, este es el primer antecedente de las modernas patentes, y el segundo, recompensar a un súbdito o vasallo aunque tal recompensa no se refería propiamente a las invenciones².

Ni en Grecia ni en Roma se dio protección a las obras de los inventores. En tal sentido se ha dicho que, “los escasos inventores eran esclavos -la única clase que se ocupaba de las artes mecánicas- o filósofos, demasiado orgullosos o demasiado desinteresados para perseguir provechos materiales”. Benjamín de Tudela menciona cierto privilegio exclusivo existente a principios del siglo XIII en el reino semibizantino de Jerusalén, referente al tejido de telas³.

Hay que recordar que Plutarco alababa a Arquímedes por no describir sus invenciones, producto de “un arte vil, bajo y mercenario”. No obstante, no falta quien afirma que los inventos de los filósofos pertenecían más al campo científico que al de la industria y, en cambio, los esclavos no eran sujetos de derecho⁴.

Por su parte, en 1236, el alcalde de Burdeos otorgó a un habitante de esa ciudad un privilegio por quince años para fabricar telas según métodos flamencos, con carácter exclusivo. Dicho privilegio fue confirmado por el Rey de Inglaterra, como Duque soberano de Gascuña⁵.

¹ BENDAÑA GUERRERO, G., *Curso de Propiedad Intelectual*, 1ra edic., Edit. Hispamer, Managua, Nicaragua, 1999, pág. 213.

² BENDAÑA GUERRERO, G., *op. cit.*, pág. 217.

³ BENDAÑA GUERRERO, G., *op. cit.*, pág. 213.

⁴ BENDAÑA GUERRERO, G., *op. cit.*, *ibidem*.

⁵ BENDAÑA GUERRERO, G., *op. cit.*, pág. 214.

En la época del Renacimiento, en las ciudades Italianas, tuvieron lugar los ejemplos occidentales más antiguos de concesiones de patentes de Invención. La práctica se extendió por toda Europa en los siglos siguientes⁶.

En 1322, se sometió a un examen un invento hecho por Bartolomeo Verde, para comprobar si este era de su creación, pero no se le otorgó ningún privilegio⁷.

En 1331, en Inglaterra, Eduardo II, deseando atraer a tejedores flamencos, comenzó a otorgarles “cartas de protección”, que eran simplemente permisos para establecerse en el país⁸.

En el año de 1332, en Venecia un cierto Theotonicus intentó obtener privilegios sobre un molino de granos. El Senado designó a Leonardo Aymo y a Fellippo Belegno para que examinaran y probaran si él lo había creado, pero el monopolio no llegó a ser otorgado⁹.

Por otro lado, en 1427, en Florencia se otorgó el primer privilegio exclusivo a una invención relacionada a un nuevo tipo de barco fabricado por Filippo Bruelleschi, el que se refería a un barco provisto de elementos elevadores de carga, que el inventor usó para transportar mármoles y materiales para los edificios que construía¹⁰.

Para 1443, en Venecia se concedió a Antonio Marín el derecho de explotar durante veinte años, con carácter exclusivo, un molino que no requería fuerza hidráulica. Luego se concedieron análogos monopolios a otros inventores en 1460 y 1472¹¹.

En 1449, Enrique VI concedió a John Utynam el privilegio de hacer los vitrales de la Capilla del Colegio de Eton. Se aseguró la exclusividad de fabricación de estos productos según métodos conocidos en Bélgica.

⁶ SHERWOOD ROBERT, M., *Propiedad Intelectual y Desarrollo Económico*, Heliasta, Buenos Aires, 1995. pág. 37.

⁷ BENDAÑA GUERRERO, G., *op. cit.*, pág. 214.

⁸ BENDAÑA GUERRERO, G., *op. cit.*, *ibidem*.

⁹ BENDAÑA GUERRERO, G., *op. cit.*, *ibidem*.

¹⁰ BENDAÑA GUERRERO, G., *op. cit.*, *ibidem*.

¹¹ BENDAÑA GUERRERO, G., *op. cit.*, pág. 215.

Luego en Venecia, en 1474, se dicta la primera Ley de Patentes conocida como “Parte Veneciana”¹², que sorprende por lo moderno de sus conceptos; establecía obligatoriedad para el registro de las invenciones y otorgaba a los inventores un monopolio por diez años¹³. Esta ley también introdujo mundialmente las condiciones básicas de patentabilidad aceptadas como la novedad, la actividad o altura inventiva y la aplicación industrial¹⁴.

Pasando a Francia, en 1543, Felipe VI concedió a Antoine de Brossard el privilegio de fabricar vidrio en el condado. Se cree que el primer privilegio otorgado en este país para proteger una invención fue concedido, ese mismo año, por la municipalidad de Amiens a Pierre Gestin y Robert de la Roche, el cual se refería a una calandra satinadora¹⁵. Al igual que en otros países de Europa, a través de los siglos XIV y XV, se concedieron caprichosos privilegios de explotación sobre invenciones. Un ejemplo muy citado, es el de Abel Foulon, valet de cámara de Enrique II, quien obtuvo de su rey, el 17 de junio de 1551, un privilegio sobre un instrumento topográfico o de geometría de su invención denominado “holómetro”, utilizado para trabajar cobre, plata y otros metales¹⁶. También se concedía monopolios sobre manufacturas que no eran novedosas. A mediados del siglo XVI comenzó a ser necesario que el privilegio real se inscribiera en el Parlamento para que adquiriera fuerza, en algunos casos el Parlamento se hacía asesorar de técnicos y, a veces, modificaba el término de la duración fijado por el Rey o denegaba el privilegio¹⁷.

A comienzos del siglo XVII, en Inglaterra se declaró que las patentes no eran admisibles para productos conocidos sino sólo para nuevas invenciones. Más tarde se avanzó en la definición del ámbito del privilegio de patentamiento, más por costumbre administrativa que por derecho explícito¹⁸.

¹²ASTUDILLO GOMEZ, F., *La Protección legal de las invenciones. Especial referencia a la Biotecnología*, 1ra edic., Edic. Consejo de Publicaciones de la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela, 1995, pág. 73.

¹³ BENDAÑA GUERRERO, G., *Curso de Propiedad Intelectual*, cit., pág. 215.

¹⁴ASTUDILLO GOMEZ, F., *La Protección legal de las invenciones. Especial referencia a la Biotecnología*, cit., pág.74.

¹⁵ BENDAÑA GUERRERO, G., *op. cit.*, pág. 215.

¹⁶ASTUDILLO GOMEZ, F., *La Protección legal de las invenciones. Especial referencia a la Biotecnología*, cit., pág. 77.

¹⁷ BENDAÑA GUERRERO, G., *op. cit.*, pág. 215.

¹⁸ SHERWOOD ROBERT, M., *Propiedad Intelectual y Desarrollo Económico*, cit., pág. 37.

En 1624, en Inglaterra, durante el reinado de Jaime I, se dictó El Estatuto de Monopolios, que derogó todos los privilegios existentes y sólo permitió para el futuro los relativos a invenciones, fijó en catorce años la duración de las patentes y estableció como condiciones de patentabilidad que el invento debía ser novedoso e industrial. El Estatuto adoptó definitivamente el nombre del *Letters Patents* o Patentes para designar los documentos o certificados que acreditaban la existencia del privilegio¹⁹.

En Estados Unidos, en 1641, en la ciudad de Massachussets se promulgó un Decreto que disponía: “No se permitirán ni concederán monopolios entre nosotros, a menos que se refieran a nuevas invenciones provechosas para el país y ello sólo por un corto tiempo”²⁰. Y en ese mismo año se dio la primera patente en Estados Unidos, la cual fue otorgada por la Corte General de Massachussets a Samuel Winslow, para producir sal a través de un método por él inventado, por un lapso de diez años. La sal por ser una necesidad, fue objeto de otras patentes en Plymouth (1641), etc²¹.

En Europa, en 1669, en Francia, Luis XIV dictó un Reglamento según el cual los privilegios referentes a inventos debían ser examinados previamente por la Academia de Ciencias²². Sin embargo, más adelante El Rey los concedía sin consultar a la Academia y sin someterlos a la aprobación del Parlamento²³.

En Inglaterra por otro lado, en 1709, la Reina Ana aprobó que se otorgara a los creadores catorce años de protección, prorrogables por otros catorce años si el inventor seguía vivo. Con ello no hacía sino refrendar las teorías jurídicas de su tiempo, que derivaban de las leyes de derecho natural y, de forma más inmediata, de distintos privilegios medievales²⁴.

Otra vez en América, en 1784, más exactamente en Carolina del Sur, una Ley fijó en catorce años el término de las patentes de invención. En el Siglo XVIII el Congreso de los Estados Unidos de América, concede por medio de su

¹⁹ BENDAÑA GUERRERO, G., *op. cit.*, pág. 215.

²⁰ ASTUDILLO GOMEZ, F., *La Protección legal de las invenciones. Especial referencia a la Biotecnología*, *cit.*, pág. 80.

²¹ ASTUDILLO GOMEZ, F., *op. cit.*, *ibidem.*

²² ASTUDILLO GOMEZ, F., *op. cit.*, pág. 77.

²³ BENDAÑA GUERRERO, G., *op. cit.*, pág. 215.

Constitución, a los autores e inventores el derecho exclusivo sobre sus respectivos inventos y descubrimientos²⁵.

El 10 de abril de 1790, el Presidente Washington promulgó la primera Ley estadounidense de patentes. Por primera vez en el mundo una Ley intentó definir el invento patentable: “*Any useful art, manufacture, engine, machina or device, or any improvement terreno not befote known or used*” (cualquier arte, manufactura, máquina, maquinaria o dispositivo útil, o cualquier aspecto improvisado que antes no haya sido conocido o usado). La Ley creó una comisión encargada de otorgar patentes, previo examen de la novedad de los inventos²⁶. Esta ley confería hasta un máximo de catorce años de duración para las invenciones útiles e importantes, las cuales debían someterse a un examen previo realizado por una comisión *ad hoc*, como hecho de esta ley durante el transcurso de los años, pero ha mantenido sus principios básicos²⁷.

Por su parte, el 7 de enero de 1791, se aprobó en Francia el “Decreto relativo a los autores de descubrimientos útiles”, el cual garantizaba a los autores el goce pleno y entero de sus inventos y descubrimientos en todos los géneros de la industria, y consideraba que todo perfeccionamiento aportado a lo ya conocido era invención. El Arto. 3 establecía que: “todo el que aporte, el primero, un descubrimiento extranjero a Francia, gozará de las mismas ventajas de que gozaría siendo su inventor”. Las patentes eran expedidas por los Directorios por cinco, diez o quince años, según la voluntad del solicitante, pero el cuerpo legislativo podía prorrogar su duración. El Reglamento de esta Ley se dictó el 25 de mayo de 1791, la norma consideraba que el derecho sobre la invención era uno de los derechos del hombre, como parecen indicarlo las siguientes palabras del preámbulo al referirse a este derecho: “*appartient primitivement a celui qui l’a concu et ce serait attaquer les droits de l’homme dans leurs (sic.) essence que de ne pas regarder...*” (Pertenece originalmente a aquellos que la concibieron y serían lesionados los derechos del hombre, en su esencia, de no cuidar). En consecuencia, el derecho sobre la invención resultaba ser una

²⁴ SILVESTRE, O., *La Propiedad Industrial a la Luz de la Ley 20-02*, República Dominicana, 2003, pág. 1.

²⁵ BENDAÑA GUERRERO, G., *Curso de Derecho de Propiedad Intelectual*, cit., pág. 215.

²⁶ BENDAÑA GUERRERO, G., *op. cit.*, pág. 216.

manifestación del derecho de propiedad, sometido a las normas tutelares del derecho común²⁸.

Había una diferencia de procedimiento entre la Ley estadounidense de 1790, la cual establecía que el invento debía examinarse antes de concederse la patente, para determinar si era patentable o no, denominándose “atributivo” a este sistema; y la Ley francesa, de conformidad con la cual la patente se concedía sin tal examen, pero la patente no garantizaba que el invento fuera patentable, ni la exclusividad, ya que la falta de patentabilidad podía ser alegada por cualquier interesado. A este sistema se le denominó “declarativo”²⁹.

El 27 de marzo de 1826, en España, aunque el Rey ya concedía privilegios, se dictó un Real Decreto inspirado en la Ley Francesa de 1791. Las patentes de invención, llamadas “privilegios industriales” en el Decreto, se concedieron sin examen de ninguna especie, por cinco, diez o quince años. Los privilegios por diez años eran prorrogables hasta por diez; los demás no. Las patentes expedidas en España no eran válidas en sus colonias y viceversa. Cabe destacar que ese Decreto estuvo en vigencia hasta 1878, puesto que el 30 de julio de ese año se dictó una Ley, calcada en buena parte de la Ley belga de 1854³⁰.

La Ley Estadounidense de 1836 acentuaba el interés del Estado y fundaba el sistema del examen mediante normas que sirvieron de base a la delimitación entre los intereses de la economía colectiva y el derecho privado³¹.

A mediados del siglo XIX, el concepto de patentes ya contenía, como carácter fundamental, el hecho de que para que la invención mereciera el tratamiento especial de la exclusividad, ella tenía que ser novedosa, es decir, desconocida por el público. La Invención no podía ser presentada como flamante y nueva si alguien ya la había hecho. Si se había informado previamente sobre la Invención en cualquier parte del mundo, no podía ser satisfecho el requisito de

²⁷ ASTUDILLO GOMEZ, F., *La Protección legal de las invenciones. Especial referencia a la Biotecnología*, cit., pág. 81.

²⁸ BENDAÑA GUERRERO, G., *op. cit.*, pág. 216.

²⁹ BENDAÑA GUERRERO, G., *op. cit.*, pág. 216.

³⁰ BENDAÑA GUERRERO, G., *op. cit.*, *ibidem*.

novedad. Así, se hizo práctica corriente en la mayoría de los países impedir la publicación de las solicitudes hasta 18 meses después de la fecha de prioridad; es decir, la fecha del primer registro en cualquier país. Esto dio a los inventores tiempo para registrar solicitudes en una serie de países. De hecho, el problema de la Prioridad surgió en los casos en los que el inventor que registraba una solicitud en un país se encontraba con que se había registrado primero en otros países la misma invención, hecha más tarde por otra persona³².

En 1873, por sugerencia de los Estados Unidos, Austria convoca a quince países a una conferencia internacional sobre los derechos de patentes, firmándose en 1883 algunos tratados multilaterales atinentes a marcas comerciales y patentes³³.

A fin de desarrollar un marco legal que corrija las distorsiones del comercio entre los países, se realizan numerosos Acuerdos y Convenciones entre los que se destaca el Convenio de París de 1883 y los Acuerdos sobre Derecho Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC)³⁴.

La Convención de París sortea el problema de la Prioridad y evita la necesidad engorrosa de intervenir en una carrera por registrar primero solicitudes de Patentes en muchos países, estableció que si una solicitud de patente era registrada en otros países; en el plazo de un año a partir de la fecha de registro de la solicitud original en el primer país, se consideraba que tenían prioridad frente a solicitudes relativas a invenciones rivales registradas después por otras personas en esos países. Este ajuste permite dar al inventor tiempo para evaluar las perspectivas de la invención y determinar en que países extranjero se justifica el esfuerzo y los gastos del registro³⁵.

Este instrumento jurídico también se ocupó del problema de la discriminación de los extranjeros, exigiendo “tratamiento nacional”. Además, para este mismo

³¹ BENDAÑA GUERRERO, G., *op. cit., ibidem*.

³² SHERWOOD ROBERT, M., *Propiedad Intelectual y Desarrollo Económico, cit.*, pág. 38.

³³ SILVESTRE, O., *La Propiedad Industrial a la Luz de la Ley 20-02, cit.*, pág. 1.

³⁴ SILVESTRE, O., *op. cit., ibidem*.

³⁵ SHERWOOD ROBERT, M., *Propiedad Intelectual y Desarrollo Económico, cit.*, pág. 38.

año podía darse por sentado que los países miembros de la Convención proveerían grados de protección aproximadamente similares³⁶.

Antes de 1900, Japón fue uno de los países que adoptó Códigos completos de estilo Occidental sobre Patentes. Así mismo, muchas excolonias, particularmente aquellas del Imperio Británico, adoptaron sistemas de patentes de bajo costo que otorgan una patente simplemente con la prueba de que ésta ha sido concedida por el ex poder colonial³⁷.

De las Patentes de Invención en Nicaragua

El 14 de octubre de 1899, en Nicaragua, se dictó la primera Ley de Patentes de Invención, la cual fue reformada por la Ley del 30 de julio de 1925, que estableció la obligación de probar el establecimiento de la industria que explota la patente y modificó los Artos 1, 2, 3, 5 y 6 de la Ley Patente de Invención³⁸.

En la Constitución de 1911, en el Arto. 59 del título referente a los Derechos y garantías de los ciudadanos, se establecía que todo autor, *inventor*, o dueño de una marca de fábrica, gozaría de la propiedad exclusiva de la obra, de su descubrimiento o de su marca del modo o por el tiempo que la Ley determine. Hay que recalcar que en las Constituciones anteriores sólo se hacía relación a las Patentes de Invención y de perfeccionamiento³⁹.

El 12 de diciembre de 1911, según Decreto, se aprueba la Convención Interamericana de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales de 1910, suscrita en Buenos Aires, Argentina, aún vigente en Nicaragua⁴⁰.

El 20 de marzo de 1925, con el Decreto No. 10, se exime a los inventores nacionales de todo gasto o impuesto en el registro de patentes de invención y, a su vez, se establece que el Poder Ejecutivo les conceda premios en efectivo, según la importancia industrial del invento patentado. Esta Ley fue reglamentada en fecha del 18 de septiembre de 1925⁴¹.

³⁶ SHERWOOD ROBERT, M., *op. cit.*, págs. 38 y 39.

³⁷ SHERWOOD ROBERT, M., *op. cit.*, *ibidem*.

³⁸ BENDAÑA GUERRERO, G., *op. cit.*, pág. 28.

³⁹ NAVAS MENDOZA, A., *Curso Básico de Derecho Mercantil*, 2da edic., Edit. Universitaria, León, Nicaragua, 2003, pág. 159.

⁴⁰ BENDAÑA GUERRERO, G., *op. cit.*, pág. 28.

⁴¹ BENDAÑA GUERRERO, G., *op. cit.*, págs. 28 y 29.

Luego, con la Ley del 23 de julio de 1935, se establece una oficina especial encargada de la protección marcaría y de las patentes de invención, modelos y dibujos industriales, y de la represión de la competencia desleal, denominada Oficina de Patentes de Nicaragua. Esta funciona como una dependencia del MIFOM y está a cargo de un experto en la materia llamado Comisionado de Patentes, al que se le reconocen las atribuciones que originalmente la ley confería al Director General de obras públicas. También se establece en esta ley un arancel relativo al registro y renovación de las marcas, y a la concesión de patentes, así como reglas procesales relativas a esa materia⁴².

La Oficina de patentes fue reformada por el Decreto 2-L, que establecía la Creación del Registro de Propiedad Industrial de Nicaragua, introduce reformas procesales relativas a la competencia desleal, y cambia los nombres de Oficina de patentes y de Comisionado de Patentes, respectivamente, por el de Registro de la Propiedad Industrial y Registrador, cuyo nombramiento corresponde al MIFIC (Ministerio de Fomento Industria y Comercio) anteriormente MEDE (Ministerio de Economía y Desarrollo)⁴³. Con el Decreto Legislativo No. 155, del 21 de diciembre de 1955, se revisa el arancel relativo a los registros, renovaciones, traspasos, o modificaciones de las marcas, y al registro y concesión de las Patentes de Invención⁴⁴.

El 16 de septiembre de 1975, entra en vigencia el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, el cual deroga la Ley de Marcas de Fábrica y Comercio de 1907⁴⁵.

Con el Decreto No. 1302, del 19 de agosto de 1983, se crea la Ley de Aranceles para el Registro de Patentes de Invención⁴⁶.

⁴² NAVAS MENDOZA, A., *Curso Básico de Derecho Mercantil*, cit., pág. 159.

⁴³ BENDAÑA GUERRERO, G., *Curso de Derecho de Propiedad Industrial*, cit., págs. 31 y 32.

⁴⁴ BENDAÑA GUERRERO, G., *op. cit.*, pág. 30.

⁴⁵ BENDAÑA GUERRERO, G., *op. cit.*, *ibidem*.

⁴⁶ BENDAÑA GUERRERO, G., *op. cit.*, pág. 32.

Un poco más tarde acaece la aprobación y ratificación de la Adhesión de Nicaragua al Convenio que crea la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), suscrito en Estocolmo el 14 de julio de 1967, mediante Decreto No. 1528 de fecha tres de diciembre de 1984⁴⁷.

El 30 de noviembre de 1994 se firma en San Salvador, El Salvador, el Protocolo de Modificación al Convenio Centroamericano para la protección de la Propiedad Industrial, el cual todavía no ha entrado en vigencia. Produciéndose su ratificación mediante el Decreto No. 1439, del 26 de junio de 1996⁴⁸.

Luego se lleva a cabo la ratificación del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), esta ratificación implica la aceptación del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, mejor conocido como sus siglas ADPIC y en inglés TRIPS⁴⁹.

Por lo que respecta al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, este entra en vigencia el 3 de julio de 1996, por el Decreto No.1244 de fecha 29 de febrero de 1996, que aprobó la adhesión de Nicaragua a dicho Convenio⁵⁰.

El 7 de enero de 1998 fue suscrito el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de la República de Nicaragua acerca de la Protección de los derechos de propiedad intelectual, el cual está compuesto por veinte artículos y entrará en vigor a partir del canje de notas entre las partes, en el que se indique que el Acuerdo ha sido ratificado por el Poder Legislativo de cada una de las partes⁵¹.

Con la Ley del 3 de junio de 1998, Ley 290 (Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, en el Arto. 22 inc. d), se establece como

⁴⁷ BENDAÑA GUERRERO, G., *op. cit.*, pág. 33.

⁴⁸ NAVAS MENDOZA, A., *Curso Básico de Derecho Mercantil, cit.*, pág. 160.

⁴⁹ NAVAS MENDOZA, A., *op. cit., ibidem.*

⁵⁰ NAVAS MENDOZA, A., *op. cit., ibidem.*

⁵¹ BENDAÑA GUERRERO, G., *Curso de Derecho de Propiedad Industrial, cit.*, pág. 34.

una de las funciones del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, la de Administrar el Registro de la Propiedad Industrial e Intelectual⁵².

Con la publicación de la Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales, Ley No. 354, el 19 de septiembre del año 2000, es que se vino a derogar la Ley de Patentes de Invención del 14 de octubre de 1899, la Reforma a la Ley de Patentes de Invención del 20 de marzo de 1925, y el Decreto No. 1302 del 19 de agosto de 1983.

Por último, se aprobó el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), el cual fue firmado en Washington el 19 de junio de 1970, enmendado el 2 de octubre de 1979, modificado en dos ocasiones, la primera el 3 de febrero de 1984 y la segunda el 3 de octubre del 2001, fue depositado como instrumento de adhesión por Nicaragua el 6 de diciembre del año 2002, y ratificado el 6 de marzo de ese mismo año, para cualquier aplicación internacional tanto de nacionales como de extranjeros.

⁵² BENDAÑA GUERRERO, G., *op. cit.*, *ibidem*.

CAPÍTULO II. Fundamentación teórica de las Invenciones y Creaciones Técnicas

1. Noción de los Derechos Inmateriales

Antes de exponer acerca de los Derechos Inmateriales consideramos importante abordar la noción y la forma en que evolucionó el Derecho de Propiedad, entendiéndose por este aquel derecho subjetivo que permite a su titular extraer la más amplia utilidad económica de su objeto que el ordenamiento permita; la propiedad marca la situación de más intensas posibilidades de satisfacción del interés de un particular sobre un determinado bien⁵³.

En el Derecho Romano, desde sus inicios, la concepción que se forjó de la propiedad estaba ligada al hecho de que los grandes propietarios que vivían en la ciudad eran los protagonistas de la vida pública y política; por ello la propiedad se convierte en un signo de poder político, que goza de las características de éste, y configura una suerte de cuasi soberanía, el *dominium ex iure Quiritium*; *dominium* que, caracterizado por la plenitud y la ilimitación, inspiró toda figura de propiedad a través del largo arco histórico recorrido por el Derecho de Roma hasta la caída del Imperio Romano de Occidente. En su formulación final, propia de esta visión, se ofrece una idea unitaria de propiedad, como poder sobre las cosas siempre idéntico así mismo, sea cual sea la cualidad del sujeto, la naturaleza del objeto o la actividad que desempeñe con ese objeto y ese poder como instrumentos⁵⁴.

Esta concepción de la propiedad resultó absolutamente cambiada por obra del régimen feudal, como forma de organización político-jurídica, que sustituyó con determinadas excepciones, y con variantes importantes, a la existente en la época romana de Occidente. En el sistema feudal, el dominio de la tierra, propiedad más o menos efectiva del monarca, era concedido a los señores feudales, trayendo aparejada tal concesión no sólo las utilidades económicas de la tierra, sino también la jurisdicción sobre los que en ella vivían. La

⁵³ BLASCO GASCO, F. Y OTROS, *Derecho Civil. Derechos Reales y Derecho Inmobiliario Registral*, 1ra edic., Tirant Lo Blanch, Valencia, 2001, pág. 165.

⁵⁴ BLASCO GASCO, F. Y OTROS., *op. cit.*, pág. 166.

extracción de aquellas utilidades económicas no era, por lo general, tarea que realizase el señor feudal, sino los enfeudados, que debían, a cambio de un normal derecho perpetuo a cultivar la tierra y recoger sus frutos, efectuar a aquel toda una serie de prestaciones, que se venían a configurar como cargas de aquel derecho perpetuo, que acabó concibiéndose como una suerte de propiedad (el llamado *dominio útil* o *inferior*), al lado de otro tipo de propiedad sobre la misma cosa (atribuida al señor *dominio eminente*). La propiedad de los enfeudados era, pues, una propiedad llena de limitaciones, vínculos y cargas. Propiedad que respondía a una idea que actualmente resulta extraña para los juristas, la del dominio dividido: sobre una misma cosa caben dos propiedades, sin que estemos ante un fenómeno de comunidad o cotitularidad, que sí nos resulta perfectamente representable. Hablamos de otra cosa, tanto el dueño útil como el eminente, son propietarios de una misma cosa, con dos titularidades diferentes, pero titularidades al fin y al cabo, lo que supone una radical ruptura del esquema romanístico fundado en la plenitud y en la exclusividad⁵⁵.

Pero en la época se añade al fenómeno de la propiedad dividida otro no menos importante, tanto desde el punto de vista jurídico, como desde del punto de vista de las consecuencias económicas, y es el de la llamada *amortización*. Significaba que los bienes estaban destinados al aprovechamiento de un común de vecinos o a las necesidades de la Iglesia, o vinculados a una determinada estirpe nobiliaria a través de figuras como el mayorazgo o la primogenitura. Como estas necesidades se entendía que perduraban en el tiempo mas allá de las generaciones concretas, se establecía que los tales bienes comunales, eclesiásticos o amayorazgados, no podían ser objeto de venta por sus respectivos titulares (que por carecer de tal posibilidad fueron calificados de manos muertas y de ahí viene la palabra amortización). La consecuencia derivada de tal estructura jurídica fue el enrarecimiento del mercado, pues no se podía disponer de los inmuebles eje fundamental de la economía rural de los siglos intermedios. De ello, y salvo en las ciudades donde el comercio comenzaba a ser importante, protagonizado por una emergente clase, la burguesía, acaeció que los flujos monetarios y, en general, la movilidad de los valores económicos, premisa de una expansión económica,

⁵⁵ BLASCO GASCO, F. Y OTROS., *op. cit.*, *ibidem*.

se tornaron escasos, lo que generó el estancamiento consiguiente que empezaba a contrastar fuertemente con el dinamismo del comercio urbano⁵⁶.

Por ello, la llegada de la revolución liberal burguesa supuso una total reversión de tal régimen propietario, al abatir los fundamentos jurídico-políticos en que se sustentaba, que no eran otros que los del régimen feudal o señorial⁵⁷.

En ese abatimiento no sólo subyacía un rechazo ideológico del régimen del capitalismo, sino también una necesidad de acumular capital en dinero; lo cual se consideraba odioso y desde todo punto de vista inaceptable. En efecto, por un lado, la ideología liberal, tan fuertemente influenciada con las teorías del derecho natural racionalista, veía en la propiedad una suerte de proyección de la personalidad frente a la cual no caben inmisiones del Estado ni de los terceros: es un ámbito de inmunidad del individuo, una prerrogativa suya frente a todo tercero público o privado; y, por otro, a estos impulsos se han de añadir planteamientos económicos que tienen la misma raíz: la ilimitación del poder del propietario, es, de acuerdo con las doctrinas económicas del liberalismo, el mejor instrumento de racionalidad del ejercicio de la actividad económica. En estas condiciones era imperioso poner en marcha los procesos desamortizadores y desvinculadores, y terminar con los límites a la disposición y venta de los bienes pertenecientes a un común de vecinos, a la Iglesia o a una estirpe nobiliaria. Es esta concepción liberal burguesa la que inspirará la Codificación. El derecho de propiedad encarna el *status quo* de una nueva burguesía, enriquecida al amparo de la desamortización, de las grandes obras públicas, de la incipiente industria y del comercio colonial. Como al mismo tiempo se instauraba un régimen de libertades fuertemente individualistas, se acabó considerando la propiedad como la manifestación de una suerte de soberanía individual (“al ciudadano la propiedad al soberano el imperio”)⁵⁸.

Los tiempos modernos cambiaron notablemente este planteamiento. Por una parte, las grandes convulsiones sociales y políticas que habrían de venir modificaron sustancialmente aquella noción de propiedad y alteraron, en no poca medida, por consecuencia, los fundamentos del Derecho Civil. Las

⁵⁶ BLASCO GASCO, F. Y OTROS., *op. cit.*, *ibidem*.

⁵⁷ BLASCO GASCO, F. Y OTROS., *op. cit.*, *ibidem*.

⁵⁸ BLASCO GASCO, F. Y OTROS., *op. cit.*, págs 166 y 167.

causas de esas convulsiones no son muy conocidas: la “cuestión social”, que no es sino una manifestación de los conflictos entre propiedad y trabajo, la necesidad del propio sistema capitalista de incrementar la producción, la industrialización, que conlleva grandes concentraciones urbanas y el nacimiento del poder organizativo de la clase obrera, etc.; todas ellas avocan a una obligada consideración de las necesidades sociales, y no sólo de las del individuo aislado en el ejercicio de los derechos. Ello repercute necesariamente en el concepto de propiedad: ya no puede ser el reino de la voluntad del propietario, sino que ha de sustentarse en una primera y decisiva transformación, un interés del propietario, merecedor de tutela por la sociedad. En una segunda transformación lleva a formular la teoría del abuso del derecho, según la cual éste se produce cuando la propiedad no es ejercitada de acuerdo con su finalidad normal, impidiendo el arbitrio caprichoso de su titular. Y, finalmente, desemboca en el concepto de función social, según el cual la propiedad no sólo comporta facultades como derecho subjetivo, sino que a éste se añaden, aun sin desvirtuar el núcleo de utilidad individual, deberes sociales: se tiene un poder propio del interés del titular pero, al mismo tiempo, el ejercicio del derecho ha de ser encaminado a la satisfacción de los intereses de la colectividad. Los progresos de la técnica y del comercio daban lugar a la aparición de nuevas clases, tanto en el plano económico como en el plano político, emparentadas, desde un punto de vista ideológico, con la primera burguesía, de modo que no podían dejar de exigir para sus creaciones técnicas, derivadas de su especial competencia, o para los instrumentos que identificaban y sostenían, su espíritu de iniciativa, un reconocimiento y una garantía idénticos. Ello da lugar a la emergencia de nuevas formas de propiedad, de las cuales los ejemplos más significativos son la propiedad comercial (*avviamento* de la empresa, signos distintivos de la actividad económica) y la propiedad industrial (creaciones intelectuales susceptibles de ser aplicadas y explotadas en las industrias, dando utilidad ilimitadas veces)⁵⁹.

Estas nuevas formas de propiedad suponían una quiebra del sistema codificado, de grandísimo calado, por diversas razones. En primer lugar, su objeto no era una cosa corporal, como tradicionalmente se había concebido el

⁵⁹ BLASCO GASCO, F. Y OTROS, *op. cit.*, pág. 168.

de la propiedad codificada (y dentro de las cosas corporales, dando especial y principal relieve a las inmuebles), sino un bien inmaterial, capaz de reproducirse, y en consecuencia susceptible de reiterada utilidad. Ello suponía salir de los esquemas conceptuales pacíficos sobre los que se había montado el entendimiento del objeto de la propiedad, y por consiguiente de la propiedad misma. Ante ello, la reacción de los juristas se ha dividido: para unos no son en realidad formas de propiedad sino derechos de monopolio o exclusiva; para otros, que ven en el derecho de excluir a los demás la esencia de la propiedad, ningún inconveniente hay en considerarlas como tal, aun añadiéndoles el adjetivo de especiales (aunque bajo la rúbrica “propiedades especiales” se comprenden también otros poderes, cuya “especialidad” deriva de diferentes motivos, tales como la de las minas y la de las aguas; si bien la llamada propiedad intelectual, que entra también dentro del cuadro, tiene un problema más similar a la industrial o a la comercial, por versar así mismo sobre una creación del ingenio humano; además, se añade, siempre suponen el más intenso goce sobre el bien en el que recae, lo que es típico de la propiedad tradicional. Pero, en segundo lugar, tales “propiedades” suscitaban otro tipo de problema, más allá de los derivados del esquema conceptual, y es que habitualmente servían de soporte al ejercicio de una actividad económica organizada (esto es, de empresa) desempeñado sobre bienes ajenos. En el fondo, y aquí radica la sustantividad del problema, es que el protagonismo de la vida económica se ha traspasado de la propiedad a la actividad económica organizada, es decir, a la empresa, lo que es tanto como afirmar que el tratamiento de la propiedad industrial sólo tiene sentido si se consideran instrumentales de aquélla. Es decir, si el sujeto principal de la actividad económica es el propietario, ahora lo es el empresario. Pero de ello no cabe deducir que, desde el punto de vista de la problemática económica y jurídica, nos hayamos alejado definitivamente del general problema de la proyección del sujeto privado en el ejercicio de la esfera patrimonial. La empresa repite, aun con coordenadas en parte diferentes, la parábola de la propiedad; entre otras cosas, aunque no es frecuente discutir de función social de la empresa, los ordenamientos modernos someten a ésta, de manera más o menos intensa, a las exigencias de la planificación, lo que es otra forma de cohesionar intereses generales con intereses particulares; y en este sentido, no escapan, aunque

sea de modo indirecto, las nuevas formas de propiedad a los dictados del interés social que se resumen en el concepto de función social. Cosa distinta es que las técnicas utilizadas sean de menos intensidad que para la propiedad fundiaria, por causas ideológicas y de racionalidad económica (capitalista)⁶⁰.

Conectado con la emergencia de nuevas formas de propiedad, se produce un fenómeno cada vez más frecuente en las sociedades industriales y postindustriales: la disociación o separación entre el uso de los bienes y la titularidad formal del derecho de propiedad. En la configuración tradicional la unión entre la titularidad de los bienes y el uso y la administración de los mismos era la regla habitual. Actualmente sucede lo contrario, en especial en una de las instituciones más importantes del capitalismo moderno, como es la sociedad anónima. Por este tipo de transformaciones es que el ejercicio del derecho de propiedad, en nuestros días, responde a la satisfacción de necesidades sociales, derivado de las nuevas formas de propiedad y en un contexto de progresiva separación entre titularidad y control de la riqueza. Respondiendo a las necesidades sociales, la novedad estriba en que el derecho del propietario debe cumplir precisamente finalidades sociales y servir a las necesidades de la colectividad⁶¹.

Así pues, después de hablar del derecho de propiedad, es conveniente establecer qué son los bienes inmateriales para luego abordar los derechos que los ampara. Se entiende, por Bien Inmaterial todo producto del espíritu humano que tiene una significación en nuestra vida económica, sin importar las cosas en las que cobra manifestación sensible. Ya sea una obra literaria, musical, un invento, una marca, un modelo, en virtud de las ideas o sentimientos a ellas incorporados, se nos presentan como algo independiente que encierra un valor en sí mismo, es decir, es un bien adecuado para servir a los intereses humanos. Los Derecho Inmateriales protegen no un bien sino un interés⁶².

⁶⁰ BLASCO GASCO, F. Y OTROS, *op. cit., ibidem*.

⁶¹ BLASCO GASCO, F. Y OTROS, *op. cit.*, pág. 169.

⁶² BENDAÑA GUERRERO, G. *Curso de Derecho de Propiedad Industrial, cit.*, pág. 44.

Otra definición de bienes inmateriales es la establecida por José Antonio Gómez Segade, quien dice que son: “creaciones de la mente humana que mediante hechos adecuados se hacen perceptibles y utilizables en las relaciones sociales y por su especial importancia son objeto de una tutela jurídica especial”⁶³.

1. Clasificación de los Derechos de Propiedad Intelectual

Guillermo Cabanellas, define el derecho intelectual como aquel meramente personal sobre los productos de la inteligencia; como el derecho de autor y el derecho de patente⁶⁴.

La Propiedad Intelectual es aquella compuesta de dos elementos, en primer lugar, primero ideas, invenciones y expresión creativa, que son esencialmente el resultado de la actividad privada; y, en segundo lugar, la disposición pública a otorgar el carácter de propiedad a esas ideas, invenciones y expresiones ⁶⁵.

En la Propiedad Intelectual el objeto de propiedad recae sobre cosas intangibles, en la obra del pensamiento o de la actividad intelectual, y no sobre una obra material o tangible. El dominio se adquiere al momento de la creación de la obra, excepto en los casos en que puede obtenerse por cesión, donación o herencia de los Derechos Patrimoniales de la obra; nunca puede adquirirse por prescripción. En lo que atañe al plazo de protección, su duración es limitada, va a depender de lo que cada legislación establezca. El sujeto que se reconoce como titular del derecho es la persona que haya creado la obra o el invento, o, de darse el caso, que haya comprado el derecho⁶⁶.

Es un conjunto de bienes, más o menos heterogéneos, cuya característica común consiste en ser el objeto sobre el cual recae el derecho sobre un bien inmaterial relacionado con invenciones, expresiones creativas y artísticas, así como con la actividad industrial o comercial de un empresario. En otras palabras, podemos decir que dentro del concepto de Derecho de Propiedad Intelectual se hace referencia a derechos de distinta naturaleza: mientras

⁶³ BENDAÑA GUERRERO, G., *op. cit.*, pág. 26.

⁶⁴ CABANELLAS, G., *Diccionario Jurídico Elemental*, 13va. ed., Edit. Heliasta, Argentina, 1998, pág. 122.

⁶⁵ SHERWOOD ROBERT, M., *Propiedad intelectual y desarrollo económico, cit.*, pág. 23.

algunos se originan en un acto de creación artística, otros se originan con la finalidad de regular la competencia entre los productores⁶⁷.

Existen diferentes teorías sobre la clasificación de los derechos de propiedad intelectual, la primera, es la clasificación unitaria, la cual sostiene que el objeto de los derechos intelectuales es la producción intelectual, no se parte de una distinción de la diferenciación, sino del hecho de que el ordenamiento jurídico atribuye o reconoce al creador, un derecho subjetivo, sin diferenciar el tipo de creación. La segunda, es la clasificación bipartita, que tiene su expresión en el derecho positivo y se adopta desde el inicio de la sistematización multilateral de la Propiedad Intelectual, así, se compone de dos áreas: Propiedad Industrial y el derecho de autor y derechos conexos. La tercera clasificación es la tripartita, parte desde un punto de vista de la sistemática jurídica y en aplicación del criterio de heterogeneidad, propone tres áreas para la propiedad intelectual: propiedad industrial, derecho de autor y derechos conexos y derechos *sui generis*⁶⁸.

La propiedad industrial tiene como objeto proteger objetos utilizados por la técnica y la industria, comprende las marcas y otros signos distintivos; invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales; denominaciones de origen, secretos empresariales, represión de la competencia desleal. El derecho de autor y derechos conexos, que tiene como objeto proteger la obra como resultado del talento creativo del hombre, protege la obra literaria y artística en su sentido amplio; así como las interpretaciones o ejecuciones. Los derechos intelectuales *sui generis* están relacionados a las obtenciones vegetales y aquella protección derivada de la biotecnología moderna⁶⁹. Por lo anterior, se puede afirmar que una de las diferencias entre la propiedad industrial y el derecho de autor radica en el objeto.

En el derecho de autor, el registro de la obra es facultativo y no constitutivo de derecho alguno. Comprende derechos morales y patrimoniales. El autor puede disponer de su obra, publicarla, enajenarla, ejecutarla, representarla, exponerla

⁶⁶ NAVAS MENDOZA, A. *Curso Básico de Derecho Mercantil, cit.*, pág. 152 y 153.

⁶⁷ NAVAS MENDOZA, A., *op. cit.*, pág. 153.

⁶⁸ ORÚE CRUZ, J., *Manual de Derecho Mercantil*, 1ra. edic., Edit. Hispamer, Managua, Nicaragua, 2003, pág. 171 y 172.

al público, adaptarla, autorizar su traducción y reproducirla en cualquier forma⁷⁰.

Existen dos diferencias en cuanto a la razón del contenido, entre el derecho de autor y la propiedad industrial, la primera tiene que ver con facultades de carácter Personal o Moral: en el Derecho de Autor la obra, cualquiera que esta sea, pertenece al Autor; en la Propiedad Industrial, en lo relacionado con la invención, lo que determina este carácter no es la forma en que se exprese la idea sino la subordinación a un fin, que es una identidad totalmente ajena al sujeto. Aun así, el creador de una obra literaria o artística y el inventor tienen el derecho de exigir que se les reconozca como autores aunque hayan cedido los derechos patrimoniales⁷¹.

La segunda diferencia tiene que ver con facultades de carácter Patrimonial o Económico: en el Derecho de Autor la materialización puede llegar a ser creativa, obliga a quien desee llevarla a cabo a repetir en la realidad los mismos elementos o medios expresivos que combinó y dispuso el autor en el ejemplar original de su obra; en la Propiedad Industrial las creaciones sólo pueden ser materializadas por la realización, una labor ejecutiva y neutra consistente en el cumplimiento de normas dictadas por otra persona, no puede haber nada creativo⁷².

Los Derechos de Propiedad Intelectual protegen el modo de adquisición del derecho basándose en el principio de tipicidad, resultando de ello diferentes manifestaciones, la primera es que los objetos protegidos son solamente los establecidos de manera taxativa por la ley, la segunda es la fijación de requisitos y formalidades a cumplirse para la adquisición del derecho, y la tercera es la especificación exhaustiva de las clases de facultades que forman el contenido del derecho, para la tipificación de los objetos protegibles. Así, el Derecho de Autor y la Propiedad Industrial protegen las creaciones contempladas por la Ley de manera concreta y determinada. La segunda manifestación de este principio consiste en la regulación circunstanciada de los

⁶⁹ ORÚE CRUZ, J., *op. cit.*, *ibidem*.

⁷⁰ ORÚE CRUZ, J., *op. cit.*, pág. 178.

⁷¹ NAVAS MENDOZA, A., *op. cit.*, pág. 155.

⁷² NAVAS MENDOZA, A., *op. cit.*, pág. 156.

requisitos y formalidades que se deben de cumplir para la adquisición del derecho, y estas son todos aquellos requisitos y formalidades establecidos por la Ley⁷³.

3. Clasificación de los Derechos de Propiedad Industrial

Se define el derecho industrial como aquella parcela jurídica encargada de regular y determinar las funciones industriales, según Guillermo Cabanellas⁷⁴.

De igual manera conviene definir qué es la Propiedad Industrial. Ésta es un conjunto de bienes, más o menos heterogéneos, cuya característica común consiste en ser el objeto sobre el cual recae el derecho sobre un bien inmaterial relacionado con la actividad industrial o comercial de un empresario⁷⁵.

El derecho de la propiedad industrial consiste en el conjunto de institutos jurídicos o leyes que tienden a garantizar los derechos correspondientes a la actividad industrial o comercial de una persona, y a asegurar la lealtad de la concurrencia industrial y comercial⁷⁶. En síntesis, regula la competencia entre los productores.

Los bienes que conforman la propiedad industrial tienen como objetivo y se caracterizan, por proteger al titular para impedir que cualquier tercero haga uso de su bien (*ius excluendi alios*)⁷⁷.

Según nuestras normativas jurídicas a través de las diferentes leyes como la ley 354 entre otras, afirma lo dispuestos por doctrinarios, que los bienes que integran la propiedad industrial son: patentes de invención, modelos de utilidad, los diseños industriales, las marcas de fábrica y de comercio, de servicio y colectivas, las señales de propaganda, las denominaciones de origen y los nombres comerciales⁷⁸.

⁷³ NAVAS MENDOZA, A., *op. cit.*, págs. 156 y 157.

⁷⁴ CABANELLAS, G., *Diccionario Jurídico Elemental, cit.*, pág. 122.

⁷⁵ PACHÓN MUÑOZ, M., *Protección de los Derechos de Propiedad Industrial*, 1981, pág. 1.

⁷⁶ RANGEL MEDINA, D. *Tratado de Derecho Marcario*, México, 1960, págs. 100 y 101.

⁷⁷ AGUILAR, A. *Apuntes de la cátedra de Derecho Mercantil II*, UCA, Managua, Nicaragua, 2003.

- De las definiciones establecidas por la Ley 354 en el Arto. 3, podemos entender como Patente de invención: un documento solemne expedido por el Estado de la nación, que a la vez que constata la existencia, naturaleza y límites de la invención, determina quién es el creador y fija la duración del privilegio concedido.

Generalmente la ley de cada país se encarga de definirla de forma más o menos precisa, sin embargo, no todas las definiciones son idénticas en sus elementos, verbigracia, hay algunas legislaciones que siempre han contemplado el examen previo, entre éstas la ley nuestra, la de Canadá, Chile, Perú y otros; por su parte, México, Francia, Costa Rica y otros países, en las primeras leyes que aprobaron sobre la materia en estudio, no contemplaban dicho examen, aunque en la actualidad sí, pues la tendencia uniforme ha sido la de practicar el examen en todos los países⁷⁹.

- Modelo de utilidad, es toda forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto, o de alguna parte de los mismos, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto jurídico que antes no tenía⁸⁰.

Según Bercovitz, los Modelos de utilidad son una institución regulada para proteger las que podrían denominarse como invenciones menores, en las que la innovación consiste en la nueva forma, configuración o estructura de un objeto, que atribuye a éste alguna ventaja práctica para su uso o fabricación⁸¹.

En nuestra ley en el Arto 3., se conceptúa como una 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.

⁷⁸ NAVAS MENDOZA, A., *op. cit.*, pág. 158.

⁷⁹ BENDAÑA GUERRERO, G., *op. cit.*, pág. 217.

⁸⁰ BENDAÑA GUERRERO, G., *op. cit.*, pág. 289.

⁸¹ BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A., *Apuntes de Derecho Mercantil*, 3ra. edic., Edit. Arazandi, España, 2002, pág. 408.

- Diseños industriales: Según nuestra ley son los aspectos particulares de un producto que resulten de sus características de, entre otros, forma, línea, configuración, color, material u ornamentación y que comprende todos los dibujos y modelos industriales (Arto. 3 Ley 354).

También se puede decir que, los Diseños Industriales son un conjunto de líneas o de colores, una forma plástica o una combinación de ambos que aplicados a un producto industrial o de artesanía, le dan una apariencia particular y pueden servir de tipo modelo para su fabricación⁸².

La Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial (LDI), de España⁸³, siguiendo a la Directiva, define tres conceptos básicos: diseño, producto y producto complejo. *Diseño* es la apariencia de una parte del producto, que se derive de las características de, en particular, las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto, en sí o de su ornamentación. *Producto* es todo artículo industrial o artesanal, incluidas, entre otras cosas, las piezas destinadas a su montaje en un producto complejo, el embalaje, la presentación, los símbolos gráficos y los caracteres tipográficos, con exclusión de los programas informáticos. *Producto Complejo* es el constituido por múltiples componentes reemplazables que permiten desmontar y volver a montar el producto. Este último concepto sirve para proteger el diseño industrial tanto del producto complejo como de cada uno de los componentes⁸⁴.

- Marca es todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa respecto de las otras⁸⁵.

Tales signos podrán ser en particular:

⁸² SILVA PEDROZA, C., *Derechos de Patente de Invención*, UCA, Managua, 1998, pág. 19.

⁸³ Ley del 20-2003, del 07 de Julio (BOE del 8), de protección jurídica del Diseño Industrial (LDI). Dicha norma consta de 26 artículos y varias disposiciones complementarias, que remiten a las normas procesales de la Ley de patentes de España y a los procedimientos administrativos de la Ley de Marcas. La LDI deroga las normas que seguían vigentes en el Estatuto de Propiedad Industrial (EPI), aprobado por RDL de 26 de Julio de 1929.

⁸⁴ VICENT CHULIÁ, F., *Introducción al Derecho Mercantil*, 7ma. Edic., Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, pág. 707.

⁸⁵ NAVAS MENDOZA, A., *op. cit.*, pág. 165.

- *Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas.*
- *Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos.*
- *Las letras, las cifras y sus combinaciones.*
- *Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su representación.*
- *Los sonoros.*

La Marca es todo signo, palabra, combinación de palabras o cualquier otro medio gráfico o material, que por sus caracteres especiales es susceptible de distinguir, claramente los productos, mercancías o servicios de una persona natural o jurídica, de los productos, mercancías o servicios de la misma especie o clase, pero diferente titular⁸⁶.

Según la Ley 1450, del 29 de diciembre de 1937, sobre Registro y Protección de Marcas de fábrica y Nombres Comerciales de República Dominicana, se definía a la Marca como “toda palabra o distintivo que esta y otra ley no prohíban, sin perjuicio de todos los medios de anuncios y propaganda comercial”.

La Ley 20-00, sobre Propiedad Industrial, de República Dominicana, con relación a los signos considerados como marcas, en su Art0. 72, numeral 1) expresa: que “las marcas pueden consistir, entre otros, en palabras, denominaciones de fantasía, nombres, seudónimos, lemas comerciales, letras números, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, viñetas, orlas, líneas y bandas, combinaciones y disposiciones de colores y formas tridimensionales. Puede así mismo consistir en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes”.

Nuestra legislación la define simplemente como cualquier signo visible que sea apto para distinguir productos o servicios (Arto. 2, Ley No. 380. Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos).

Marcas de fábrica, comercio y servicio: son las que se aplican a los productos manufacturados y comercializados por una misma persona. Las de comercio son aquellas con las que el intermediario identifica productos de diversos

⁸⁶ ORÚE CRUZ, J., *op. cit.*, pág. 172.

fabricantes, y asegura al consumidor una calidad constante de los productos. En los países anglosajones no ha existido diferenciación entre marcas de fábrica y marcas de comercio, ambas se definen bajo la denominación *trademark* o marca de comercio. Las de servicio son las que protegen, obviamente, los servicios que uno presta a favor de otro⁸⁷.

- Marcas colectivas: son las destinadas a ser usadas por muchos, su propiedad recae sobre cooperativas, sindicatos, asociaciones gremiales, asociaciones de fabricantes, comerciantes prestadores de servicios, entre otros⁸⁸.

Nuestra legislación define la marca colectiva como aquella cuyo titular es una entidad colectiva que agrupa a personas autorizadas a usar la marca (Arto. 2, Ley No. 380).

- Señal de propaganda: es toda leyenda, anuncio, lema, frase, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio similar siempre que sea original y característico, que se emplee con el fin de atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre un determinado producto, mercancía, servicio, empresa o establecimiento⁸⁹.

- Denominación de origen: indicación geográfica que identifica a un producto originario de un país, una región, una localidad o un lugar determinado cuya calidad, reputación u otra característica sea atribuible esencialmente a su origen geográfico, incluidos los factores humanos y naturales. También se considerará como denominación de origen la constituida por la denominación de un producto que, sin ser un nombre geográfico, denota una procedencia geográfica cuando se aplica a ese producto, cuya calidad, reputación u otra característica es atribuible esencialmente a su origen geográfico⁹⁰.

⁸⁷ BENDAÑA GUERRERO, R., *La Comparación de Marcas Denominativas en las que Intervienen Elementos Carentes de Distintividad*, 1ra. edic., Edit. Multigrafic, Managua, Nicaragua, 2003, págs. 61 y 62.

⁸⁸ BENDAÑA GUERRERO, G., *op. cit.*, pág. 62.

⁸⁹ BENDAÑA GUERRERO, G., *Curso de Derecho de Propiedad Industrial, op. cit.*, pág. 120.

La Denominación de origen designa el nombre de un país, de una región o de un lugar determinado que sirve a su vez, para designar un producto que es originario de alguno de estos espacios geográficos con sus factores naturales y humanos (Arto. 21 ALDO – Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional, de 31 de Octubre de 1958)⁹¹.

Atendiendo a su composición, por regla general, la Denominación ha de estar formada por el nombre con que según la cartografía geográfica oficial, o la cultura de la población, es designado un lugar, comarca, región o país determinado, es decir constituye una indicación geográfica directa⁹².

Desde el punto de vista funcional sirve para designar un producto originario de la zona, lugar o región de que se trate. Tiene un doble vínculo, correspondiente al nombre geográfico que la constituye y al producto que con este se individualiza, que es dado por la concepción naturalista de la Denominación de origen propugnada con especial énfasis por la Doctrina y Jurisprudencia Francesas, y ha sido acogida en otros sistemas jurídicos como el español⁹³.

- Nombre comercial: signo denominativo que identifica a una empresa o a un establecimiento⁹⁴.

4. Naturaleza Jurídica de la Patente de Invención

La naturaleza jurídica no es más que la ubicación que debe dársele a una figura jurídica con el propósito de poder situarla dentro de una clasificación, y luego poder interpretar la ley aplicable a ésta de manera más acertada⁹⁵.

La patente de invención, como ya hemos tenido oportunidad de conocer, es una materia cuyo objeto forma parte de una categoría antes desconocida y que

⁹⁰ LEY No. 380, *Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos*, Arto. 2.

⁹¹ BOTANA AGRA, M., *Las denominaciones de Origen*, Vol.2., Edit. Marcial Pons., Madrid, España, 2001, pág. 41.

⁹² BOTANA AGRA, M., *op. cit., ibidem*.

⁹³ BOTANA AGRA, M., *op. cit., ibidem*.

⁹⁴ LEY No. 380., *Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos*, Arto. 2.

⁹⁵ SILVA PEDROZA, C., *Derechos de Patente de Invención*, *cit.*, pág. 22.

comienza a surgir hasta la edad moderna, y es reconocida en su plenitud hasta la edad contemporánea por las diferentes legislaciones⁹⁶.

Por lo que respecta a la naturaleza jurídica de la patente de invención, de entrada advertimos que la teoría por la cual nos inclinamos es aquella que predica que la naturaleza jurídica de dicha institución es la de tratarse de un derecho de propiedad especial a favor del patentado. En la primera ley de patentes de nuestro país, de 1899, en su Arto. 1, se establece que el derecho que pertenece a la persona que crea un invento es precisamente un derecho de propiedad sobre su creación, por lo que el Estado debe tutelar tal derecho nacido con anterioridad al otorgamiento de la patente. Lo mismo se establece en la Ley de Francia de 1791 que conserva las frases “propiedad industrial” y “propiedad del invento”⁹⁷.

Rafael Illescas Ortiz, entiende por patente el derecho de propiedad especial que el titular registral de una invención -generalmente pero no necesariamente el inventor- ostenta sobre la innovación registrada, el cual le habilita para la explotación exclusiva de la innovación en cuestión durante un período de tiempo fijado por la ley⁹⁸.

Nosotras creemos que se trata de un derecho de propiedad por varias razones: primero, porque la invención está destinada al aprovechamiento por terceras personas; segundo, porque el titular tiene poder para explotar de manera exclusiva su invención; tercero, porque pretende satisfacer necesidades sociales; cuarto, porque es posible que se de una separación entre la titularidad de la invención y un derecho de explotación de la misma a favor de una tercera persona.

Por su parte, el tratadista francés, A. Laborde, sostiene que el derecho del inventor es un derecho directo, porque, precisamente, es ejercido directamente sobre su objeto; su titular retira del objeto la utilidad que puede producir. Es un derecho absoluto que se impone respecto a todos. Al tenor de esta teoría se sostiene que el derecho del inventor es un monopolio concedido por el Estado,

⁹⁶ SILVA PEDROZA, C., *op. cit.*, pág. 21.

⁹⁷ SILVA PEDROZA, C., *op. cit.*, págs. 23 y 37.

⁹⁸ ILLESCAS ORTIZ, R., en JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G., *Derecho Mercantil*, 6ta. edic., Edit. Ariel S.A., Barcelona, España, 2000, pág. 587.

y mediante este monopolio se priva al resto de la comunidad de un bien, en tanto que el inventor aporta algo nuevo⁹⁹.

Esta teoría predica el goce exclusivo sobre la cosa. Precisamente porque la patente de invención es producto de la creación humana, y está para servir al interés de la sociedad, pretende dar una solución a un problema o a una necesidad.

Nos inclinamos por la teoría que explica que se trata de un derecho de propiedad, pero no podemos omitir algunas objeciones que se le han hecho, la primera objeción que se formula hace alusión al objeto inmaterial del derecho protegido, aduciendo que no puede ser un derecho de propiedad porque falta un objeto material. Esta crítica es infundada puesto que el derecho del patentado tiene por objeto, como el de propiedad, un bien incorporal. Existen juristas que afirman que el objeto del derecho civil puede ser material e inmaterial, y este último está constituido por los derechos, las acciones, las producciones del espíritu y el patrimonio. Existen derechos reales en las cosas incorporales, porque hay una atribución establecida por la ley en provecho del titular de un derecho perteneciente a un tercero¹⁰⁰.

Según Ahrens, en su obra *Curso de Derecho Natural o de Filosofía del Derecho*, de 1873, hay que recordar que si bien es cierto que la propiedad es el poder de derecho de una persona sobre una cosa, según todos los fines naturales de utilidad posibles, inherentes a su sustancia, hay que entender por sustancia no sólo las cosas materiales sino también las inmateriales¹⁰¹.

Para Rudolf Von Ihering, en su obra *el espíritu del Derecho Romano en las diversas fases de su desarrollo*, independientemente del criterio que se pueda tener sobre lo que es el objeto del derecho de patentes, ello carece de importancia puesto que, según él, en los derechos incorporales existe la esencia de lo que constituye el derecho de propiedad por lo que su única diferencia con los derechos corporales estaría en el objeto, y esto no es

⁹⁹ BENDAÑA GUERRERO, G., *Curso de derecho de propiedad industrial*, cit., pág. 248.

¹⁰⁰ SILVA PEDROZA, C., *Derechos de Patente de Invención*, cit., pág. 25.

¹⁰¹ SILVA PEDROZA, C., *op. cit.*, pág. 26.

decisivo para establecerla. Por lo tanto, el derecho que le asiste al patentado es un derecho de propiedad sobre la inventiva nacida de su creación¹⁰².

Una segunda objeción, según algunos juristas y doctrinarios, es que el derecho de propiedad se caracteriza por ser absoluto, exclusivo y perpetuo, cosa que no sucede con el derecho conferido al autor del invento, pues cada una de tales manifestaciones le es negada. Esta objeción resulta infundada puesto que el carácter absoluto le es negado a la propiedad común por estar basada en un principio de orden social, razón por la cual se ve restringida o excluida ante una necesidad colectiva. La propiedad común por lo general, nunca es absoluta, sufre algunas limitaciones como lo establece el artículo 44 de nuestra Constitución Política, que dice: “Se garantiza el derecho a la propiedad privada de los bienes muebles e inmuebles y de los instrumentos y medios de producción. En virtud de la función social de la propiedad, este derecho está sujeto, por causa de utilidad pública o de interés social, a las limitaciones y obligaciones que en cuanto a su ejercicio le impongan las leyes...”. Debe despojarse al inventor de un derecho absoluto sobre la propiedad que le confiere la ley sobre su invento, más aún si se tiene en cuenta que una cosa es el contenido del derecho y otra su ejercicio. El poder absoluto en el ámbito de las patentes es el ejercicio del derecho del inventor sobre su inventiva o sobre el resultado material de su creación. Con relación a la exclusividad de la propiedad común, es el atributo en virtud del cual el propietario puede usar de la cosa en la plenitud de sus poderes jurídicos y materiales: vendiéndola, grabándola, cediendo derechos, cercándola, aislándola, guardándola, depositándola y excluyendo a los demás del uso de ella; la propiedad de la invención concede a su titular los mismos derechos o poderes y acciones: puede enajenar, ceder, imponer derechos reales y perseguir a sus usurpadores, conforme lo establecido en el artículo 22 de la Ley de Patentes. La perpetuidad no es tampoco de la esencia del derecho de propiedad, puesto que el Estado por razones de utilidad pública puede privar a los particulares de su propiedad sin que ello implique que se afecte sustancialmente la naturaleza de tal derecho; aun cuando la inventiva es una creación de su autor, la aludida función social que posee la despoja irremisiblemente, después de un cierto

¹⁰² SILVA PEDROZA, C., *op. cit.*, págs. 25 y 27.

tiempo, de su condición privada haciéndola pasar por razones de interés social y económico al interés público¹⁰³.

Una tercera objeción es la que sostienen algunos con el argumento de que las ideas no le pertenecen al inventor, ya que para dar vida a su idea el autor se vale de una gran cantidad de medios e información que existen con anterioridad a su idea, y que sirven de fundamento a la misma. Esta objeción resulta infundada, puesto que la invención es una creación de su autor, y muestra lo personal que hay en ella: ideas, concepciones, soluciones y resultados, entre otros aspectos. Una última objeción a esta teoría se esgrime quienes afirman que el disfrute de la obra es común, es decir, no es exclusivo del autor. Sin embargo esto es aplicable a la propiedad común: los industriales que disfrutan el progreso técnico que aportan las invenciones, también compartirían el goce estético de su dueño, pero a nadie se le ocurriría afirmar que esa participación le quita a éste la exclusividad de su propiedad. Resultaría desacertado afirmar que la invención, por el hecho de su publicación, cae en dominio público; y que las ideas dejan de ser de su autor para convertirse en acervo común. Decir que el disfrute de la obra o invento es común carece de toda lógica, puesto que éste está referido a la exclusividad que tiene el autor del invento para explotar solamente él ese derecho; cosa distinta es que la colectividad obtenga un beneficio por el invento, pues soluciona algún problema o necesidad de la colectividad. En fin, el disfrute que tienen el inventor puede ser de orden material (la solución a un problema técnico en particular), y a la vez económico, que es el que protege la ley, en cambio, el disfrute que obtiene la colectividad con relación al invento es solamente de orden material, pues únicamente solventa una necesidad, resuelve un problema técnico o una dificultad¹⁰⁴.

Existen otras teorías que explican la naturaleza jurídica de la patente de invención, entre ellas las que señalan que se trata de un Derecho Personal; un Derecho Contractual; o bien de un Derecho Intelectual, o ya de un Derecho Inmaterial, o, en fin, de un Derecho de Clientela.

¹⁰³ SILVA PEDROZA, C., *op. cit.*, págs. 28 y 29.

¹⁰⁴ SILVA PEDROZA, C., *op. cit.*, págs. 29 y 30.

La teoría del Derecho Personal ha tenido numerosos seguidores en Francia, y sobretodo en Alemania, principalmente Enmanuel Kant. Pero es el alemán O. Von Gierke quien tiene el mérito de haber dado a esta teoría una formulación más orgánica y completa, esgrime que lo creado conserva evidentemente un ligamento de carácter intelectual que origina, a su vez, un derecho de naturaleza personal, como puede ser el buen nombre que resulta de una obra. Afirma que el derecho del autor de una invención no entra en el derecho patrimonial, y que este existe independientemente del mismo y no puede ser confundido con él, se considera de esta forma como un atributo personal que no tiene relación con su disfrute económico. El derecho que pertenece al inventor de un objeto, procedimiento o mecanismo, es una prolongación de la personalidad, ya que el derecho moral y el derecho privado de explotación no son sino dos aspectos diferentes de un mismo derecho que nace en beneficio del autor, razón por la cual es un derecho personal y no patrimonial. Por tanto, la protección que dispensa el Estado recae no sobre el invento, sino sobre la persona creadora del mismo, por lo que trata de asegurarle la recompensa de su trabajo mediante el derecho exclusivo de explotación, lo que no es otra cosa, para esta teoría, que una medida tendente a garantizar el respeto de la actividad personal del inventor¹⁰⁵.

El inventor tiene el derecho de fabricar, vender, ceder, prohibir, modificar, corregir y de impedir que otros hagan uso de su invento, aun cuando haya caído en dominio público o el inventor haya concedido una licencia. Así, el derecho de patente se encuentra comprendido dentro de los derechos que tienen como objeto la defensa de la personalidad, el respeto del honor, de la reputación, la libertad creadora y la libre disposición gratuita y onerosa. Un ejemplo de la aplicación práctica de esta teoría lo constituye la Ley Alemana de 1936, que obliga al solicitante de la patente a denunciar el nombre del autor de la invención, y, al patentar, hacerlo figurar en todas sus publicaciones¹⁰⁶.

A esta teoría se le hicieron tres objeciones, la primera de ellas es que no puede confundirse, sin violar la naturaleza de las cosas, el derecho patrimonial con el derecho personal, ya que ambos subsisten de forma independiente en la

¹⁰⁵ SILVA PEDROZA, C., *op. cit.*, pág. 22.

¹⁰⁶ SILVA PEDROZA, C., *op. cit.*, págs. 22 y 23.

práctica. La segunda, es que todo acto lesivo contra una invención constituye un atentado contra el libre ejercicio de la actividad económica y no un acto violatorio de la personalidad del autor, como lo trata de hacer ver esta teoría. Es decir, que toda lesión contra los derechos del patentado es un ataque a un bien y no a la personalidad, porque, de lo contrario, el inventor cuando otorga una licencia atentaría contra su propia personalidad, cosa que resultaría totalmente absurda, puesto que el autor no puede ser considerado culpable de violencia contra el mismo. Y la tercera, es que la invención tiene independencia y valor fuera de la persona del creador, porque es su función social y el progreso técnico lo que justifica el amparo legal. Mientras que los derechos de la personalidad no se pueden concebir sin un sujeto a quien se refieran¹⁰⁷.

La teoría del Derecho Contractual se desarrolló principalmente en Francia, su antecedente más remoto se encuentra en un discurso pronunciado por Marion, en 1586, ante el Parlamento de París, donde sostuvo que el derecho de los autores consistía en un contrato celebrado entre el autor y la sociedad. Explicaba que el autor presta un servicio a la sociedad, y ésta a cambio le otorga el privilegio de reproducir y vender su obra, porque sería difícil determinar el precio que le pertenecía a cada autor por su servicio. Los miembros del Parlamento francés, en el año de 1791, consideraron esta idea superficial y carente de fundamento, pues en su ley de patentes se estableció que el autor de un invento tenía un derecho de propiedad concedido por la patente¹⁰⁸.

Según esta teoría, el inventor con su creación aporta una utilidad a la sociedad, por lo que tiene un derecho natural a una recompensa. A su vez, produce un beneficio adicional a la sociedad, porque impulsa a hacer nuevas invenciones, a hacer nuevos progresos que se tornan en ventaja de la sociedad misma. Para que los inventores no se refugien en el secreto, y se perjudique a la sociedad, es que debe concedérseles el derecho exclusivo de explotar, por un tiempo limitado, su invención, obteniendo de esa manera un beneficio económico. Es decir, el derecho de explotación exclusiva al inventor, mediante

¹⁰⁷ SILVA PEDROZA, C., *op. cit.*, pág. 23.

¹⁰⁸ SILVA PEDROZA, C., *op. cit.*, pág. 30.

una patente, constituye para esta posición un verdadero derecho de privilegio o un monopolio de naturaleza legítima¹⁰⁹.

Agustín Carlos Renouard, principal expositor de esta teoría, diferencia las cosas en apropiables e inapropiables, y afirma que el derecho de propiedad no puede ejercerse sino sobre las cosas apropiables; pues su legitimidad deriva de la necesidad de que su objeto sea susceptible de apropiación exclusiva por parte del propietario, de lo contrario la vida sería imposible. En cambio, los bienes inapropiables forman parte del patrimonio común de la humanidad. Son riquezas universales que escapan a toda apropiación exclusiva. Afirma, que el legislador crea la materia de la Propiedad Intelectual, restringiendo por excepción en provecho de algunos, en forma de privilegio, lo que por naturaleza es de dominio de todos, ya que la producción intelectual para ser llevada a la esfera particular en forma exclusiva, no se puede dar por una apropiación real¹¹⁰.

Por otro lado, esgrime que siendo los derechos de autor derechos del trabajo, la sociedad que se aprovecha de la publicación, para asegurarla, debe pagar al autor un precio relacionado a las ventajas que éste le proporciona. De ahí que se alegue la existencia, entre la sociedad y el autor, de un contrato tácito¹¹¹.

A esta teoría se le han hecho siete objeciones, la primera es que el principio *omnis labor opta preanium*, no fue ni ha sido nunca desconocido por la humanidad, sin embargo, a pesar de estar integrado por la idea de recompensa, esto sólo constituye la razón moral del derecho, de lo cual no puede deducirse que él sea, precisamente, el derecho mismo que garantiza la ley. La segunda objeción parte de la idea que reconocer al inventor un derecho de recompensa es caer en una contradicción, ya que la recompensa no puede interpretarse de otra forma que no sea la de un favor especial, que es independiente del aporte real que presente y, en cambio, aquél sólo adquiere su derecho cuando con su esfuerzo crea algo novedoso. La tercera crítica afirma que se comete un error al creer que la patente es un favor del gobierno, pues la realidad práctica demuestra que la patente constituye un verdadero

¹⁰⁹ SILVA PEDROZA, C., *op. cit.*, págs. 30 y 31.

¹¹⁰ SILVA PEDROZA, C., *op. cit.*, pág. 31.

¹¹¹ SILVA PEDROZA, C., *op. cit.*, *ibidem*.

valor social. La cuarta plantea que, al considerar esta teoría que la tutela surge después del otorgamiento del privilegio, se equivocan nuevamente sus expositores, porque es evidente que el inventor goza del amparo jurídico aún antes de haber registrado su obra. El derecho del inventor proviene de la creación; la ley sólo tiene por finalidad reconocer ese derecho y ampararlo. La quinta objeción señala que la sociedad no existe como persona, y si se afirma que es el Estado quien controla la convención, debería producir efecto solamente entre el inventor y el Estado, y no como sucede en la realidad: atañe a todos y a cada uno de los que la integran. La sexta objeción pregona que el monopolio implica la existencia de un acto exclusivamente económico, sin que sea necesario el aporte de bienes a la comunidad, en cambio, el derecho del inventor no sólo exige la creación real de un bien, sino que éste constituye además un verdadero valor social. La séptima, y última objeción, es que esta corriente confunde el derecho a la invención con el derecho de patentes, al no advertir que el primero es protegido contra toda usurpación y es objeto de transacciones en virtud de relaciones jurídicas preexistentes a la concesión del título por parte del Estado y, por otro lado, es anterior al que nace del cumplimiento de las formalidades y condiciones prescritas por la ley para el patentamiento, que coloca al inventor frente a una situación jurídica que excluye la autonomía de la voluntad y el contrato¹¹².

También se ha formulado la teoría del Derecho Intelectual, a finales del S. XIX y principios del XX, Edmundo Picard en Bélgica y Kohler en Alemania crearon nuevas categorías de derecho. Picard es autor de las categorías de los “Derechos Intelectuales” y Kohler de los “Bienes Inmateriales”. Picard comenzó por demostrar que los derechos de los inventores, al igual que los demás Derechos Intelectuales, no forman parte de los derechos Reales ni pueden ser calificados como un derecho de propiedad, ya que no pueden ser asimilados a la propiedad de los bienes materiales ni al concepto jurídico romano de la propiedad. De ahí que sea necesario crear una nueva categoría, para incluir los derechos de los inventores, así como una nueva división de los bienes, desconocida hasta el momento. Expone Picard: “... todo derecho se compone de tres elementos: un sujeto, un objeto y una relación que, uniendo al

¹¹² SILVA PEDROZA, C., *op. cit.*, págs. 31 y 32.

sujeto con el objeto, concreta la naturaleza y alcance de su ejercicio. Pero de estos tres elementos, sólo el objeto puede servir de base para una clasificación, dado que si el sujeto es siempre el hombre, la relación jurídica es infinitamente variable”¹¹³.

Picard se pregunta si la división tripartita de los derechos en personales, reales y de las obligaciones es completa para agotar la materia, y si dicha división no descuida lo que puede ser el objeto de los derechos privados. Se contesta diciendo que en los tiempos modernos ciertos derechos, hasta entonces desconocidos, comenzaron a hacerse visibles, tal es el caso de las producciones intelectuales; sin que nadie hubiese pensado agregarlas como un nuevo término a las antiguas categorías que permanecían, de algún modo, de forma constante en las ciencias jurídicas a través del tiempo, se trataba por todos los medios de ubicar a los nuevos derechos en una de las categorías ya establecidas por los romanos¹¹⁴.

La propiedad artística, literaria, industrial, de marca, de modelo, dibujos de fabricación, en última instancia, de propiedad de todas las concepciones intelectuales, siempre está limitada en su duración, lo que no concuerda con la característica principal del derecho de propiedad, como lo es la perpetuidad. Además, la propiedad se afirma en el mundo físico, o sea, que está dotada de impenetrabilidad, en el sentido de que si pertenece a uno no puede pertenecer a otro, mientras que las producciones intelectuales se desdobl原因 al infinito y pueden ser reproducidas en números ilimitados de ejemplares. Según él, las producciones del espíritu no deben someterse a las reglas de la producción ordinaria que integran la categoría de los derechos reales, y sólo por excepción se limita la aplicación de las reglas propias de esos derechos pues no existe relación alguna, ni asimilación posible entre una cosa material, una *res* y una producción intelectual. La distinción entre los derechos materiales e intelectuales escapó a los romanos porque este tipo de derechos inmateriales no fueron propios de su época¹¹⁵.

¹¹³ SILVA PEDROZA, C., *op. cit.*, págs. 32 y 33.

¹¹⁴ SILVA PEDROZA, C., *op. cit.*, pág. 33.

¹¹⁵ SILVA PEDROZA, C., *op. cit.*, *ibidem*.

Entre las objeciones a esta teoría, se ha dicho que es incompleta, ya que sólo muestra como elementos propios la presunta inmaterialidad de su objeto y el goce común, pero nada dice sobre la naturaleza, límites y el contenido del derecho que es el problema planteado para resolver. La segunda objeción señala que todo derecho debe tener en su denominación el agotamiento de su materia, o al menos una indicación precisa de su carácter y de su extensión. El denominado nombre de Derecho Intelectual sólo indica que se trata de productos surgidos de la inteligencia, pero nada dice sobre la naturaleza del mismo. La tercera crítica se hace porque la multiplicación de las categorías jurídicas sólo se justifica cuando la nueva no sea asimilable a ninguna de las ya existentes, bien sea porque carece de elementos afines o porque tiene otros distintos, pero no cuando se trate de simple particularidades que no le quitan su similitud. La cuarta, es porque no es correcta la afirmación de que la propiedad es de carácter perpetuo, así que pretender crear una nueva categoría esgrimiendo que los Derechos Intelectuales no son derechos de propiedad es injustificable¹¹⁶.

Giuseppe Kohler fue quien formuló la teoría de los Derechos Inmateriales, con un fundamento teórico-filosófico, también de desarrollo a partir de la división tripartita del derecho romano. Los bienes inmateriales tienen su origen en la creación del intelecto, es decir, en aquel fenómeno de carácter metafísico que mientras permanece en el dominio intangible de la personalidad no es susceptible de apropiación. Pero cuando se manifiesta en el mundo exterior, adquiriendo una forma física, confiere al autor un derecho exclusivo y absoluto diferente al de la propiedad, no sólo porque consiste en una explotación económica, sino por el carácter temporal impuesto por la naturaleza expansiva de la invención. Nada más erróneo, pues, que aplicarles las reglas o disposiciones del Código Civil relativas a las cosas muebles y sobretodo construir sobre una misma base el concepto de Derecho Inmaterial. En el pasado se hablaba de Propiedad Intelectual refiriéndose especialmente a que la relación entre el autor y la idea creada era relacionada al nexo existente entre el propietario y las cosas de propiedad material. Esto es equivocado, porque a pesar de existir algunas semejanzas, existe una diferencia entre las

¹¹⁶ SILVA PEDROZA, C., *op. cit.*, pág. 34.

dos concepciones que puede provocar confusión, si se consideran con un único e idéntico término jurídico. En cuanto a las analogías, ambos derechos son de goce absoluto y exclusivo, como también son separables de la persona del titular. Con relación a las diferencias, no hay nada más erróneo que pretender aplicar a los derechos inmateriales las disposiciones relativas a la propiedad sobre bienes corporales, fundamentalmente porque los derechos inmateriales se caracterizan por ser temporales, lo que los hace diferentes del derecho de propiedad sobre bienes corporales, que es de carácter perpetuo¹¹⁷.

Los derechos inmateriales no son eternos, luego de un plazo determinado lo que le pertenecía al autor se convierte en propiedad de la comunidad, porque el disfrute exclusivo de una cosa no puede durar sino hasta que lo consienta su naturaleza económica. Este carácter temporal se desprende de la naturaleza misma de los objetos inmateriales y de su finalidad económica. De lo contrario la perpetuidad produciría complicaciones que al tráfico mercantil le impediría el progreso cultural y técnico¹¹⁸.

La primera objeción a esta teoría parte del planteamiento de Kohler, quien considera necesario establecer una nueva clasificación de los derechos, ya que la división clásica hecha por los romanos es insuficiente y, por ende, no es posible ubicar en alguna de ellas los derechos de los inventores. A esta idea de Kohler se opone la idea de Picard, quien cree que no es posible crear una nueva categoría jurídica sólo porque nuevos derechos difieren en algunas particularidades de los ya establecidos o existentes. La segunda objeción es la discrepancia que podría existir entre esta teoría y la concepción de la propiedad, aunque a decir verdad tal crítica es más de forma que de fondo, pues si el objeto del nuevo derecho es la idea literaria, artística o industrial y si su contenido lo constituye la facultad exclusiva del autor para reproducirla, no es, en verdad, algo tan diferente a la propiedad ordinaria. La tercera objeción tiene que ver con otro error, el que consiste en cambiar la terminología, pero no modificar en nada las concepciones jurídicas, ya que confunde el derecho

¹¹⁷ SILVA PEDROZA, C., *op. cit.*, págs. 34 y 35.

¹¹⁸ SILVA PEDROZA, C., *op. cit.*, pág. 35.

sobre los bienes inmateriales con el objeto al cual se aplica, es decir, asimila el objeto del derecho con el contenido de éste. La última objeción es que esta teoría resulta incompleta ya que no estableció con precisión su contenido¹¹⁹.

La teoría del Derecho de Clientela tiene como principal exponente a Pablo Roubier, quien sostiene que el contenido del derecho sobre una creación es un derecho exclusivo de explotación, un monopolio tendente a asegurar la clientela. Se trata de un derecho dinámico y no en reposo. Los derechos de clientela se mueven en el dinamismo jurídico, por ello al lado de los derechos reales y los derechos de crédito se crean estos derechos, que forman una tercera clase de derechos patrimoniales. Con esta teoría se entra en un régimen patrimonial diferente, el régimen de los “valores”, que se definen por la clientela que representan en la vida económica, que constituye un “valor”, es decir, un bien en el sentido jurídico de la palabra. La situación jurídica del régimen de valores se encuentra subordinada a la realización de beneficios, que está dada en sí misma en función de la clientela¹²⁰.

Las objeciones a esta teoría son, primero, que el derecho de clientela se aplica no sólo a las actividades comerciales e industriales, sino también a las profesiones liberales en general. Segunda, que confunde el derecho de clientela, que es un derecho eventual, con el derecho exclusivo de explotación. Y la tercera, hace incidir el nacimiento del derecho en el momento que aparece el factor clientela, cuando en realidad su origen puede tener lugar aunque esté desprovisto de toda utilidad económica¹²¹.

5. Elementos¹²²

En perspectiva eminentemente jurídica podemos decir que, los elementos de la Patente de Invención se pueden dividir en Elementos Subjetivos y Elementos Objetivos.

¹¹⁹ SILVA PEDROZA, C., *op. cit.*, págs. 35 y 36.

¹²⁰ SILVA PEDROZA, C., *op. cit.*, pág. 36.

¹²¹ SILVA PEDROZA, C., *op. cit.*, *ibidem*.

¹²² BENDAÑA GUERRERO, G., *Curso de derecho de propiedad industrial, cit.*, pág. 217 y ss.

5.1 Elementos Subjetivos

Dentro de los elementos subjetivos que intervienen, para darle vida jurídica a la Patente de Invención, están:

5.1.1 La figura del *Inventor*

El Inventor es el autor de la invención, quien podrá optar entre reservar en secreto su contenido (la explote o no) o, por el contrario, revelar su contenido y pedir el título de la Patente. Este inventor por el solo hecho de haber realizado la invención tiene el derecho moral, es decir, el de ser mencionado en el título correspondiente¹²³.

Según Bercovitz Rodríguez-Cano, el Inventor es quien describe la Invención, de tal forma que cualquier experto en la materia pueda ponerla en práctica, y entrega ésta en la oficina administrativa correspondiente, para que esa descripción pueda ser conocida por los terceros interesados en ella. También puede decirse que es a esta persona natural o jurídica a quien el Estado le atribuye el derecho exclusivo a producir o comercializar el objeto de su invención durante un tiempo limitado¹²⁴. Pero para que esta persona natural o jurídica obtenga este derecho exclusivo debe obtener una certificación que el gobierno, a través de sus instituciones, otorga a éstas, para explotar exclusivamente las invenciones que consistan en nuevos producto o procesos.

El derecho de exclusividad que otorga la patente se convierte en el núcleo central de ésta, más que el derecho de propiedad de su inventor, porque lo que protege la ley es la exclusividad en la realización de diversos actos sobre la misma (fabricación, venta, importación, etc.). Ese derecho exclusivo está protegido por diversas acciones civiles y penales, e incluso por acciones precautorias vinculadas a las mismas¹²⁵.

¹²³ BENDAÑA GUERRERO, G., *op. cit.*, pág. 247.

¹²⁴ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Apuntes de Derecho Mercantil, cit.*, pág. 379 y ss.

¹²⁵ BENDAÑA GUERRERO, G., *Curso de derecho de propiedad industrial, cit.*, pág. 245.

Conforme a nuestra legislación, la protección que obtiene el inventor sobre su creación está contenida en la Patente, que constituirá el contenido económico fundamental del derecho sobre la Invención¹²⁶.

Cuando la materia de la patente sea un procedimiento, ésta conferirá el derecho de impedir que terceros que sin su consentimiento realicen el acto de utilización del mismo¹²⁷.

En muchas legislaciones se establece la presunción que el inventor es la persona o personas físicas que se designen como tales en la solicitud de patente o de certificado o modelo industrial¹²⁸; y donde comúnmente coincide la persona del inventor con el titular de la patente. Mas cabe señalar que en los supuestos de invenciones desarrolladas durante una relación laboral, esta situación puede cambiar.

Según el Derecho comparado, el derecho a la patente pertenecerá al inventor o a su causahabiente, quienes tendrán derecho de cederlo o transferirlo por cualquier medio lícito y concertar contratos de licencia. Pero el inventor no tendrá el derecho absoluto de la patente para su invento, cuando otra persona ha realizado, independientemente, el mismo invento y ha presentado la solicitud de patente antes, entonces el inventor que solicitó después la patente, para la misma invención, no tendrá derecho a obtener ésta, por la razón fundamental de que su solicitud es posterior, lo que implica que en el momento de ser presentada la invención ya carece del requisito de novedad¹²⁹.

5.1.2 El Estado

Es el que le confiere al inventor el derecho exclusivo de explotación a través de sus diferentes organismos e instituciones, y a la vez este obtiene el conocimiento y la descripción del invento, lo cual le permite hacerlo público, con dos consecuencias fundamentales: en primer lugar, que quienes están investigando en ese sector conocen el invento y pueden tenerlo en cuenta para seguir desarrollando sus investigaciones, o bien dejar de investigar algo que ya

¹²⁶ BENDAÑA GUERRERO, G., *op. cit.*, *ibidem*.

¹²⁷ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Apuntes de Derecho Mercantil, cit.*, pág. 397.

¹²⁸ BENDAÑA GUERRERO, G., *op. cit.*, pág. 244.

¹²⁹ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *op. cit.*, pág. 388.

ha sido inventado; y en segundo lugar, la descripción permitirá, una vez terminado el plazo de duración del derecho exclusivo, que cualquier interesado pueda poner en explotación el invento¹³⁰.

5.2 Elementos Objetivos

Para empezar con este apartado es necesario dar a conocer el significado de *Invento o Invención*, que es la solución de un problema técnico o de un planteamiento de tareas; el cual implica enseñanza para el actuar técnico. Según el Tribunal Supremo de Alemania, que tal enseñanza es técnica si presenta una actuación planeada utilizando fuerzas naturales dominables para el logro de un resultado perceptible en su causalidad. A tal efecto el invento se ha de describir (revelándolo suficientemente) de tal modo que a un especialista activo en el ramo afectado le sea posible reproducirlo¹³¹. También se entenderá por invención (industrial) una creación de la mente humana destinada a la transformación de la naturaleza. O mejor, una regla técnica para resolver un problema técnico (no científico o teórico).

El Diccionario de la Real Academia Española nos dice que, Inventar, es hallar o descubrir a fuerza de un ingenio, meditación o por mero acaso, una cosa nueva no conocida¹³². Por su parte la Academia Francesa nos dice que es encontrar alguna cosa nueva por la fuerza del espíritu de la imaginación. Sin embargo de tales definiciones no se obtienen de las características intrínsecas de la invención y mucho menos del objeto patentable¹³³.

Según Breuer Moreno, el invento, no es más que la solución de un problema industrial que, en la práctica, se presenta a todos: se trata de alcanzar un resultado previsto de antemano¹³⁴.

¹³⁰ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *op. cit.*, pág. 380.

¹³¹ ALEMANIA, MATERIALES SOBRE POLÍTICA Y SOCIEDAD EN LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, *Ley de Patentes y Convención Europea de Patentes*, 2da, Edic., Inter Naciones, Alemania, 1991, pág. 7.

¹³² ASTUDILLO GOMEZ, F., *La Protección Legal de las Invenciones: Especial referencia a la Biotecnología*, *cit.*, pág. 20.

¹³³ ASTUDILLO GOMEZ, F., *op. cit.*, *ibidem*.

Sin embargo de tales definiciones no se obtienen las características intrínsecas de la invención y mucho menos del objeto patentable. Algunos autores consideran que no existe una definición de lo que es una invención o de lo que puede ser objeto patentable, y por ese motivo es necesario recurrir a las condiciones que establece la ley para reputar una invención como tal desde el punto de vista legal¹³⁵.

Por su parte, la propia Corte Suprema de los Estados Unidos admitió, hace muchos años, que para dar una definición de invención no debe de ser definida de tal forma que ayude a determinar si un caso particular involucra un ejercicio de la facultad inventiva. Es decir, que al no establecer la ley de ese país una definición de lo que debe entenderse por invención, consideró la Corte que no debía emitirla para decidir un caso particular¹³⁶.

Por lo general todas las leyes sobre patentes no definen invención, lo que hacen la mayoría es concretar las condiciones de patentabilidad, ejemplo vivo de tal afirmación lo constituyen las leyes de Estados Unidos, Francia y Suiza, entre otras; inclusive algunas expresan lo que no se considerará invención¹³⁷.

Al preguntarnos por qué no se da una definición legal de invención, en buena parte de las normas que los Estados emiten en la materia, de lo que es propiamente una invención, observamos con detenimiento la justificación del Consejo Federal de Suiza, la que nos parece muy razonable: “es difícil, probablemente imposible, dar una definición realmente utilizable de invención. Esta apreciación tiene su fundamento en que los elementos que constituyen una invención dependen en gran medida de juicios de valor; una definición consagrada por la ley limitaría el desarrollo de la técnica, la libre apreciación del juez, impediría por consiguiente que la ley cumpla su objetivo, que es favorecer la Industria¹³⁸”.

Otra posición nos la muestra el profesor español José Antonio Gómez Segade, al comentar la ley española de 1982, el cual nos dice, que el hecho de que la

¹³⁴ BENDAÑA GUERRERO, G., *Curso de Derecho de Propiedad Industrial*, cit., pág. 217.

¹³⁵ BENDAÑA GUERRERO, G., *op. cit.*, pág. 217.

¹³⁶ ASTUDILLO GOMEZ, F., *La Protección Legal de las Invenciones: Especial referencia a la Biotecnología*, cit., pág. 20.

¹³⁷ ASTUDILLO GOMEZ, F., *op. cit.*, *ibidem*.

Propiedad Industrial no defina positivamente la invención, no quiere decir que exista total libertad para caracterizar a ésta: no se trata de una cuestión abierta. Por el contrario, el legislador español, igual que el Europeo, desea que el concepto de invención sea un concepto aséptico, despojado de juicios de valor, que sólo se admiten para enjuiciar los requisitos de patentabilidad¹³⁹.

Según Troller, una buena definición permitiría disminuir o reducir al mínimo la parte del juicio de valor en la apreciación de la existencia de una invención. Esto podría convenir a los fines de la aplicación de la ley, a países con poca experiencia en la valoración de las invenciones. Tal es el caso de México, que en su Ley del 27 de junio de 1991, incluyó una definición de invención en su Arto. 16, el cual expresa: “se considera invención toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre, a través de la satisfacción inmediata de una necesidad concreta. Quedan comprendidas entre las invenciones los procesos o productos de aplicación industrial”¹⁴⁰.

En esta definición general y sencilla de la ley mexicana, se contemplan los elementos que caracterizan a la invención, como son la obligatoria mediación del hombre para su obtención y la satisfacción a través de ella de una necesidad específica. De esta forma, no hay cabida a interpretaciones erróneas sobre lo que considera o no invención, y su deslinde con los descubrimientos.

5.2.1 Definiciones legales de invención¹⁴¹

Existe una serie de definiciones legales respecto de lo que debe entenderse por invención, entre las que sobresalen:

Proyecto de Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (Invenciones y Diseños Industriales), Arto. 2: “invención, es la solución técnica a un problema específico, constituida por un producto o un procedimiento, o aplicable a ellos”.

¹³⁸ ASTUDILLO GOMEZ, F., *op. cit.*, *ibidem*.

¹³⁹ ASTUDILLO GOMEZ, F., *op. cit.*, *ibidem*.

¹⁴⁰ ASTUDILLO GOMEZ, F., *op. cit.*, *ibidem*.

¹⁴¹ BENDAÑA GUERRERO, G., *Curso de derecho de propiedad industrial, cit.*, pág. 218.

Será producto entre otros, cualquier sustancia, composición, material, inclusive biológico, aparato, máquina u otro objeto tangible, o una parte de ellos.

Se entiende por procedimiento, entre otros, cualquier método, operación o conjunto de operaciones, o aplicación o uso de un producto.

La Ley 19.039, de la República de Chile, sobre Propiedad Industrial (Arto. 31):
“Se entiende por invención toda solución a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial. Una invención podrá ser un producto o un procedimiento o estar relacionada con ellos”.

La Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad, Dibujos y Diseños Industriales de Guatemala, nos dice: que el invento es una creación aplicable en la práctica para la solución de un problema técnico. Podrá ser un producto o un procedimiento o estar relacionado con ellos.

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Intelectual de el Salvador, de fecha 15 de julio de 1993 (Arto. 106), define la invención de forma similar a la contenida en la ley Guatemalteca.

La Ley de Propiedad Industrial de Honduras define la Invención en el inciso 1, Arto. 4, en los mismos términos que el Arto. 15 de la Ley de Propiedad Industrial de México.

La Ley de Patentes de Invención, Dibujos, Modelos Industriales, Modelos de Utilidad, de fecha 25 de abril de 1983, de Costa Rica, nos dice en su Arto. 1, que se limita a señalar lo que puede ser una invención y lo que no se considera como tal.

La Ley de Patentes de Invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales, nicaragüense, en su Arto. 3 inciso primero, nos dice que la Invención: es la solución técnica a un problema específico, constituida por un producto o un procedimiento, o aplicable a ellos.

5.2.2 Requisitos de la Invención

Dada la definición de Invención, hay que dejar claro que para que una invención sea patentable debe de cumplir dos clases de requisitos¹⁴², que son :

- Materiales, se refieren intrínsecamente a la invención, esta debe ser nueva, original, tener altura inventiva y ser susceptible de explotarse industrialmente, esto constituye lo que se denomina como requisitos positivos de la patentabilidad.
- Formales, consisten en la sujeción a un determinado procedimiento, en el cumplimiento de ciertas formalidades específicas.

Bercovitz Rodríguez nos dice, que como requisitos para la patentabilidad de la Invención se deberán tener en cuenta la ejecutabilidad, la novedad y, sobre todo, la actividad inventiva; y señala además ciertos requisitos negativos de patentabilidad, lo que significa que aunque haya determinadas invenciones industriales que reúnan los requisitos positivos de patentabilidad, está prohibida la concesión de patentes a ellas¹⁴³.

6. Diferencias entre Patente de Invención, Modelos de Utilidad, Diseños Industriales, Marcas, Obtención de Vegetales, Denominación de Origen

6.1 La Patente de Invención¹⁴⁴

En apartados anteriores discutimos, que el inventor como elemento subjetivo de la patente de invención, tiene el derecho de exclusividad sobre el objeto inventado o sus creaciones, a través de documentos denominados patentes.

Según Francis Marquer, en las empresas de producción y fabricación, las patentes son consideradas como un escudo de protección contra la falsificación de sus productos¹⁴⁵.

¹⁴² BENDAÑA GUERRERO, G., *op., cit.*, pág. 219. y ss.

¹⁴³ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Apuntes de Derecho Mercantil, cit.*, pág. 384.

¹⁴⁴ La patente viene del latín "*Literae Patentes*" y de conformidad con la Enciclopedia Universal Ilustrada Europea Americana Espasa Calpesa, Tomo XXX: es un título o despacho concebido por autoridades competentes para el goce de un empleo o privilegio.

¹⁴⁵ ASTUDILLO GÓMEZ, F., *La Protección Legal de las Invenciones: Especial referencia a la Biotecnología, cit.*, pág. 61.

La doctrina venezolana a través de Rondón de Sansó, dice que es a través de la patente que su titular se convierte en un monopolista cuya posición depende de que pueda soportar la competencia de sustitución, esto es, la posibilidad de que el producto que ofrece pueda ser suplido por otro¹⁴⁶.

Es en la doctrina donde encontramos las fuerzas más encomiables por definir a la patente. Así tenemos que Massius expresa: que la patente de invención designa el título oficial emitido por la administración donde consta que un individuo determinado es declarado, a la hora y fecha que este señala, el autor de una invención o el descubrimiento descrito¹⁴⁷.

Otra autora francesa, Joanna Schmidt-Szalewsky, expresa que, “la patente de invención es un título emitido por el Estado a la solicitud de obtentor de una creación industrial. Ella confiere a su titular un derecho exclusivo de explotación de la creación protegida. Y nadie está obligado a patentar las invenciones que obtiene, pero la invención no patentada no está protegida por derecho exclusivo alguno...”¹⁴⁸.

Introduce esta autora la noción de creación industrial para oponerla a las que no lo son, las que no podrán ser, en definitiva, objeto de patente.

Retomando lo anterior podríamos decir que, la patente, desde el punto de vista jurídico, es un título emitido por el Estado, que confiere a su titular el derecho de explotar la invención de que es objeto por un lapso determinado; permitiéndose así excluir a terceros no autorizados de la producción y comercialización de la citada invención, durante el lapso de vigencia de la patente¹⁴⁹.

Sin la autorización del titular de derechos, no se podrá ofrecer, poner en el comercio, utilizar, importar o retener para estos fines, un producto obtenido

¹⁴⁶ ASTUDILLO GOMEZ, F., *op. cit.*, *ibidem*.

¹⁴⁷ ASTUDILLO GOMEZ, F., *op. cit.*, pág. 64.

¹⁴⁸ ASTUDILLO GOMEZ, F., *op. cit.*, *ibidem*.

¹⁴⁹ ASTUDILLO GOMEZ, F., *op. cit.*, pág. 63.

directamente por el proceso objeto de la patente; como un derecho que tiene el titular, para impedir que terceros exploten su invención.

Revisando los elementos de esta definición, Astudillo Gómez nos dice que, cuando se refiere a “títulos emitidos por el Estado”, la palabra título se refiere en este caso concreto al complejo de circunstancias que determinan la adquisición de un derecho, por cuanto la concesión de una patente está sometida al cumplimiento de las indicadas condiciones objetivas por parte de la invención, además de los requisitos formales, exigidos al inventor como persona, todo lo cual es analizado por el Estado, actuando a través de los órganos pertinentes.

Para establecer la diferencia entre la Patente de Invención y algunas figuras jurídicas que forman la Propiedad Industrial, nos vamos a basar, de manera puntual, en su concepto, objeto y duración.

6.2 Los Modelos de Utilidad y la Patente de Invención

En lo que respecta a los Modelos de utilidad, son los que con frecuencia se confunden con las invenciones patentables, por cuanto en ambas se resuelve un problema de orden técnico. Sin embargo, la patente de invención contiene una altura inventiva de mayor nivel, determinada por un perito, y además ésta puede ser obtenida por un procedimiento o un producto¹⁵⁰; a diferencia del Modelo de utilidad que resuelve un problema de orden técnico de un objeto ya existente, sobre su fabricación, funcionamiento o uso.

La diferencia en cuanto al objeto resulta obvia, la patente de invención es el documento en donde consta el producto o el procedimiento, y el modelo de utilidad es una invención constituida por una forma, configuración o disposición de elementos de un objeto.

En cuanto al plazo, la Patente de invención tiene una vigencia de veinte años improrrogables, y en el caso de la patente del modelo de utilidad la vigencia es de diez años, prorrogables.

¹⁵⁰ ALEMANIA, MATERIALES SOBRE POLÍTICA Y SOCIEDAD EN LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, *Ley de Patentes y Convención Europea de Patentes, cit.*, pág.15.

El modelo de utilidad es una especie de “patente menor”, más fácil y más barato de conseguir que la patente. En Alemania, a los Modelos de utilidad no se les hace ningún examen objetivo respecto a requisitos previos para la protección; y cualquier tercero puede hacer valer la objeción de que el modelo de utilidad no es susceptible de protección, no es nuevo ni implica inventiva, y, por cierto se articula un proceso, tanto ante la Oficina Alemana de Patentes (un procedimiento específico de anulación), como un proceso jurídico-civil por infracción¹⁵¹.

6.3 Diseños Industriales

El Diseño industrial se diferencia del modelo de utilidad y de las patentes de invención por cuanto no resuelve ningún problema técnico, pues generalmente sirve para fines decorativos.

En cuanto al objeto del Diseño Industrial, consiste en un aspecto particular de un producto que puede consistir en una forma, línea, configuración, color, material u ornamentación.

A diferencia de la Patente de invención el plazo que tienen para su vigencia es de cinco años prorrogables.

6.4 Marcas¹⁵²

Dado que es muy frecuente que las personas confundan las patentes con las marcas, al extremo que al referirse a las segundas se les llame patentes, es conveniente destacar, desde el punto de vista jurídico, sus diferencias. El titular de una patente hace uso exclusivo de la explotación industrial de un invento, de una mejora o de un modelo; en cambio, el titular de una marca obtiene el derecho exclusivo para aplicársela a los productos que fabrica o comercia, o, si se trata de una empresa dedicada a prestar servicios, a utilizarla en conexión con éstos.

¹⁵¹ ALEMANIA, MATERIALES SOBRE POLÍTICA Y SOCIEDAD EN LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA., *op. cit., ibidem.*

¹⁵² NAVAS MENDOZA, A., *Curso Básico de Derecho Mercantil, cit.,* pág. 69.

Uno de los aspectos prácticos en que se relacionan ambos derechos es el hecho de que sí se puede registrar como marca una invención, un modelo de utilidad o un diseño industrial. Pero en contradicción a lo anterior la doctrina nos dice, de forma unánime, que no es posible registrar como marca una invención.

El plazo de vigencia para la marca es de diez años prorrogables por períodos iguales.

6.5 Obtención de Vegetales

Son patentes que protegen los derechos de exclusiva sobre las nuevas creaciones o reglas técnicas, y la divulgación de las mismas en materia de ingeniería genética.

Para cumplir satisfactoriamente los objetivos de las actividades de investigación, los que las realizan deben de proteger sus resultados. Ello exige buscar, dentro de los distintos ordenamientos jurídicos, los procedimientos más ordenados para que sean compatibles ambos objetivos: la obtención de derechos de exclusiva sobre las nuevas creaciones o nuevas reglas técnicas, y la divulgación de las mismas, al igual que la patente de invención.

Al igual que la patente de invención, en esta materia de protección de exclusividad sobre materia genética, también puede excluirse a terceros, por parte del obtentor de la patente, respecto de la posibilidad de reproducir o vender asexualmente la planta.

Reafirmando lo anterior se puede decir que, el obtentor como tal hace que se reconozcan sus derechos para que sólo se utilice la semilla de esas obtenciones por quienes hayan sido previamente autorizados por el obtentor.

Las invenciones referentes a nuevas variedades de plantas presentan una serie de peculiaridades que han justificado la creación de sistemas de protección diferenciados, frente a las patentes de invención. Esas

peculiaridades se centran en torno a la descripción, la repetibilidad y el ámbito de protección¹⁵³.

En el derecho de patentes tradicional la descripción del invento se vincula indisolublemente con la repetibilidad de éste, puesto que la descripción ha de ser realizada de tal manera que un experto normal en la materia pueda, siguiendo el contenido de aquélla, ejecutarla cuantas veces quiera, con la seguridad de que conseguirá el resultado previsto en la regla inventiva¹⁵⁴.

Con referencia a la obtención de nuevas variedades vegetales no es posible, sin embargo, ofrecer en todos los casos una descripción que reúna tales requisitos. Por una parte, porque la simple descripción de una nueva variedad no permitiría, por sí sola, volver a obtenerla de nuevo; y, en otro aspecto, porque aunque se describa el procedimiento de obtención, no puede asegurarse que en el cien por ciento de los casos daría lugar a la nueva variedad¹⁵⁵.

En efecto, en el derecho de patentes, una vez que el producto obtenido por la invención es introducido en el mercado, por el titular de la patente o con su consentimiento, ese objeto puede circular y ser utilizado por cualquiera¹⁵⁶.

6.6 Denominación de Origen¹⁵⁷

Pertenece al género de Derechos de Propiedad Industrial, ya que son verdaderos signos distintivos de producción, al igual que las marcas, si bien pertenecientes a colectividades delimitadas geográficamente.

Constituye un signo distintivo utilizable en el mercado para identificar productos e indicar la presencia en estos de características o propiedades especiales, debido a su origen geográfico. Es un derecho absoluto y autónomo.

¹⁵³ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Apuntes de Derecho Mercantil, cit.*, pág. 412.

¹⁵⁴ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *op. cit.*, *ibidem*.

¹⁵⁵ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *op. cit.*, *ibidem*.

¹⁵⁶ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *op. cit.*, *ibidem*.

¹⁵⁷ LEY No. 380., *Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos*, Arto. 2.

Hay que destacar que también pueden considerarse denominaciones de origen denominaciones que no sean geográficas, pero que designen productos agrícolas o alimenticios procedentes de una región y que cumplan los requisitos fijados para la existencia de las denominaciones de origen¹⁵⁸.

7. Contratos de Licencias¹⁵⁹

Los contratos de Licencias tienen lugar cuando ya se obtuvo la titularidad de los derechos sobre la invención, es decir, cuando ya se han cumplido los requisitos de patentabilidad de la misma. Y es una forma de transferir a terceros derechos contractuales de uso¹⁶⁰.

Otros autores nos dicen que la licencia de patente es un contrato en cuya virtud el licenciante, no obstante conservar su condición de titular de la patente, autoriza, mediando una remuneración y por un período de tiempo establecido, al licenciatario para que ejercite todas o algunas de las facultades que como titular de la patente el ordenamiento le atribuye¹⁶¹.

Según Illescas Ortiz, este acto jurídico posee una discutida naturaleza contractual, y recuerda vagamente en algunos extremos de su regulación al arrendamiento. Es un contrato oneroso y pactado por un tiempo determinado, cuya extensión la ley se encarga de fijar para el caso en que las partes no lo hubieran establecido. El objeto de la licencia es la patente, pero puede serlo, en muchas ocasiones, la mera solicitud de aquella¹⁶².

La principal peculiaridad, no obstante, de las normas disciplinadoras de la licencia, estriba en su cambiante morfología o polifacética configuración. Efectivamente las licencias pueden ser de tres clases y en cada una de ellas el juego de la autonomía de voluntad de las partes no es idéntico ni libre por igual. Hasta tal extremo que por ello se acepta con dificultad por algunos sectores la naturaleza contractual de una licencia, (la licencia contractual), que impone forzosamente dicho negocio para una de las partes del futuro negocio (el

¹⁵⁸ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Apuntes de Derecho Mercantil, cit.*, pág. 513.

¹⁵⁹ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *op. cit.*, págs. 402 y 403.

¹⁶⁰ ALEMANIA, MATERIALES SOBRE POLÍTICA Y SOCIEDAD EN LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, *Ley de Patentes y Convención Europea de Patentes, cit.*, pág. 14.

¹⁶¹ ILLESCAS ORTIZ, R., en JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G., *Derecho Mercantil, cit.*, pág. 601.

¹⁶² ILLESCAS ORTIZ, R., en JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G., *op. cit., ibidem.*

licenciante). Sin embargo, la posición dominante atribuye a la licencia la naturaleza contractual y la Ley de patentes en variadas ocasiones aporta datos normativos que permiten justificar esta definición contractual¹⁶³.

En lo concerniente a la función de las Licencias, se puede decir que éstas no transmiten la titularidad de la patente, sino que lo que hacen es autorizar al licenciario para explotar la invención patentada dentro de los límites establecidos en el contrato; pero la titularidad de la Patente sigue perteneciendo a la misma persona, esto es, al licenciante.

7.1 Características

Se caracteriza por:

a) Ser un contrato mercantil, ya que por analogía hay una compra-inversión que también se califica de mercantil, sea por entender que son actos de comercio y, además, porque el derecho Industrial forma parte del Derecho Mercantil¹⁶⁴.

b) Ser de carácter sinalagmático, porque el titular de una patente (licenciante) otorga a un tercero (licenciario) un derecho a explotar la invención objeto de la patente, de la que el primero es titular, con el alcance y obligaciones contractualmente establecido, es decir, nacen obligaciones para ambas partes.

c) Ser oneroso, porque la operación normalmente se articula a través de un contrato de esa naturaleza, de modo que el licenciario abona un cánón cuya cuantía se determina en función del tiempo o, más frecuente, en función del número de unidades de productos colocadas en el mercado de la explotación de la patente¹⁶⁵.

d) Envolver una actividad económica de los particulares y del Estado.

e) Ser formal, porque la ley exige algunas solemnidades para que se lleve a cabo.

¹⁶³ ILLESCAS ORTIZ, R., en JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G., *op. cit.*, pág. 601 y 602.

¹⁶⁴ VICENT CHULIÁ, F., *Introducción al Derecho Mercantil*, *cit.*, pág. 799.

¹⁶⁵ J.C. PAZ-AREZ, en URÍA-MENÉNDEZ, *Curso de derecho Mercantil*, Madrid, 1999, Tomo I, pág. 413.

f) Ser de Tracto sucesivo, porque tiene una continuidad en su ejecución, dependiendo del período de su concesión (por todo el resto de la vida de la patente o por un término inferior).

g) Tener por objeto bienes muebles o inmateriales.

h) Ser principal, ya que su existencia y cumplimiento no depende de ningún otro contrato.

i) Ser típico, porque su formulación y efectos están regulados por nuestras leyes.

j) Poder contener un pacto de exclusividad a favor de algún tercero.

7.2 Sujetos que intervienen en el Contrato de Licencia

7.2.1 Licenciante

Es el sujeto titular de la Patente, el cual tiene la autoridad para explotarla, ya sea por sí o por persona autorizada, cediéndole sus derechos a un tercero.

Las obligaciones del licenciante son las siguientes:¹⁶⁶

- La obligación de saneamientos por vicios, que no es más que la obligación del licenciante de responder frente al licenciatario por la inejecutabilidad de la invención patentada.
- Afrontar la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por falta de titularidad de lo licenciado, por carencia de facultades para licenciar o por daños causados a terceros por los defectos inherentes a la invención.
- Saneamiento por evicción, responderá al Licenciatario por el perjuicio que le pueda causar el licenciante cuando otorgue la explotación de una patente de la cual no es titular.
- Comunicar al Licenciatario los conocimientos técnicos necesarios para la adecuada explotación de la invención.

¹⁶⁶ MARTÍN ARESTI, P., en BERCOVITZ-CANO, A., *Contratos Mercantiles, cit.*, págs. 1124-1134.

7.2.2 Licenciario

Por su parte el licenciario asume las siguientes obligaciones:¹⁶⁷

- Explotar la patente objeto de licencia de forma diligente. El modo de realizar la explotación, surge como una cláusula opcional en el contrato porque junto el Licenciante puede exigir al Licenciario que se apliquen estándares de calidad.
- El Licenciario puede exigir responsabilidad al Licenciante cuando la invención sobre la cual se otorga la Licencia es inaplicable industrialmente.
- Retribuir al Licenciante, dado que estamos frente a un contrato oneroso, la obligación principal es entregar la contraprestación correspondiente, la forma de hacerlo es a través de cánones, suma fija o cualquier otra forma pactada.
- Custodia del *know how* o conocimientos secretos transmitidos por el licenciante para facilitar la explotación de la patente.
- Comunicación de mejoras y otorgamiento de derechos sobre la protección jurídica de las mejoras.
- Obligación del licenciario de identificar los productos bajo licencia con la marca del licenciante.
- En general, respeto de los límites dentro de los cuales ha sido concedida la licencia.

7.3 Clasificación de los Contratos de Licencias de Patentes

Pueden distinguirse varias clases de licencias en función de las circunstancias que acompañen a su concesión. Los criterios fundamentales de clasificación se refieren al origen de la legitimación del licenciario, al carácter exclusivo o no del derecho de licencia concedido y a las limitaciones objetivas, temporales o

¹⁶⁷ MARTÍN ARESTI, P., en BERCOVITZ-CANO, A., *op. cit.*, págs. 1136-1142.

territoriales que se hayan establecido al derecho de explotación del licenciatarlo, por comparación al que ostenta el titular de la patente¹⁶⁸.

7.3.1 En función del origen de la legitimación están las:

De origen negocial

Que para efectos de este apartado se centrará en la licencia contractual, donde en virtud de este negocio jurídico el titular de la patente la otorga a un tercero (licenciatarlo), dentro de los términos establecidos por las partes, el derecho de explotar la invención o el procedimiento que la patente tiene por objeto a cambio de una contraprestación.

Asimilable en su naturaleza y régimen jurídico a la licencia contractual, es la licencia de pleno derecho, que tiene lugar cuando el titular de una patente hace ofrecimiento de tales licencias a todo el que lo solicite con su debida notificación. Este tipo de licencias no están reguladas dentro de nuestra legislación¹⁶⁹.

De Origen Obligatoria

Frente a las licencias de origen negocial, se sitúan las licencias obligatorias, donde la diferencia básica que reside con las anteriores es que no tienen su origen en un acuerdo de voluntades, sino que su concesión es consecuencia de una decisión administrativa que centra su fundamento en la concurrencia de algunas de las circunstancias plasmadas en la ley¹⁷⁰.

Las licencias obligatorias, son las que pueden obtenerse sin el consentimiento del titular de la patente cuando el mercado está desabastecido de los productos patentados, o no se utiliza el procedimiento patentado, o bien por las necesidades de exportación, o ya por dependencia entre las patentes, o por motivos de interés público¹⁷¹.

¹⁶⁸ MARTÍN ARESTI, P., en BERCOVITZ-CANO, A., *op. cit.*, pág. 1112.

¹⁶⁹ BERCOVITZ-CANO, A., *Apuntes de Derecho Mercantil, cit.*, pág. 403.

¹⁷⁰ MARTÍN ARESTI, P., en BERCOVITZ-CANO, A., *Contratos Mercantiles, cit.*, pág. 1112.

¹⁷¹ BERCOVITZ-CANO, A., *Apuntes de Derecho Mercantil, cit.*, pág. 403.

Básicamente éstas no tienen un origen consensual, dado que se otorgan en virtud de una decisión administrativa. Se encuentran reguladas en los Artos. del 51 al 56 de la Ley de Patentes nicaragüense.

7.3.2 Atendiendo al carácter o no de exclusividad

a) Licencias Exclusivas. En éstas el licenciante no puede otorgar otras licencias y tampoco podrá explotar la invención, a no ser que se hubiera reservado expresamente ese derecho en el contrato¹⁷². A este tipo de contrato se le llama licencia de exclusividad simple o incompleta.

Este tipo de Licencias exclusivas sólo otorgan al licenciatario de la patente el derecho de explotarla¹⁷³.

El Derecho de patentes incluye el sistema de licencias obligatorias, para facilitar que en determinados supuestos la autoridad estatal imponga al titular de la patente un contrato de licencia no exclusiva a favor de quienes lo soliciten¹⁷⁴.

b) No Exclusivas, en éstas el licenciante es libre de otorgar otros contratos de licencia a terceras personas sobre la misma invención patentada¹⁷⁵.

c) Contrato de Licencias Simples. En éste el titular se reserva el Derecho de otorgar otras licencias, además de las que ya está otorgando, y de explotar el mismo su invención. Dicho negocio está regulado en el Arto. 50 de la Ley de Patentes.

*En el sistema alemán, también se habla de Licencias simples, en este caso el titular de la patente puede conceder otras licencias. En principio tales licencias pueden ser temporales, circunscritas – por ejemplo, a un determinado Land (Estado federal) – y específicas (por ejemplo, sólo para la fabricación, o sólo para la distribución de productos)¹⁷⁶.

¹⁷² BERCOVITZ-CANO, A., *op. cit.*, *ibidem*.

¹⁷³ ALEMANIA, MATERIALES SOBRE POLÍTICA Y SOCIEDAD EN LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, *Ley de Patentes y Convención Europea de Patentes, cit.*, pág. 14.

¹⁷⁴ VICENT CHULIÁ, F., *Introducción al Derecho Mercantil, cit.*, pág. 693.

¹⁷⁵ BERCOVITZ-CANO, A., *Apuntes de Derecho Mercantil, cit.*, pág. 402.

¹⁷⁶ ALEMANIA, MATERIALES SOBRE POLÍTICA Y SOCIEDAD EN LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, *Ley de Patentes y Convención Europea de Patentes, cit.*, pág. 14.

7.3.3 En función del tiempo y del territorio

Temporalmente limitadas: se otorgan para que la invención sea explotada durante un tiempo determinado, menor a la existencia de la patente, recordemos que tienen un período de vida de 20 años desde que están registradas (Arto. 38 Ley de Patentes).

Territorialmente limitadas: nos encontramos con la situación de que el licenciataria podrá explotar la invención dentro de todo el territorio, o una parte de éste, donde la patente surte sus efectos. El Arto. 50 de la Ley de Patentes nos dice que si en el contrato no hay pacto de delimitación temporal o territorial de la patente, se aplica una regla general contenida en el mismo artículo 50 inciso a), la cual está referida al hecho de que si delimito la licencia en esos dos aspectos (tiempo-territorio) la explotación durará todo el período de vigencia de la patente, es decir, 20 años o lo que resta.

Las Patentes pueden ser también objeto de usufructo o de hipoteca mobiliaria¹⁷⁷.

7.4 Forma del Contrato

Según el Arto. 49, párrafo segundo, de la Ley 354, el contrato de Licencia debe ser otorgado por escrito, es decir, se trata de un negocio formal. Existen algunas legislaciones que no exigen tal requisito, pero, como hemos visto, en nuestro país sí se encuentra regulado tal requisito de validez.

Según Chuliá, el régimen general de cualquier transmisión de estos derechos, debe incluir, por necesidad, el otorgamiento por escrito, y en documento público para darles publicidad legal¹⁷⁸. En este sentido, la licencia de patente se diferencia de otras licencias que puedan constituirse sobre otros derechos sobre bienes inmateriales, como por ejemplo la marca¹⁷⁹.

¹⁷⁷ BERCOVITZ-CANO, A., *Apuntes de Derecho Mercantil, cit.*, pág. 402.

¹⁷⁸ VICENT CHULIÁ, F., *Introducción al Derecho Mercantil, cit.*, pág. 800.

¹⁷⁹ MARTÍN ARESTI, P., en BERCOVITZ-CANO, A., *Contratos Mercantiles, cit.*, pág. 1116.

7.5 Publicidad del Contrato de Licencia

El contrato de licencia, como todos los actos que afectan a la patentes después de realizado el contrato de Licencia deberá inscribirse, para efectos de oponibilidad a terceros, en el Registro de Patentes, y así cumplir con el Principio de publicidad¹⁸⁰. La mera publicidad de hecho limita la oponibilidad u observaciones del derecho de licencia a aquellos terceros respecto de los que se demuestre su conocimiento de la situación extraregstral. Dada la trascendencia de la inscripción es conveniente establecer en el contrato la obligación del licenciante de prestar toda la colaboración necesaria al licenciatarario para posibilitar la inscripción en el Registro de su derecho de licencia.

En nuestra ley, aunque los legisladores no contemplaron en un artículo de manera expresa el Principio de Publicidad, no podemos decir que lo dejaron en el olvido, sino que está regulado de manera tácita; así por ejemplo, para el caso de las licencias, cuando se establece en el Arto. 50 que las concesiones de licencias deben inscribirse en el RPI para que puedan tener efectos legales frente a terceros, debe entenderse que se hace referencia al principio de publicidad, y, por ende, se cumple con el fin del mismo. Aún así, no podemos decir que la forma en que lo trata nuestra ley es la óptima, lo adecuado sería que existiese en el capítulo XIV, referido a Registros, Publicidad y Clasificación, un artículo que se refiriera de manera específica al principio de publicidad.

7.6 Delimitación del Contrato de Licencia¹⁸¹

El contenido del contrato de licencia será delimitado atendiendo a la extensión del Derecho de patente, de modo que el contenido del negocio, además de estar determinado por la voluntad de cada una de las partes, cumpliéndose así lo preceptuado en el Principio de Autonomía de la Voluntad contractual, estará en consecuencia con la extensión del Derecho de patente.

¹⁸⁰ VICENT CHULIÁ, F., *op. cit.*, pág. 800.

Entre los aspectos concretos que deben de mencionarse a efectos de delimitar el derecho de licencia, deberán estar vinculados con su extensión objetiva - teniendo en cuenta la condición económica del contrato de licencia-; su extensión temporal (tiempo de vigencia del contrato) y su ámbito territorial en el que el licenciataria queda legitimado para explotar la invención patentada y la protección de ese territorio frente a los actos del licenciante, así como las eventuales prohibiciones de exportación del producto bajo licencia a los territorios donde explotan el licenciante u otros licenciarios de la misma red de licencias (cláusulas de protección territorial).

7.7 Formas de extinción del Contrato de Licencia¹⁸²

El contrato de licencia puede extinguirse por causas comunes a todos los contratos, como son:

- Por acuerdo entre las partes.
- Por una resolución de incumplimiento.

Pero, además de las anteriores formas de extinción del contrato de licencia se encuentran otras, como son:

- Por vencimiento del plazo, que es cuando las partes fijan en el contrato un período preciso razonable, que concluirá con el contrato.
- Por caducidad de la Patente, que es cuando el contrato de licencia se extingue por la expiración del plazo para el que hubiere sido concedida o por renuncia del titular a su patente, o cualquiera de las causas que expresamente señala la ley de patentes. Las consecuencias de la extinción del contrato en orden al surgimiento de eventuales derechos de indemnización a favor de una y otra parte, varían en función de la causa de caducidad y de las circunstancias en que ésta se produzca.
- Por nulidad de la Patente, que indica que la patente no fue nunca válida, considerándose que ni la patente ni la solicitud que la originó han tenido nunca los efectos previstos en la ley.

¹⁸¹ MARTÍN ARESTI, P., en BERCOVITZ-CANO, A., *Contratos Mercantiles, cit.*, pág. 1118-1124.

Cabe destacarse que en el caso en que se otorgue la patente y luego sea declarada nula, si el licenciatarlo la aprovechó y obtuvo beneficios de ella, no tiene porque exigirle nada al licenciante; pero si este licenciatarlo no obtuvo ningún beneficio éste si puede hacer efectivo su reclamo, ya que le causo algún perjuicio al mismo.

8. Transferencia de Derechos

La Transferencia de los Derechos de la Patente de Invención es uno de los medios fundamentales de disponer sobre la misma, y es uno de los derechos que posee el inventor al proceder a patentar su creación lo que le permite transferir a terceros estos derechos. Aquí se produce lo que se llama transmisión de titularidad o, lo que es muy frecuente, la concesión de las licencias.

La patente de invención o su solicitud puede ser cedida a una persona natural o jurídica de forma escrita y cumpliendo con los demás requisitos estipulados por la Ley. La cesión tiene efectos desde el momento en que se presenta e inscribe en el Registro de la Propiedad Intelectual.

Las legislaciones modernas, en esta materia, permiten la transferencia de la patente, de manera que, ésta podrá ser transferida a una persona natural o a una persona jurídica por actos entre vivos o por vía sucesoria.

Debe tenerse en cuenta que la transmisión que afecte a las solicitudes de las patentes o a las patentes ya concedidas, sólo surtirá efectos frente a terceros de buena fe desde que se hubieren inscrito en el Registro de Patentes. Por ello no puede invocarse frente a terceros derechos sobre solicitudes de patentes o sobre patentes que no estén debidamente inscritas; esto también rige en cualquier otro acto, como por ejemplo en el caso de las licencias¹⁸³.

El Régimen general para cualquier clase de transmisión de estos derechos de patentes incluye:¹⁸⁴

¹⁸² MARTÍN ARESTI, P., en BERCOVITZ-CANO, A., *op. cit.*, pág. 1142-1144.

¹⁸³ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Apuntes de Derecho Mercantil, cit.*, pág. 403.

¹⁸⁴ VICENT CHULIÁ, F., *Introducción al Derecho Mercantil, cit.*, pág. 800.

1 Necesidad de otorgamiento por escrito, y en documento público, a efectos de su inscripción en el registro de Patentes, para su oponibilidad a terceros.

2 Salvo pacto en contrario, el cedente está obligado a poner a disposición del adquirente o licenciataria los conocimientos técnicos que posea y que resulten necesarios para poder proceder a una adecuada explotación de la invención, sobre los cuales guardará secreto el receptor.

3 El cedente contrae responsabilidad contractual frente al adquirente en cuanto a la titularidad y facultades necesarias para celebrar el contrato, debiendo devolver las sumas cobradas en caso de que no se conceda la patente solicitada o se declare su nulidad, en la medida que el adquirente no haya disfrutado de una posición de exclusiva en la patentabilidad.

4 Responsabilidad solidaria del cedente y del adquirente o licenciataria, por las indemnizaciones debidas por daños generados por los productos defectuosos fabricados con la invención patentada, a terceras personas por defectos inherentes a la invención (y no de fabricación). Si bien en principio el adquirente de la tecnología patentada podrá reclamar frente al cedente lo que haya tenido que pagar, probando que fue aquella la causa. Se trata de una aplicación concreta de la responsabilidad de productos, basada en la doctrina del riesgo y no en la culpa del cedente de los derechos de patente.

5 Para el ejercicio de las acciones propias del titular de la patente, el licenciataria ha de tener licencia exclusiva y figurar así inscrito en el Registro de patentes.

CAPÍTULO III. Generalidades de la Patente de Invención en nuestro ordenamiento. Las patentes de forma

En el vocabulario jurídico la palabra Ley tiene varios significados, pero en sentido amplio se entenderá como norma jurídica emanada del Estado, a través del órgano competente¹⁸⁵.

La ley es la máxima manifestación de poder, la cual es producto de un órgano legislativo¹⁸⁶. En nuestro sistema de derecho, la ley es la principal fuente de normas jurídicas. En tanto que obra humana, su sentido no es siempre claro, por lo demás, pueden surgir dificultades al aplicarla a situaciones de hecho concreto¹⁸⁷.

Como se dijo anteriormente, la ley por ser producto del poder legislativo, donde está dispuesta a un obrar humano, que no siempre es muy claro, contiene en muchos casos disposiciones ambiguas, es decir, de variable interpretación para el entender humano. Además por las razones expuestas la ley suele contener vacíos, inconsistencias y contradicciones internas. Por ello es necesario determinar a través del análisis de la ley, cuáles son las ambigüedades, vacíos, inconsistencias y contradicciones de la norma, a fin de prevenir al interprete respecto de las mismas, y no sólo eso, al mismo legislador para que tome conciencia de su necesidad de corrección.

1. Objeto

Según el Arto. 1 de la Ley No. 354 (Gaceta No. 179 y 180, del 22 y 25 de septiembre del 2000), esta tendrá como objeto el establecer las disposiciones jurídicas para la protección de las invenciones, los dibujos y modelos de utilidad, los diseños industriales, los secretos empresariales, y la prevención de actos que constituyan competencia desleal.

¹⁸⁵ GARCÍA VILCHEZ, J., *La Formación de la Ley en Nicaragua*, 1ra. edic., Edit. Hispamer, Managua, Nicaragua, 1993, pág. 3.

¹⁸⁶ GARCÍA VILCHEZ, J., *op. cit.*, pág. 11.

Podemos decir así, que las normas que protegen el Derecho de patente pretenden promover el progreso tecnológico e industrial dentro de un mercado de libre competencia, situación que no sería posible si no existiese este derecho. Dicha protección encuentra sentido en la idea de justicia a favor del creador de un invento, pero responde más todavía a los intereses de la colectividad, que logra, a cambio del derecho de patente concedido, la revelación del secreto de invención, que contribuye, indiscutiblemente, al progreso industrial de los países¹⁸⁸.

Este régimen de protección a la propiedad industrial, está ampliamente influenciado por consideraciones de interés público y económico, ya que tutela todo progreso técnico, del cual depende, en gran medida, el desarrollo de la producción industrial, agrícola y ganadera, el bienestar y la riqueza, y el prestigio nacional, el poder, y aun la independencia del país¹⁸⁹.

El establecimiento de una ley que regule las patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales trae un sin número de ventajas a las naciones civilizadas, ya que con la instauración de dichas instituciones jurídicas, que velan por la protección de los Derechos derivados de la inventiva del hombre, facilitaran:¹⁹⁰

- Mayor publicidad de las ideas y creaciones, las cuales, generalmente, sólo de esta forma llegan a la colectividad.
- Esta protección trae consigo la posibilidad de remuneración del trabajo de los inventores, lo que impulsa a los hombres de talento a emplear su tiempo y sus medios para ejecutar e introducir nuevos métodos técnicos.
- Este sistema de protección elimina el secreto de fábrica, que constituye un serio obstáculo para el progreso técnico.
- Evita que no se corra el riesgo de que se pierda el secreto de la invención por la muerte de su autor.

¹⁸⁷ GONZALO FIGUEROA, Y., *Curso de Derecho Civil*, 3ra. edic., Tomo I, Edit. Jurídica de Chile, Chile, 1995, pág. 110.

¹⁸⁸ SILVA PEDROZA, CARLOS. J., *Derechos de Patentes de Invención*, cit., pág. 1.

¹⁸⁹ SILVA PEDROZA, CARLOS. J., *op. cit.*, pág. 4.

¹⁹⁰ SILVA PEDROZA, CARLOS. J., *op. cit.*, págs. 4 y 5.

Dicha Ley protege tres tipos de patente: Patente de Invención, Patente de Modelo de Utilidad y Patente de Diseño Industrial.

El Derecho de Patente termina estableciendo una relación jurídica, un convenio entre el inventor y el Estado. A través de este convenio el inventor y el Estado adquieren obligaciones recíprocas. Así, el inventor tiene que describir la invención, de tal manera que cualquier tercero, experto en la materia, pueda ponerla en práctica, y así esta descripción sea conocida y aprovechada por cualquier interesado; mientras que el Estado, en esta relación jurídica, se obliga a atribuir al inventor el derecho de exclusividad de producción y comercialización del objeto de su invención durante un tiempo determinado por la Ley de cada país.

Es posible afirmar que esta relación beneficia al inventor y al Estado, ya que, por un lado, al inventor le asegura el respeto de sus derechos, evitando cualquier abuso por parte de un tercero, es decir, se le otorga, como ya dijimos, el derecho exclusivo de explotación; a su vez, el Estado es también beneficiado, porque a través del conocimiento y la descripción de la invención puede desarrollar mejor sus investigaciones en un campo determinado, o empezar a investigar y explotar nuevas áreas conociendo lo que ya está creado.

Por contradictorio que parezca, lo establecido por nuestra Ley, en esta materia, sólo tiene sentido dentro de un sistema de libre competencia, en tanto en cuanto en Nicaragua rige un sistema de economía de mercado. Este sistema permite impulsar el desarrollo económico y un mejor aprovechamiento de los recursos, a la vez que implica el libre acceso al mercado de quienes quieren operar en él, y que ellos estén sujetos a las mismas leyes y operen de manera independiente, procurando mejores productos para atraer más clientes por la calidad de lo que ofrecen.

Aunque a simple vista pareciera que en el caso de la patente no rige el principio de libre competencia, porque desde un inicio se le otorga al inventor un derecho exclusivo de explotación, por un tiempo determinado, para nosotras esta aparente contradicción tiene sentido, debido a dos razones: La primera de ellas, es que esta es la peculiar manera en que el legislador regula la

competencia en el campo de la tecnología y, la segunda, es que se obliga a las personas a innovar y no entrar a la competencia dentro del mercado con una creación igual a una ya inventada, sino que, se pretende, que a través de lo ya conocido el oferente ingrese al mercado con una versión mejorada de la creación o, en ocasiones, con algo totalmente novedoso.

En fin, se puede afirmar que el objeto de esta ley es el articular un sistema de protección llamado a cumplir una función defensiva de la propiedad industrial, a través de una regulación que permita obtener el reconocimiento de ciertos derechos exclusivos respecto a las patentes u otras figuras análogas, de manera que, siguiendo los procedimientos preestablecidos por la ley, las empresas puedan llegar a obtener de parte del Estado el certificado que le acredita como titular de los derechos correspondientes, y con ello la facultad de oponerse a que terceros tengan acceso a la explotación de la invención. Como consecuencia de esta protección, se obtiene la ventaja de asegurar su acceso y disponibilidad de las invenciones de que es beneficiaria¹⁹¹.

2. Conceptos

En el Arto. 3 de nuestra Ley se recogen los conceptos fundamentales para interpretar adecuadamente lo que es la patente de invención: En primera instancia, se define la *Invención* como la solución técnica a un problema específico, constituida por un producto o un procedimiento, o aplicables a ellos. En nuestra opinión esta última parte del concepto de la ley es poco inteligible, por lo que, interpretamos que la invención está referida también a la solución técnica que debe ofrecerse a productos o procedimientos ya inventados, tales como los modelos de utilidad, o las patentes de Adición, tal como sucede en otras legislaciones.

De lo expuesto anteriormente, la noción de invención, propiamente dicha, es de muy difícil definición, por ello se hace necesario recurrir a las condiciones que establece la ley para reputar una invención como tal, desde el punto de vista

¹⁹¹ JALIFE DAHER, M., *El valor de la Propiedad Intelectual*, 1ra. edic., Edit. Juris Tantum, México, 2001, pág. 214.

jurídico, ya que diferentes legislaciones conceptualizan a la invención de formas distintas, y acorde a sus necesidades básicas.

Al igual que respecto del concepto de invención, nuestra ley define qué es producto y qué es procedimiento, definiciones que también fueron tomadas del “Proyecto de Convenio”. *Producto*, se define como cualquier sustancia, composición, material, inclusive biológico, aparato, máquina u otro objeto, o parte de ellos. Es decir, el descubrimiento final, invención o hallazgo final que se dio como resultado de la investigación. Y *Procedimiento* se define como cualquier método, operación o conjunto de operaciones o aplicaciones o uso de un producto. Aquí, la norma hace alusión a la forma en que se llega a obtener el resultado final, ya sea a través de los diferentes métodos científicos u operaciones matemáticas, entre otras formas posibles.

En nuestro Reglamento, en el Arto. 3, se definen con mayor precisión los conceptos antes mencionados, agregándole la palabra invención. Definiendo así la *Invención de producto*, como cualquier sustancia, composición o material, inclusive biológico, y cualquier aparato, máquina, equipo, mecanismo, dispositivo u otro objeto o resultado tangible, así como cualquier parte de los mismos.

Y la *Invención de procedimiento*, se define como cualquier método, operación o conjunto de operaciones, uso o aplicación de un producto o de un procedimiento, o a sus partes y etapas, conducentes a la obtención, fabricación o transformación de un producto o a la obtención de un resultado.

También se define lo que es *Patente*, que es el derecho exclusivo reconocido por el Estado, con respecto a una invención, cuyos efectos y alcances están determinados por la Ley.

Según autores españoles, el término patente tiene diversas acepciones, así, económicamente, la patente constituye una exclusiva en orden a la explotación del invento al que se refiere. En el campo jurídico, es una primera acepción, es el título o documento en el que se declara la existencia de la propia patente; de un modo más amplio, la patente comprende un conjunto de derechos y

obligaciones, encontrándose dicho conjunto subsumido en el término patente sin mayores distingos¹⁹².

Por lo tanto, la Patente de Invención puede concebirse como el resultado de todo lo anterior, es decir, el derecho exclusivo reconocido por el Estado, respecto a la solución técnica a un problema específico, constituida por una sustancia, composición, aparato, máquina u otro objeto, o bien un método, una operación o conjunto de operaciones, aplicaciones o uso de un producto, cuyos efectos y alcances están determinados por la Ley.

También en este artículo 3 de la Ley, se define *Modelo de utilidad*, como una 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.

De igual forma se define en este Arto. 3, El *Diseño Industrial*, el que consistirá en un 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.

La Ley también se ocupa del *Secreto empresarial*, el cual será cualquier información confidencial que una persona natural o jurídica posea y que cumpla con las condiciones previstas en la Ley¹⁹³.

En este apartado no se define lo que es registro, sino que registro será entendido, por antonomasia, como Registro de la Propiedad Intelectual, es decir que el precepto nos remite a la normativa específica encargada de controlar el registro de la Propiedad Intelectual¹⁹⁴.

Así mismo, se hace alusión al Registro de la Propiedad Intelectual como la entidad encargada para aplicar la ley.

Al igual que la ley reguladora de esta materia, su Reglamento, en el Arto. 2, define entre otras cosas lo que debe entenderse por registrador, quien para los efectos de la ley, es el funcionario que dirige el registro, o bien el funcionario

¹⁹² ILLESCAS ORTIZ, R., en JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G., *Derecho Mercantil*, cit., pág. 639.

¹⁹³ Arto. 3 de la Ley 354 de Nicaragua.

¹⁹⁴ Arto. 3 de la Ley 354 de Nicaragua.

que estuviere al frente de las funciones propias del Registro, cuando fuere el caso.

3. Elementos

En cuanto a los elementos que conforman el derecho de patente, la ley recoge los mismos que tratamos en el capítulo anterior: el Inventor, el Estado y la Invención. Aunque nuestra ley no contenga un capítulo especial para tratar los elementos, los regula a lo largo de la misma, entre los Arto.1 y 61, correspondientes a la regulación de patentes de invención.

Entre los artículos que mencionan al inventor, encontramos el artículo 14 que establece el derecho a la patente, y el Arto.17 que establece que el inventor debe ser mencionado en todo lo relativo a la concesión de una patente.

Además, el Arto. 2, establece la existencia de un Registro de la Propiedad Intelectual (RPI), como entidad encargada para aplicar la ley, mismo que forma parte del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio.

La invención, como elemento objetivo, se desprende de lo señalado en el artículo 1, al mencionar que el objeto de la misma es “la protección a las invenciones”; luego, en el Arto.3, como ya dijimos, se define la invención; ello sin perjuicio de que el artículo 8 fija los requisitos de ellas, y los Arto.15 y 16 regulan las invenciones efectuadas en ejecución de un contrato y por un empleado no contratado para inventar.

Consideramos que nuestra ley, en materia de “elementos”, se corresponde con la doctrina y con otras normas al contemplar y regular los elementos idóneos para que se puedan garantizar los derechos de la persona que, por su ingenio y capacidad inventiva, innove algún producto o procedimiento, es decir, presupone que en algún momento existirá un inventor que, por supuesto, creará una invención y que, en tal situación, el Estado jugará un papel determinante, en tanto se obliga a proteger al inventor y a su creación.

4. Modelos de Utilidad y Diseños Industriales

La Patente está dividida en Patente de Fondo y Patente de Forma. Así, el Modelo de Utilidad y el Diseño Industrial integran las denominadas creaciones de forma, que no pertenece al ámbito de la técnica, como las Invenciones, sino al ámbito del arte industrial o del arte aplicado. Estas denominaciones abarcan el aspecto exterior del objeto, y por lo tanto su influencia tiene que ver con la estética y no con la utilidad¹⁹⁵.

4.1 Modelos de Utilidad

Como se dijo en apartados anteriores, el Arto. 3 de la Ley define el Modelo de Utilidad como una Invención constituida por una forma, configuración o disposición de elementos de algún objeto, o de una parte del mismo, que le proporciona algún efecto técnico en su fabricación, funcionamiento o uso.

En el campo de la protección a la innovación industrial, el modelo de utilidad es una de las figuras que históricamente se ha desarrollado convenientemente y tomado como referente a las patentes, de manera que comparte sus rasgos esenciales. En otras legislaciones, como en México, el modelo de utilidad pretende simplificar muchos de los inconvenientes que supone la compleja tramitación de una patente, especialmente el tiempo empleado, en aquellos casos en que se trata de invenciones de bajo mérito inventivo, pero que representan utilidad¹⁹⁶.

En este país, México, es otorgado a utensilios, objetos, aparatos, herramientas, que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presenten una función diferente respecto de las partes que lo integran, o ventajas en cuanto a la utilidad.

A raíz de esto podemos decir que, los modelos de utilidad, como su misma denominación deja entrever, son objetos o herramientas que mejoran el buen estado de la técnica, dándole mejor y mayor utilidad al objeto, a través nuevos efectos técnicos.

¹⁹⁵ AGUILAR, A. *Apuntes de la cátedra de Derecho Mercantil II*.

¹⁹⁶ JALIFE DAHER, M., *El valor de la Propiedad Intelectual, cit.*, pág. 173.

Antes de seguir hablando acerca de los Modelos de utilidad merece la pena destacar que, según el Reglamento de la Ley 354, las disposiciones contenidas en éste, relativas a las patentes de invención, serán también aplicables a las patentes de modelos de utilidad, según lo dispuesto en el Arto. 66 de la Ley 354.

4.1.1 Requisitos de Patentabilidad de los Modelos de Utilidad

Según nuestra ley, un modelo de utilidad será patentable cuando sea susceptible de aplicación industrial y tenga novedad, al igual que las patentes, para las que se pide tales requisitos para su “patentabilidad”.

Y además, se considera que la novedad se producirá cuando no se encuentre en el estado actual de la técnica -todo lo que se haya divulgado o hecho accesible al público o, de cualquier manera, antes de la fecha de presentación de la solicitud en Nicaragua, en su caso, cuando ellas se reivindiquen antes de la fecha de prioridad reconocida-¹⁹⁷. También quedará comprendido dentro del estado actual de la técnica, el contenido de otra solicitud de patente en trámite, cuya fecha de presentación o prioridad, en su caso, fuese anterior a la solicitud objeto de consideración, pero en la medida en que ese contenido quede incluido en la solicitud de fecha anterior cuando fuese publicada (Arto. 9 de la Ley 354).

Para una mayor apreciación de la novedad, es necesario tomar en cuenta lo que dice el jurista Antonio Pérez de la Cruz, quien comenta que serán patentables las creaciones intelectuales innovadoras, fruto de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial, siempre y cuando éstas sean nuevas. En cualquier caso, es evidente la estrecha vinculación entre invento y patente, ya que sin el primero no puede existir el segundo, por ende, el invento es siempre fruto de la aplicación del ingenio y del estudio al logro de un resultado que, por definición, ha de ser novedoso, no sólo para su autor –cosa distinta es recrear o reinventar- sino que para la colectividad técnica o científica, en cuyo sector de conocimientos se inserta. Nada impide –y de hecho es fenómeno frecuente- que el resultado beneficioso alcanzado sea fruto del azar, si quien lo obtiene es luego capaz de determinar el orden sucesivo de

causas que lo han generado y fijar las reglas técnicas a que responde. Por lo demás, ha de implicar un avance de cierta entidad y consistencia, y no ser un resultado obvio, inevitable e inmediato, del estado general de conocimientos, aunque a nadie hasta el momento se le haya ocurrido formularlo o aplicarlo¹⁹⁸.

En otras legislaciones, como es el caso de España, se entienden la Novedad como algo que no ha sido conocido e implica una actividad inventiva, consistente en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja práctica apreciable para su uso o fabricación¹⁹⁹.

4.1.2 Requisitos de Unidad de los Modelos de Utilidad

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 a varios elementos o aspectos de dicho objeto o unidad²⁰⁰.

4.1.3 Materias Excluidas de Protección en el ámbito de los Modelos de Utilidad

En el Arto. 62 de nuestra ley, se establece que se tendrá como Materia Excluida de Protección en el ámbito de los Modelos de Utilidad:

- Los procedimientos.
- Las sustancias o composiciones químicas, metalúrgicas o de cualquier otra índole.
- Las materias excluidas de protección por patente de invención de conformidad con esta ley.

En este apartado de la ley se excluye lo que son procedimientos, ya que, según su concepto el objeto del mismo es dar un nuevo efecto técnico al invento, normalmente a través de nuevas herramientas, por así decirlo, y no por un procedimiento técnico-científico.

¹⁹⁷ Ver Arto. 63 de la Ley 354 de Nicaragua.

¹⁹⁸ PÉREZ DE LA CRUZ, A., “La Propiedad Industrial e Intelectual (II). Inventiones y creaciones técnicas creaciones intelectuales” en URÍA-MENENDEZ, *Curso de derecho Mercantil, cit.*, pág. 397.

¹⁹⁹ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Apuntes de Derecho Mercantil, cit.*, pág. 409.

²⁰⁰ Arto. 64 de la Ley 354 de Nicaragua.

4.1.4 Duración

La patente de modelo de utilidad tendrá una vigencia de diez años, prorrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud²⁰¹; y una vez transcurrido el tiempo de duración de la concesión la invención será de dominio público, y cualquier persona podrá fabricarlo y comercializarlo libremente.

4.1 Diseños Industriales

El Diseño Industrial es un 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 industriales²⁰².

Como se dijo anteriormente, este integra las denominadas creaciones de forma, que no pertenecen al ámbito de la técnica, como las Invenciones, sino al ámbito del arte industrial o del arte aplicado, ya que valora más que todo la forma, líneas, configuraciones, entre otros aspectos que comprenden los dibujos y modelos industriales.

Se puede decir que los diseños industriales consisten en formas tridimensionales, que sirven para la fabricación de un producto industrial, que permiten dar a éste una apariencia especial, y que no implique efectos técnicos. Estos pueden estar orientados a la forma novedosa de los productos, pero se limita a lo ornamental, ya que si la forma tiene implicaciones técnicas, entonces, si es el caso, deberá optarse por la protección de una patente convencional²⁰³.

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

²⁰¹ Arto. 65 de la Ley 354 de Nicaragua.

²⁰² Arto. 3 de la Ley 354 de Nicaragua.

²⁰³ JALIFE DAHER, M., *El valor de la Propiedad Intelectual*, cit., pág. 173.

4.2.1 Requisitos para la Protección²⁰⁴

El requisito fundamental para la protección del diseño industrial es la novedad, el cual se considerará como tal si no ha sido divulgado públicamente, antes de alguna de las siguientes fechas, aplicándose la que fuese más antigua:

- a) La fecha de la primera divulgación pública del diseño por su creador o su causahabiente, o por un tercero que lo 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 cuya prioridad se invoque.

Los criterios para determinar la novedad de un diseño²⁰⁵ tienen que ver con el hecho de que no se tomará en cuenta la divulgación que hubiese ocurrido dentro del año anterior a la fecha de presentación de la solicitud o, 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 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 presenta diferencias que serían insuficientes para darle al producto una impresión de conjunto distinta a la del diseño anterior.

4.2.2 A quién pertenece el Derecho de Protección

Este derecho de protección y de registro de un diseño industrial pertenece al diseñador o diseñadores. En el caso que el diseño fue creado en ejecución de un contrato de obra o de servicio, o de un contrato de trabajo, el derecho pertenecerá a la persona que contrató la obra o el servicio, o al empleador, según corresponda, salvo disposición contractual (Arto. 69 de la Ley 354 de Nicaragua).

²⁰⁴ Arto. 73 de la Ley 354 de Nicaragua.

²⁰⁵ Arto. 74 de la Ley 354 de Nicaragua.

4.2.3 Materias excluidas del Diseño Industrial

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

4.2.4 Materias que no comprende la protección del Diseño Industrial

Según el Arto. 76 de la ley, no serán objeto de protección aquellos elementos o características del diseño, determinados enteramente por la realización de una función técnica, que no incorporen ningún aporte arbitrario del diseñador.

La protección de un diseño industrial tampoco se otorgará respecto de aquellos elementos o características del diseño, cuya reproducción fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto, del cual constituya una parte o pieza integrante. Esta limitación no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radica en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos, o su conexión dentro de un sistema modular.

Es importante destacar que, por lo que se refiere a este apartado, el legislador ha dispuesto éste como "limitaciones a la protección del diseño industrial", dejándolo, en consecuencia, establecido de una forma muy confusa, ya que como se puede apreciar esta limitación de la que habla el legislador, no es más que la materia que no comprende la protección del diseño.

4.2.5 La protección sin Formalidades de un Diseño Industrial²⁰⁶

La protección sin formalidades va otorgarse por un plazo de tres años, cuando el diseño se encuentre dentro de la definición establecida por la ley en el Arto.

3, cuando no sea materia excluida de protección según el Arto. 72, y cuando el diseño tenga el carácter de novedoso a como se dispone en este último artículo. El plazo de los tres años de protección se empezará a contar a partir de la fecha de la divulgación indicada en el Arto. 71.

Esta protección, referida en el párrafo precedente, confiere el derecho de impedir a terceras personas copiar o reproducir el diseño industrial, ya que el titular del derecho podrá actuar contra cualquier persona que, sin su consentimiento, produzca, venda, ofrezca en venta, utilice, importe o almacene, para alguno de estos fines, un producto que incorpore o al cual se haya aplicado el diseño industrial copiado o reproducido (ver Arto. 75 de la Ley 354).

La protección de un diseño industrial en virtud de lo dispuesto en este apartado será independiente de la que se obtuviera mediante el registro del diseño.

4.2.6 Transferencia del Derecho de Protección

Como todo derecho que se adquiere por vía legal; la transferencia del derecho a la protección y al registro de un diseño industrial puede realizarse mediante actos entre vivos o por vía sucesoria, siendo esto último regulado por la materia de sucesiones²⁰⁷. Pero el diseñador será mencionado como tal, en el registro del diseño correspondiente y en los documentos relativos al mismo, a menos que mediante declaración escrita dirigida al Registro de la Propiedad Intelectual, indique que no desea ser mencionado (Arto. 70 de la Ley 354).

Nuestro Reglamento en el Arto. 46 dispone, que en lo referente a la transferencia, se deberá cumplir con los Artos. 31 y 34, donde el primero dice, de forma amplia, que dichas transferencias pueden resultar del contrato, de disposiciones testamentarias (a como se dijo anteriormente), sentencia, fusión o escisión, entre otras; y el segundo prevé que para que esa transferencia se haga efectiva debe haber una renuncia a la patente, conforme a lo estipulado en el Arto. 61 de la ley y lo dispuesto, además, en el mismo Arto. 34 del Reglamento.

²⁰⁶ Arto. 74 de la Ley 354 de Nicaragua.

²⁰⁷ Arto. 69 infine de la Ley 354 de Nicaragua.

La solicitud de inscripción de la transferencia se deberá indicar y acompañar del documento respectivo que la justifique y cumplir con los documento de solicitud de la inscripción.

4.2.7 Adquisición del Derecho de Protección de un Diseño Industrial

Quien tuviera el derecho de protección de un diseño industrial lo adquirirá como resultado de los siguientes supuestos²⁰⁸:

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.

4.3 Procedimiento de Registro del Diseño Industrial

4.3.1 Solicitud de Registro

La solicitud del Diseño Industrial puede ser realizada por una persona natural o jurídica. En el caso en que el solicitante no fuese el diseñador, deberá indicar cómo adquirió el derecho al registro.

En la solicitud podrá requerirse el registro de dos o más diseños industriales en una misma solicitud, siempre que todos se apliquen a productos comprendidos dentro de una misma categoría de la clasificación (Arto. 78 de la Ley 354).

²⁰⁸ Arto. 71 de la Ley 354 de Nicaragua.

Requisitos de forma de la solicitud del Registro

La solicitud de registro de un diseño industrial debe presentarse ante el Registro de la Propiedad Intelectual e incluir lo siguiente (Arto. 79 Ley 354):

- a) Petición de concesión del registro con los datos generales del solicitante y la información suficiente para comunicarse con el mismo; en caso de que la petición fuese presentada por dos o más solicitantes se designarán los datos de su representante o de su apoderado²⁰⁹, con la debida descripción de los documentos que lo acreditan como tal, y del diseñador.
- b) La solicitud se presentará acompañada de tres reproducciones gráficas o fotográficas de cada diseño industrial, pudiendo presentarse éstas en más de una vista (planta, perfil, secciones) del diseño, cuando éste fuese tridimensional. 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.

Las reproducciones gráficas del diseño industrial serán de calidad, nitidez y dimensiones suficientes, no superiores a 15 centímetros por 15 centímetros, para que puedan apreciarse sus detalles característicos y puedan reproducirse mediante fotocopia o impresión. Estas pueden consistir en fotografías del objeto o producto que incorpora el diseño, presentados sobre fondo neutro y sin sombras, las que, asimismo, deberán cumplir con los requisitos estipulados anteriormente.

- c) Título del diseño industrial, clasificación²¹⁰, documentos de prioridad invocados.
- d) La designación de los productos a los cuales se aplicará el diseño, y de la clase y subclase de los productos.

²⁰⁹ Ver Arto. 47 del Reglamento de la Ley 354 en lo referente a la representación.

e) El comprobante de pago de la tasa de solicitud²¹¹ en función del número de subclases de los productos y del número de diseños de cada producto.

f) Lugar para oír notificaciones.

g) Nombre y firma del solicitante.

El Reglamento de la Ley 354 precisará el número de ejemplares, las dimensiones de las reproducciones del diseño industrial y otros aspectos relativos a ellas.

A manera de observación, creemos que en la Ley se repite acerca de los elementos que debe contener la solicitud del Registro, ya que se establece cuáles son los elementos de la solicitud y, luego, se establece, nuevamente, que en la recepción de la solicitud se debe cumplir, como ya dijimos, con los elementos que debe contener ésta, que son los mismos del Arto. 79 de la ley.

Presentada la solicitud, la fecha que se tomará en cuenta es la correspondiente a la recepción por el Registro de la Propiedad Intelectual, pero esta presentación deberá cumplir con los elementos establecidos en la ley.

De las omisiones de forma y de fondo de la solicitud

Luego de presentada la solicitud, en caso de 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 subsanara 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.

De lo anterior, podemos afirmar que, en los casos en que se incurra en un error, el titular del derecho podrá solicitar que se corrija tal error material u omisión en la inscripción, pero debiendo asumir este el pago de las tasas

²¹⁰ La clasificación de los Diseños Industriales se hará conforme a la Clasificación Internacional de Dibujos y Modelos Industriales establecida por el Arreglo de Locarno del 08 de Octubre de 1968, con las revisiones y actualizaciones vigentes.

²¹¹ Ver Arto. 128 de la Ley 354, en lo referente a las tasas de propiedad intelectual.

establecidas para la corrección, la cual tendrá efectos legales frente a terceros desde su presentación para la inscripción ante el RPI, sin necesidad de publicación. La corrección se hará de oficio cuando haya sido el RPI quien cometió el error u omisión, siempre sin necesidad de publicación.

Examinados los requisitos de forma, en la presentación de la solicitud, el RPI examinará el fondo de la solicitud, es decir, si el objeto de la solicitud constituye un diseño industrial conforme a su definición legal contenida en el artículo 3, numeral 5 y si su materia se encuentra excluida de protección conforme el artículo 68, ambos de la Ley 354 (Arto. 81 de la Ley 354).

4.3.2 Publicación de la solicitud

Ya revisados o examinados los requisitos de fondo de la solicitud, se hará la publicación de ésta por el Registro de la Propiedad Intelectual, quien ordenará, de oficio, la publicación por una sola vez, en La Gaceta, Diario Oficial, por cuenta del interesado (Arto. 82 de la Ley 354).

El aviso de publicación de la solicitud de diseño industrial contendrá (Arto. 83 de la Ley 354):

- a) Número.
- b) Fecha de presentación.
- c) Nombre y domicilio del solicitante.
- d) Nombre del representante o apoderado, cuando lo hubiese.
- e) País u oficina, fecha y número de las solicitudes 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 solicitante puede pedir la postergación de la publicación de la solicitud, en cualquier momento antes de que se ordene la publicación de la misma. 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 (Arto. 82 de la Ley 354 parte *in fine*).

Será aplicable, en cuanto corresponda, lo estipulado en el artículo 31 de la Ley 354 acerca de la publicación de la solicitud, donde también se establece que la solicitud quedará abierta al público para fines de información, al cumplirse el plazo de dieciocho 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 oficio de prioridad aplicable.

4.3.3 Resolución y Registro

Cumplidos los requisitos establecidos en la 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 (Arto. 84 de la Ley 354).

Dicho certificado de registro del diseño industrial llevará anexo una copia de la resolución de concesión y la reproducción del diseño, o de cada diseño si hubiese más de uno; y, además, contendrá los elementos siguientes: título del diseño industrial, número de registro, fecha de concesión, datos generales del titular, diseñador, representante, número de solicitud, fecha de presentación y publicación de la solicitud, prioridad invocada, clasificación, designación de los productos y reproducción del diseño industrial (Arto. 42 del reglamento de la Ley 354).

4.3.4 Duración y Modificación del Registro

El registro de un diseño industrial tendrá una vigencia de cinco años contados desde la fecha de presentación de la respectiva solicitud, prorrogable por un período igual, es decir, de cinco años, si su titular lo solicita. Pero esta renovación podrá darse por dos períodos de cinco años, mediante el pago de la tasa anual establecida. La tasa de prórroga deberá ser pagada antes de su

vencimiento, la que podrá hacerse durante el plazo de gracia de seis meses posteriores al vencimiento, pagando conjuntamente el recargo establecido; aquí la ley deja sin especificar dicho recargo, es decir, parece dejarlo sin aplicación, no obstante a tales efectos podría ser útil para su aplicación, establecer una disposición que lo especifique²¹².

Para que el registro inscriba la renovación y expida el certificado correspondiente, se deberá cumplir con ciertos requisitos, entre otros: los datos generales del solicitante, representante o apoderado; descripción de los documentos que demuestren su personería; diseñador; descripción de los documentos; clasificación; lugar para oír notificaciones; prioridad invocada; nombre y firma del solicitante. Y además, deberá pagarse la tasa de prórroga o renovación.

La anotación de cada renovación se hará en el asiento de inscripción del registro del diseño industrial, la cual indicará la fecha de presentación de la solicitud de renovación (Arto. 44 del Reglamento de la Ley 354).

Modificación del Registro

La Ley da la oportunidad de modificar o corregir la solicitud del diseño industrial, si se cumplen los requisitos estipulados por la Ley en el Arto. 40, con la excepción de que no se podrán modificar o alterar las reproducciones de un Diseño Industrial contenido en la solicitud inicial. Es decir, que en la corrección y la modificación de la patente no se admitirá ninguna corrección que implique una ampliación de la divulgación en la solicitud inicial. Según estas disposiciones, se protege al titular de una patente que por error u omisión, desde la solicitud inicial, no especificó de manera correcta los datos a inscribir, evitando que cualquier tercero se aproveche de tal error u omisión y haga uso de la patente a otorgar.

²¹² Arto. 85 y 86 de la Ley 354 de Nicaragua.

4.3.5 Nulidad del Registro²¹³

Nulidad Absoluta

La solicitud de nulidad absoluta se hará a petición de parte o 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 cualquiera de los siguientes casos:

- a) Cuando el objeto del registro no constituya un diseño industrial conforme a esta Ley.
- b) Cuando 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 Ley 354.

Nulidad Relativa

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.

Las demandas de nulidad podrán ser presentadas ante la autoridad judicial competente y se tramitarán en juicio ordinario, conforme lo estipulado en el Arto. 95 de la Ley.

5. Duración y Extinción de la Patente de Invención

Antes de hablar de duración y extinción debemos estar claros del significado de ambos términos. Por ende, entendemos que duración es el plazo establecido por la ley para el otorgamiento de un derecho de exclusividad o explotación del mismo. Y extinción, es aquella forma jurídica de darle fin a un acto según sea su naturaleza.

²¹³ Arto. 87 de la Ley 354 de Nicaragua.

5.1 La Duración de los Derechos de Protección

En nuestro país la patente de invención se concede por un período de veinte años de vigencia; improrrogables según lo dispuesto en el Arto. 38 de la Ley, empezando a contarse éstos a partir de la fecha en que el inventor o la persona que va a gozar de los derechos de la patente de invención presente la solicitud al registro.

Este mismo artículo establece un requisito para el inventor o para quien goza de los derechos de la invención, así, para mantener la vigencia de la patente debe pagar, de manera anual, las tasas²¹⁴ que establece la Ley, de lo contrario, la consecuencia, ante el incumplimiento de pago de dichas tasas, es la caducidad de pleno derecho de la patente, entendiéndose la caducidad como una forma de extinción. El monto de las tasas anuales va desde los cincuenta hasta seiscientos dólares (Arto. 128 Ley 354).

Ante esta disposición diferimos opiniones con nuestro legisladores, primero, porque abogamos porque el plazo de vigencia de la patente sea prorrogable, ya que el Estado debe considerar que, aun pasados veinte años, la invención va a seguir siendo la misma, el inventor no va a dejar de ser inventor y el Estado no debería dejar de proteger la patente de invención, por lo tanto, esta no debería de caducar. Una opción sería pagar alguna tasa para renovar la vigencia, posiblemente con un monto que va a depender de los beneficios obtenidos por la patente de invención hasta el momento; siempre y cuando el Estado realice una valoración a través del RPI y considere que el invento aún es de aplicación industrial y satisface las necesidades del momento.

Además porque, para nosotras, atendiendo a la definición de caducidad, que supone no la extinción de un derecho ya perfectamente consolidado, sino que, más bien, que su nacimiento está condicionado por la Ley a la carga de realizar en un término perentorio una determinada conducta que se considera fundamental para el nacimiento de dicho derecho²¹⁵; y, además, atendiendo a

²¹⁴ Ver Arto. 28 del Reglamento de la Ley 354 de Nicaragua.

²¹⁵ CABANELLAS DE TORRE, G., *Diccionario Jurídico Elemental*, op. cit., págs. 58 y 59.

la noción de prescripción, que supone la extinción de derechos y acciones nacidos en virtud de la inactividad del titular de los mismos durante el tiempo que la Ley señala²¹⁶. Consideramos que, lo correcto sería que nuestra ley regule el incumplimiento de pago de tasas, no como consecuencia de caducidad de pleno derecho de la patente, sino más bien como consecuencia de la figura de la prescripción.

Segundo, porque consideramos que las consecuencias que sufriría la persona que goza del derecho a la patente no son las mejores ni las más justas para su persona, ya que, por ejemplo, si la patente de invención está en su quinto año de vigencia y llega el momento del año en que debe de pagar las tasas correspondientes, como lo ha hecho los cuatro años anteriores, pero por un lento movimiento del flujo de capital de su empresa, por ejemplo, en ese momento no paga, pierde el derecho de la patente. Nosotras creemos que lo más sano es que por el retraso se le cobre una multa, que va a estar en dependencia del tiempo que tarde en pagar las tasas correspondientes, y no que pierda los quince años que le quedan de vigencia, y luego de estos la posibilidad a tramitar la vigencia de la patente de invención por un plazo igual.

5.2 Modificaciones y Reivindicaciones a la Patente

La ley prevé que pueda incurrirse en un error, ya sea por parte del titular de la patente o bien por el Registro de la Propiedad Intelectual. De darse el caso, el titular puede pedir que se corrija el error material o la omisión atribuible, a su causa, que tenga que ver con la patente o con su inscripción, debiendo asumir el titular el pago de las tasas establecidas para la corrección, que equivalen a cincuenta dólares, la cual tendrá efectos legales frente a terceros desde su presentación para la inscripción ante el RPI, sin necesidad de publicación. La corrección se hará de oficio cuando haya sido el RPI quien cometió el error u omisión, siempre sin necesidad de publicación.

²¹⁶ CABANELLAS DE TORRE, G., *op. cit.* págs. 316 y 317.

Uno de los derechos contemplados por la Ley es el que faculta al titular de una patente a que se hagan algunas modificaciones y reivindicaciones a la misma. La modificación a la patente puede consistir en la solicitud que haga el titular para un cambio en el nombre, domicilio o cualquier otro dato relacionado con su persona, teniendo efectos contra terceros en todo momento. El cambio y la expedición de un nuevo certificado de concesión se realizarán mediante el pago de las tasas establecidas, cuyo monto no es señalado por la ley, por lo que esta parte de la disposición es inaplicable, en principio, en la práctica, para aplicarla, la Dirección de Patentes y Nuevas Tecnologías se basa en normativas administrativas que disponen el monto de la tasa a pagar, solución que es de dudosa legalidad.

A efectos de la corrección y la modificación de la patente no se admitirá ninguna que implique una ampliación de la divulgación en la solicitud inicial, según lo estipulado en el artículo 39 y 40 de la Ley. Es decir, según estas disposiciones se protege al titular de una patente que por error u omisión, desde la solicitud inicial, no especificó de manera correcta los datos a inscribir, evitando que cualquier tercero se aproveche de tal error u omisión y haga uso de la patente a otorgar. También se protege a terceras personas que sean creadores de una invención similar a otra que se encuentre en proceso de inscripción, al evitarse una ampliación a esta invención se evita que el posible titular de una patente agregue a su invención el conocimiento y la capacidad creativa de un tercero reflejada en su propia invención, objeto de una patente, es decir, que nadie va a poder agregar a la solicitud de la patente de invención la solución técnica a un problema, ya sea por medio de un producto o un procedimiento creado por otra persona. De la misma manera, se protege al RPI prohibiéndole que realice una ampliación de la invención descrita en una solicitud inicial, evitándole caer en un error, en el desempeño de sus funciones que lo llevaría a responsabilizarse civilmente y a tener que hacer frente a trámites legales y gastos en los cuales incurriría a causa de su error y para resarcir el daño que le pudiese ocasionar al titular de una patente, o a un inventor que aun no ha solicitado la patente o que se encuentra en trámites para el otorgamiento de la misma.

La modificación de una o varias reivindicaciones de la patente, ya sea para reducir o limitar su alcance, se pueden realizar en cualquier momento luego de asumir el pago de la tasa correspondiente, nuevamente el legislador deja ese vacío en lo que se refiere al monto de las tasas.

Una vez inscrita la modificación, y a solicitud del titular, deben expedirse dos documentos, un nuevo certificado de concesión y un documento de patente con las reivindicaciones modificativas.

Al solicitar la modificación de una reivindicación, según lo contemplado en el Reglamento en los Artos. 15, 16 y 17, la misma debe estar redactada sobre la base de las características técnicas de la invención, excepto cuando en la solicitud inicial no se hubieren descrito con precisión. De existir varias reivindicaciones deben ser enumeradas de manera consecutiva.

Nuestra legislación regula dos tipos de reivindicaciones, la independiente y la dependiente. Es considerada independiente cuando define la materia protegida sin hacer referencia a otra reivindicación. Por el contrario, es considerada dependiente cuando comprende o se refiere a otra reivindicación; a su vez la reivindicación dependiente tiene una particularidad, y es que puede ser una reivindicación dependiente múltiple cuando se refiera a dos o más reivindicaciones. En cualquier caso debe referirse a aquello que la invención aporta como novedad al estado de la técnica.

Las reivindicaciones dependientes que se presenten, deben indicar el número de reivindicaciones que le sirven de base y la característica adicional, variación, modalidad o alternativa de realización de la invención referida en la reivindicación de base; dándose por entendido que incluyen todas las características y las limitaciones contenidas en dicha reivindicación, consignándose a continuación de ésta.

Las reivindicaciones dependientes múltiples sólo podrán referirse, de modo alternativo, a las reivindicaciones que le sirven de base, a su vez, no podrán servirle de base a otra reivindicación dependiente múltiple; se da por entendido que esta reivindicación incluye todas las características y las limitaciones contenidas en la reivindicación junto con la cual haya de ser considerada.

En cualquiera de los casos, la reivindicación deberá redactarse en un resumen de manera que sirva como instrumento de búsqueda y recuperación de la información técnica contenida en el documento de patente y, como se dijo anteriormente, refiriéndose a lo aportado como novedad al estado de la técnica. Debe procurarse que la extensión no sobrepase las cincuenta palabras. El resumen debe comprender una síntesis de lo divulgado en la descripción, las reivindicaciones, los dibujos, indicando al sector tecnológico al cual pertenece la invención, redactando de manera clara el problema tecnológico, la esencia de la solución al mismo por medio de la invención, el o los principales usos de la invención, la fórmula química y/o, en caso de existir, el dibujo que caracterice mejor la invención. Dicho resumen debe incluir productos o compuestos químicos (identidad, preparación, uso o aplicación), procedimientos químicos (etapas o pasos, el tipo de creación, los reactivos y las condiciones necesarias), máquinas, aparatos o sistemas (estructura u organización y su funcionamiento), productos o artículos (método de fabricación) y mezclas (ingredientes).

De presentarse dibujo, las características técnicas mencionadas en el resumen irán seguidas de números de referencia, entre paréntesis, que remitan a las características ilustradas en el dibujo.

Cabe hacer una observación, en cuanto a lo que dice el reglamento de la ley acerca de los números de referencia que remiten a las características ilustradas en el dibujo, y es que nuestros legisladores, en el artículo 15, plasmaron que "...podrán ir seguidas de números de referencia...", es decir, la presentación de los mismos se deja a opción de la persona que presenta el resumen, en otras palabras en este artículo no se establece como un requisito, por su redacción no debe entenderse como una obligación para la presentación del resumen; por el contrario, en el artículo 17 se lee "...irá seguida de un número de referencia entre paréntesis...", o sea, dos artículos después, los legisladores establecieron como una obligación la presentación de números de referencia cuando exista dibujo, incluso, al establecer "...entre paréntesis...", lo que hacen es especificar la manera en que deben presentarse dichos números.

Es evidente que existe una contradicción entre lo dispuesto por el Arto. 15 y el 17. Para nosotras la disposición que debe prevalecer es la del Arto.17, porque lo que se pretende es que el dibujo se especifique de la mejor manera posible, evitando de esta manera confusiones con cualquier otro dibujo.

Otro derecho que la ley le otorga al titular de una patente es que, en cualquier momento, puede solicitar la división de la patente en dos o más fracciones. No obstante, aunque sea decisión del titular dividir la patente, dicha división sólo va a llevarse a cabo mediante el dictamen de un perito. Luego de la división fraccionaria deberán entregarse los certificados correspondientes, en dependencia de las partes resultantes. La división de la patente debe publicarse en la Gaceta Diario Oficial o en cualquier otro diario de circulación nacional, y debe pagarse para este trámite la tasa establecida, en este caso el monto de dicha tasa será el precio establecido por la Gaceta para la publicación de este tipo de documentos.

5.3 Formas de Extinción del Derecho Protegido

5.3.1 La Caducidad

Dentro de la formas de extinción de los derechos de protección, encontramos la caducidad, que es una figura que se aplica a todos los actos administrativos en los cuales, al mismo tiempo que se otorga un derecho o se faculta a su ejercicio, se establecen cargas que condicionan la vigencia del acto a su cumplimiento²¹⁷.

Debe entenderse entonces por caducidad, la extinción del derecho incorporado a la patente debido al incumplimiento del titular de las obligaciones previstas en la ley²¹⁸.

Según el Arto. 10 del Reglamento de la ley y el Título XV del Código de Procedimiento Civil, que en lo pertinente es aplicable, el término para que

²¹⁷ ASTUDILLO GOMEZ, F., *La Protección Legal de las Invenciones: Especial referencia a la Biotecnología*, cit., pág. 150.

²¹⁸ PÉREZ DE LA CRUZ, A., “La Propiedad Industrial e Intelectual (II). Invenciones y creaciones técnicas creaciones intelectuales” en URÍA-MENENDEZ, *Curso de derecho Mercantil*, cit., pág. 414.

opere el abandono de la solicitud de registro de patente y se produzca la caducidad es de ocho meses, si se trata de primera instancia; seis meses si se encuentra en segunda instancia y cuatro si estuviere pendiente de recurso de casación.

No se producirá la caducidad cuando esta haya sido provocada por casos de fuerza mayor o por causas independientes de la voluntad de la persona.

5.3.2 La Nulidad

Otra forma de extinción es la nulidad, y se define como “la sanción legal que priva de sus efectos normales a un acto jurídico, en virtud de una causa originaria, es decir, existente en el momento de su celebración”, es decir, que debe provenir de la ley, lo cual excluye la autonomía de la voluntad para determinar las causales de nulidad, dejar sin efectos propios al acto, y responder a causas anteriores o contemporáneas al nacimiento del acto, en consecuencia, al declararse la nulidad sus efectos se retrotraen al nacimiento del acto²¹⁹.

Una patente es nula cuando después de concedida se advierte la carencia de los requisitos legales para su nacimiento²²⁰.

Conforme al capítulo VII de nuestra ley, una forma de extinción de la patente es la nulidad que puede ser absoluta, relativa o parcial. Es el RPI, a solicitud de una persona interesada, de una autoridad competente o de oficio, el encargado de declarar la nulidad.

De este capítulo de la ley se desprenden cinco causales de nulidad absoluta: primero, que el objeto de la patente no constituya una invención conforme a lo definido como invención, producto, procedimiento, modelo de utilidad, diseño industrial, patente, secreto industrial y registro; o que se pretenda constituir sobre materias que no constituyen invención, ya sean los simples descubrimientos, las materias o las energías en la forma en que se encuentran en la naturaleza, los procedimientos biológicos, tal como ocurren en la

²¹⁹ BENDAÑA GUERRERO, G., *Curso de Derecho de Propiedad Industrial, cit.*, pág. 282.

²²⁰ PÉREZ DE LA CRUZ, A., “La Propiedad Industrial e Intelectual (II). Invenciones y creaciones técnicas creaciones intelectuales”. en URÍA-MENENDEZ, *Curso de derecho Mercantil, cit.*, pág. 413.

naturaleza y que no supongan intervención humana para producir plantas y animales, salvo los procedimientos microbiológicos, las teorías científicas y métodos matemáticos, las creaciones puramente estéticas, las obras literarias y las artísticas, y 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; o los programas de ordenador aisladamente considerados.

La segunda es que se haya concedido para una invención comprendida en la aplicación de materias excluidas de protección por patente, es decir, no se concederá patente para registrar animales, para los métodos terapéuticos, quirúrgicos o de diagnóstico aplicables a las personas o a los animales, para las invenciones cuya explotación comercial debe impedirse para proteger el orden público o la moral y para 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 la explotación por alguna disposición legal o administrativa; este caso se trata de una disposición administrativa. También constituirá nulidad absoluta cuando no cumpla con los requisitos de patentabilidad, a saber, la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial.

La tercera es que la patente no divulga la invención conforme la descripción exigida por la ley para su adecuada comprensión y ejecución.

La cuarta causal hace alusión al hecho de que las reivindicaciones incluidas en la patente que contengan dibujos, no se presenten cuando fuesen necesarios para poder comprender o ejecutar la invención, pues estos se consideran parte integrante de la descripción.

Y por último, que la patente concedida contenga una divulgación más amplia que la contenida en la solicitud inicial.

La declaración de nulidad absoluta de una patente tiene efecto retroactivo a la fecha de la concesión, sin perjuicio de las condiciones o excepciones que se pudieran haber establecido en la resolución que declara su nulidad.

En el caso en que se haya concedido una licencia y se declare la nulidad de la patente objeto de dicha licencia, el licenciante estará eximido de devolver los pagos efectuados por el licenciatario, salvo que éste no se hubiese beneficiado de la licencia.

Se tratará de nulidad relativa cuando se hubiese concedido una patente a quien no tenía derecho. A diferencia de la absoluta, esta sólo podrá ser iniciada por la persona a quien pertenezca el derecho a la patente, y debe ejercerse ante una autoridad judicial competente.

La nulidad relativa tiene dos formas de prescripción, la primera es contando cinco años a partir de la fecha de concesión de la patente, y la segunda contando dos años desde la fecha en que la persona a quien pertenezca el derecho a obtener la patente tuvo conocimiento de la explotación de la invención en el país, aplicándose el plazo que venza primero.

Cuando la nulidad sólo afectase 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, y en este caso se trata de nulidad parcial. Esta nulidad se podrá declarar ordenando una limitación o precisión de la reivindicación que corresponda.

En cuanto al proceso para la petición y declaración de nulidad de una patente, el reglamento establece el procedimiento: primero, el conocimiento de las acciones de nulidad de una patente corresponde a la autoridad judicial, en concordancia con el párrafo segundo del Arto. 159 Cn; segundo, es ante esta autoridad que debe interponerse la demanda de nulidad de una patente; tercero, la autoridad judicial debe notificarle a todas las personas que estén vinculadas de una u otra manera con la patente objeto de la acción, ya sea por medio de una licencia, un crédito u otro derecho, sobre la demanda de nulidad; cuarto, si la autoridad judicial declara la nulidad de una patente lo debe hacer por medio de sentencia y debe notificarle sobre la misma al Registro de la

Propiedad Intelectual para su debida anotación; quinto, el Registrador deberá cancelar los asientos de todas aquellas personas que hayan sido condenadas en la sentencia de nulidad.

5.3.3 La Renuncia

La tercera forma de extinción de la patente es por medio de la renuncia a la misma, en este caso es el titular quien tiene el derecho de renunciar a una o varias de las reivindicaciones de la patente, o a la patente en su totalidad, en cualquier tiempo.

El proceso para llevar a cabo la renuncia de los derechos que concede la patente, según el proceso establecido por el reglamento, se inicia en el Registro de la Propiedad Intelectual, presentando el titular un escrito legalizado, el cual debe contener los datos generales del solicitante, de su representante o apoderado, el título de la invención, la clasificación, lugar para notificaciones y, por último, el nombre y firma del representante. Una vez que el solicitante presenta la declaración de renuncia, el RPI debe de notificarla a todas las personas vinculadas con la patente objeto de la misma, ya sea por medio de una licencia, un crédito u otro derecho. Estas personas, en caso de verse perjudicadas de alguna manera; tienen dos opciones: la primera es presentar las observaciones que convengan a sus intereses y, la segunda, es oponerse a la renuncia de la patente porque perjudica sus derechos. En ambos casos estas personas tienen un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación que se les hizo, para dirigirse ante el RPI y presentar sus argumentos, en el caso de presentar una oposición a la renuncia el RPI debe suspender la tramitación para que el conflicto se resuelva extrajudicialmente entre las partes o por medio de una sentencia judicial, según sea el caso.

La declaración de renuncia va a surtir efectos desde la fecha de su presentación, y debe notificársele a todas las personas que tuviesen inscrito a su favor algún derecho de garantía o una restricción de dominio con relación a la patente, admitiéndola, únicamente, si de manera previa se presenta una declaración escrita del tercero por la cual consciente en ella.

5.4 De las Formas de Extinción en otras Legislaciones

Conforme la legislación española, las patentes pueden ser declaradas nulas o caducadas. La nulidad ha de ser declarada judicialmente y produce el efecto de considerar que la patente nunca tuvo validez, es decir la declaración opera retroactivamente. Las causas de nulidad que contempla esta legislación son la falta de los requisitos de patentabilidad; la falta de una descripción suficiente y completa para que pueda ejecutarla un experto, en dependencia de la materia; el hecho de que el objeto del contenido de la solicitud de la patente sea más restringido que el objeto sobre el que la patente se haya concedido; o cuando el titular de la patente no tuviera derecho a obtenerla por no ser el inventor o su causahabiente. Puede darse el caso de que la nulidad sea declarada parcialmente, mediante la anulación de una o varias reivindicaciones afectadas por las causas de nulidad, dejando subsistentes las restantes. Generalmente se efectúa la solicitud de nulidad como consecuencia del ejercicio de una acción por violación de la patente, es por ello que la Ley de Patentes permite a la persona que alegue, en toda clase de procedimientos, por vía de reconvencción o de excepción, la nulidad total o parcial de la patente del actor²²¹.

En cuanto a la caducidad, a diferencia de la nulidad, no opera con carácter retroactivo, es decir, en estos casos se considera que la patente fue concedida válidamente y que ha tenido una vigencia efectiva hasta el momento en que se produjeron los hechos u omisiones que dieron lugar a la caducidad. Puede tener lugar por varias causas, por la expiración del plazo concedido, por renuncia del titular, por falta de pago de las anualidades y por falta de explotación en los dos años siguientes a la concesión de la primera licencia obligatoria. La caducidad debe declararla la Oficina Española de Patentes y Marcas²²².

Por su parte la ley mexicana de 1991, prevé la caducidad por la falta de explotación²²³.

²²¹ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Apuntes de Derecho Mercantil, cit.*, págs. 403 y 404.

²²² BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *op. cit.*, *ibidem*.

²²³ ASTUDILLO GOMEZ, F., *La Protección Legal de las Invenciones: Especial referencia a la Biotecnología, cit.*, pág. 151.

En el caso de la ley de propiedad industrial venezolana, de 1955, también se establecía como causal de caducidad la falta de explotación de la invención patentada por dos años, a contar desde la fecha de expedición del respectivo título, o cuando se interrumpa por igual lapso, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada. Sin embargo, no funcionó como mecanismo para sancionar la falta de explotación, por cuanto quien la alegaba debería promover las pruebas que lo evidenciaban, lo que constituye una prueba negativa²²⁴.

En el caso de la extinción de la patente, podemos afirmar que nuestra legislación es bastante parecida a otras, contempla como formas de extinción la caducidad, la nulidad, no sólo la absoluta y la parcial sino también la relativa, y la renuncia a la patente. Consideramos que las causas de nulidad están acordes a la realidad. Y, al igual que, en otras legislaciones, debería incluirse como causa de caducidad la no explotación de la patente; precisamente por el objeto de la misma, es decir, de no explotarse se priva a la sociedad de la solución a un problema, limitando a una tercera persona que, de dársele la oportunidad, daría un mejor uso a la patente explotándola. Es decir, esta causal de caducidad nos llevaría a un supuesto de cesión forzosa. En cuanto a la caducidad, es importante comentar que tenemos una diferencia con la ley española, y es que la renuncia la contempla como una causa de caducidad, y no como una forma de extinción separada.

²²⁴ ASTUDILLO GOMEZ, F., *op. cit.*, *ibidem*.

6. Alcance y Límite de la Patente de Invención

Mucho antes de que evolucionara satisfactoriamente la materia que compete a la patente, se creía erróneamente que éstas eran títulos jurídicos ineficaces, en la medida en que una modificación superficial en el producto o en el proceso patentado evitaba incurrir en el supuesto de su explotación²²⁵.

En el año de 1853, la Corte de Estados Unidos declaró que “el derecho exclusivo sobre la cosa patentada, no sería seguro si el público tuviese la libertad de hacer copias substancialmente iguales, variando partes del objeto o su forma”. La Corte pretendía ampliar el espectro de interpretación del alcance de una patente, en casos sujetos a análisis por infracción. Luego de plasmado este criterio, se dio origen a una tesis para la definición de la esfera protegida por una patente, conocida como “doctrina de los equivalentes”²²⁶.

En 1877, la Corte precisó que “si dos diseños realizan el mismo trabajo, substancialmente en la misma forma, logrando substancialmente el mismo resultado, deben ser entendidos como iguales, a pesar de que difieran en nombre o forma”²²⁷.

La señalada doctrina de los equivalentes, gestada hace casi 150 años, pero afinada con múltiples casos a través del tiempo, representa el escudo del sistema de propiedad industrial en contra de las infracciones que pretenden escapar del alcance de una patente, a través de la introducción de cambios que modifican la superficie, pero que siguen reproduciendo la esencia de la invención. Esta doctrina combate en forma directa la muy difundida posición de quienes suponen que el derecho que confiere una patente es muy limitado, ya que basta realizar pequeños cambios en el producto para escapar de cualquier acción legal²²⁸.

²²⁵ JALIFE DAHER, M., *El Valor de la Propiedad Intelectual, cit.*, págs. 165-166.

²²⁶ JALIFE DAHER, M., *op. cit., ibidem*.

²²⁷ JALIFE DAHER, M., *El Valor de la Propiedad Intelectual, cit.*, págs. 165-166.

²²⁸ JALIFE DAHER, M., *op. cit., ibidem*.

Además, la Corte Suprema de los Estados Unidos de América ha señalado que “las reivindicaciones constituyen para el titular de la patente la medida de su derecho a la reparación”²²⁹.

De igual manera, el Convenio sobre la patente europea expresa, en su artículo 84, que “las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección. Deben ser claras y concisas y han de fundarse en la descripción”²³⁰.

Por su parte, la legislación española, en relación al límite, se circunscribe a lo dictado en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio (GATT), para determinar los límites de validez de las excepciones a los derechos. Así, el Acuerdo contempla un doble límite, el no poder atentar de manera injustificable contra la explotación normal de la patente; ni causar un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular. Según este instrumento, al solicitante de una patente se le exige una divulgación completa y suficiente de la misma, como una contrapartida necesaria, exigible a cambio del derecho exclusivo del que disfrutará por la concesión de la patente²³¹.

Por su parte, la ley mexicana de 1991, y la decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena de 1993, señalan directamente el carácter limitador de las reivindicaciones en cuanto al derecho que confieren, literalmente la decisión 344 dice: “...el alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos o planos o en su caso el depósito de material biológico, servirán para interpretarla...”²³².

Así mismo, la ley mexicana antes mencionada, en su Arto. 34 expresa: “el derecho conferido por la patente estará determinado por las reivindicaciones aprobadas. La descripción y los dibujos o planos, o en su caso, el depósito de

²²⁹ ASTUDILLO GOMEZ, F., *La Protección Legal de las Invenciones: Especial referencia a la Biotecnología, cit.*, pág. 109.

²³⁰ ASTUDILLO GOMEZ, F., *op. cit.*, *ibidem*.

²³¹ CASADO CERVIÑO, A., *GATT y Propiedad Industrial La Tutela de los Derechos de Propiedad Industrial y el Sistema de Resolución de Conflictos en el Acuerdo GATT*, Edit. Tecnos, S.A., Madrid, 1994, págs. 111-112.

²³² ASTUDILLO GOMEZ, F., *La Protección Legal de las Invenciones: Especial referencia a la Biotecnología, cit.*, págs. 109-110.

material biológico a que se refieren el Arto. 47 fracción 1 de esta Ley, servirán para interpretarlas”²³³.

En las últimas cuatro disposiciones se aprecia el carácter principal de las reivindicaciones sobre la descripción y los dibujos presentados, que son complementarios pero definitivos para la interpretación de las reivindicaciones. En todos los casos el contenido de las reivindicaciones debe ser claro y conciso²³⁴.

En nuestra legislación, también son las reivindicaciones las que van a determinar el alcance de la protección conferida por la patente, de ser el caso debe tomarse en cuenta la descripción y dibujos, todo ello estipulado en el documento técnico respectivo (Arto. 43 Ley 354).

El derecho conferido por la patente es un derecho absoluto a la explotación, es decir, el titular de una patente tiene el derecho de impedir a terceras personas explotar la invención patentada. El titular de la patente puede actuar en contra de cualquier tercero que sin su consentimiento explote o se beneficie de alguna manera de la patente de invención, en el capítulo quinto de esta obra abordaremos lo que concierne a las acciones que puede ejercer el titular²³⁵.

La ley española establece que explotar la patente es una obligación del titular de la misma²³⁶. Y por ende el titular de la patente puede ejercer acciones en contra de algún tercero, cuando la patente reivindique su producto, lo produzca y fabrique, lo ofrezca en venta, lo venda o use, lo importe o almacene para realizar cualquiera de las acciones antes mencionadas; además, cuando la patente reivindique un procedimiento y lo emplee; y cuando la patente reivindique un producto respecto de un producto obtenido directamente del procedimiento (Arto. 44 Ley 354).

En el caso en que una patente proteja un material biológico que posea determinadas características reivindicadas, la protección no sólo será para el material biológico específico, sino también para cualquier otro material

²³³ ASTUDILLO GOMEZ, F., *op. cit.*, pág. 110.

²³⁴ ASTUDILLO GOMEZ, F., *op. cit.*, *ibidem*.

²³⁵ Arto. 44 Ley 354 de Nicaragua.

biológico que se derive de la multiplicación o propagación del material patentado y que posea las mismas características²³⁷.

Cuando lo que proteja la patente sea un procedimiento para obtener un material biológico, con determinadas características reivindicadas, el alcance de la protección es igual al de la protección de un material biológico, en este caso va a extenderse a todo material biológico derivado de la multiplicación o propagación del material obtenido directamente del procedimiento que posea las mismas características (Arto. 45 Ley 354).

Si lo que protege la patente es una secuencia genética específica o un material biológico que contenga tal secuencia, el alcance de la protección va extenderse a todo producto que incorpore esa secuencia genética específica o ese material biológico que contenga y exprese la información genética²³⁸.

El alcance de la patente limita a su titular de impedir a un tercero que realice actos de comercio respecto de un producto que esté protegido por la patente después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país, ya sea por su titular o por cualquier otra persona con consentimiento del titular o que económicamente se encuentre vinculada a él, es decir, cuando una persona pueda ejercer directamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de la patente, o cuando un tercero pueda ejercer influencia decisiva sobre ambas personas (Arto. 47 Ley 354).

En lo que respecta a las limitaciones al derecho de patente, este no impide la realización de actos en el ámbito privado y con fines no comerciales, los realizados con fines de experimentación respecto al objeto de la invención patentada; los ejecutados exclusivamente con fines de enseñanza o de investigación científica o académica respecto al objeto de la invención; tampoco puede impedir actos cuando la patente proteja material biológico

²³⁶ILLESCAS ORTIZ, R., “*La patente y otras creaciones industriales*” en *Derecho Mercantil*, J. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, *cit.*, pág. 599.

²³⁷ Arto. 45 de la Ley 354 de Nicaragua.

²³⁸ Arto. 45 de la Ley 354 de Nicaragua.

capaz de reproducirse, usarse como base inicial para proteger un nuevo material biológico viable, a menos que la obtención necesite del uso repetido del material biológico patentado; y los actos, cuando la patente proteja material de reproducción o de multiplicación vegetal por un agricultor, del producto obtenido a partir del material protegido; así como la comercialización de ese producto para uso agropecuario o para consumo, cumpliendo con dos condiciones: que el producto se hubiere obtenido en la propia explotación de ese agricultor, y, además, que tanto la reproducción como la multiplicación se haga en esa misma explotación²³⁹.

La ley establece una excepción a los derechos conferidos por una patente, previendo el caso en que, con fecha anterior a la presentación de la solicitud o de prioridad de la solicitud de la patente, una persona, de buena fe, ya se encontraba en el país elaborando el producto o usando el procedimiento que constituye la invención, o que había realizado preparativos efectivos y serios para realizar tal producción o uso. En este caso, los derechos conferidos por una patente no podrán hacerse valer contra esta persona, confiriéndole la ley el llamado derecho del usuario anterior de la invención, que le permite continuar elaborando el producto o utilizando el procedimiento, o realizar la producción o uso que tenía previsto (Arto. 48 Ley 354).

El derecho del usuario anterior de la patente podrá cederse o transferirse, siempre y cuando se haga junto con la empresa o el establecimiento en que se estuviera realizando el producto o usando el procedimiento, o en el cual se hubiere previsto realizar tal producción o uso. Y no será aplicable cuando la persona que deseara prevalerse de ella hubiera adquirido conocimiento de la invención por un acto ilícito²⁴⁰.

En cuanto al alcance y límite, queremos decir que en nuestra legislación la patente no es un instrumento jurídico ineficaz, antes bien se prevén una serie de situaciones para evitar la violación de los derechos conferidos por la patente, brindando seguridad al inventor. Las disposiciones que regulan el alcance y límites son similares a las disposiciones de legislaciones que en

²³⁹ Arto. 46 de la Ley 354 de Nicaragua.

²⁴⁰ Arto. 48 de la Ley 354 de Nicaragua.

materia de patente de invención están mas avanzadas que la nuestra, es decir, nuestro articulado protege suficientemente al titular de la patente. Y una particularidad a resaltar es que nuestra ley contempla el derecho del usuario anterior de la patente, previendo la posibilidad de que en fecha anterior a la solicitud de una patente de invención, ya exista en el país una invención igual a la que se este pretendiendo patentar, y que por alguna razón no se encuentra protegida por el derecho de patente, pero que aun así se hace acreedora del derecho de gozar de protección.

CAPÍTULO IV. Modos de Obtención de la Patente de Invención según el ordenamiento jurídico Nicaragüense

Antes de tratar lo atinente al modo de obtención de la patente, es conveniente dar a conocer las razones del por qué de éste procedimiento. Y es que, el cúmulo de invenciones impediría al público conocer con facilidad y claridad lo que es lícito y lo que no lo es, en razón de una patente de invención. Esto se evita cuando el título de cada patente indica claramente el contenido de la inventiva, lo que sucede únicamente cuando cada patente consigna una sola invención²⁴¹.

La solicitud de toda patente forma una especie de encartamiento, vinculada con determinada invención, y sería nocivo, complicado y carente de toda utilidad para el inventor que sólo se deje en una sola solicitud la petición de una patente²⁴².

1. Procedimiento de solicitud de la Patente de Invención

1.1 Requisitos

En nuestra ley, se establecen dos clases de requisitos de patentabilidad, por un lado los requisitos materiales o positivos, que tienen que ver de manera directa con la invención; y por otro lado los requisitos formales o negativos, que tienen que ver con el procedimiento para la concesión de una patente, los cuales describiremos más adelante.

El Arto. 8 de la ley 354 establece tres requisitos materiales o positivos para que una invención pueda ser patentable, como son²⁴³: la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial.

²⁴¹ SILVA PEDROZA, C., *Derechos de Patentes de Invención, cit.*, pág. 79.

²⁴² SILVA PEDROZA, C., *op. cit., ibidem*.

²⁴³ Al igual que en nuestro país, en muchas legislaciones de nuestro entorno, podemos ver presentes en sus normativas estos requisitos positivos de patentabilidad.

La novedad

La novedad como primer requisito objetivo de patentabilidad es un concepto eminentemente legal, que no puede ser identificado con otras acepciones extraídas del diccionario ni con la noción general de la novedad²⁴⁴. Por ende, podemos decir, en sentido vulgar, que novedoso es aquello que antes era desconocido, pero legalmente significa que la invención tenga carácter diferente de la cosa que le precedió. En la novedad esta implícita la noción de originalidad²⁴⁵.

Algunos abogados nicaragüenses definen novedad en razón y fundamento de la propiedad industrial. Establecen que todo derecho de esta naturaleza para ser solicitado y otorgado debe fundamentarse en forma negativa, es decir, basarse en que no sea ya propiedad de un particular, ni del dominio público o conocido en alguna parte o ya aplicado por la técnica o bien que no reúna altura inventiva²⁴⁶.

En otras palabras, un objeto, un procedimiento o una máquina determinada pueden ser originales y en tal sentido considerarse generalmente como novedosos, sin que por ello pueda concluirse necesariamente que reúnen el requisito legal de la novedad porque éste viene definido, aunque de manera suficiente amplia y con algunas ficciones legales en la ley²⁴⁷.

Fernando Sánchez Calero define novedad, entendiéndose por nueva la invención que lo es respecto al estado de la técnica; entendiéndose por estado de la técnica “todo lo que antes de la fecha de la presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en el país o en el extranjero por una descripción escrita u oral, o una utilización o por cualquier otro medio”²⁴⁸. O dicho de forma negativa: es nuevo lo que no era accesible al público en el país o en el extranjero por cualquier medio. Destruye la novedad no sólo el hecho de que exista una patente (o modelo de utilidad) anterior sobre la misma

²⁴⁴ A.A.V.V., *Propiedad Industrial. Teoría y práctica*, Edit. de Estudios Ramón Areces, S.A., Madrid, España, 2001, pág. 11.

²⁴⁵ BENDAÑA GUERRERO, G., *Curso de Derecho de Propiedad Industrial*, cit., pág. 220.

²⁴⁶ OBREGÓN SÁNCHEZ, Z., y OTROS., *Manual sobre marcas y otros signos distintivos*, UCA, Managua, 2002, pág. 10.

²⁴⁷ A.A.V.V., *Propiedad Industrial. Teoría y práctica*, cit., pág. 11 y 12.

²⁴⁸ A.A.V.V., *Propiedad Industrial. Teoría y práctica*, cit., pág. 12.

invención, sino también la existencia de las solicitudes publicadas de patentes de invención o modelos de utilidad que recaigan sobre las mismas reglas técnicas, y cuya fecha de presentación sea anterior a la de la invención que se pretenda proteger²⁴⁹.

Las legislaciones modernas sólo admiten la novedad universal, entendiéndose ésta como la invención que no se encuentra dentro del estado actual de la técnica en cualquier lugar del mundo. La novedad es un elemento objetivo de la invención, puesto que, con las bases de datos de las patentes concedidas, es posible determinar si una invención se encuentra o no en el estado de la técnica²⁵⁰.

En algunas legislaciones, no obstante haber perdido la invención su carácter novedoso, le otorgan el privilegio de la patente. Así, por ejemplo, el artículo 5 de la ley argentina dispone que la divulgación de una invención no afectará su novedad, cuando dentro de un año previo a la presentación de la solicitud de patentes o, en su caso, de la prioridad reconocida, el inventor o sus causahabientes hayan dado a conocer la invención por cualquier medio de comunicación o internacional. Con esto tenemos que una invención es novedosa en la medida en que se ajusta a los requerimientos de la ley²⁵¹.

Es evidente que si antes de la fecha de la solicitud o prioridad de la patente o publicaciones anteriores, las cuales sean han hecho accesibles al público, mediante su descripción escrita, en idénticos términos a los de la patente reivindicada en la patente de invención posterior, ésta estará manifiestamente anticipada por falta de novedad²⁵².

Si resulta que los términos de comparación entre la patente de invención no son con una descripción escrita, sino a través descripción oral, una utilización o cualquier medio, a las dificultades expuestas se han de añadir las complejidades probatorias que puedan presentarse en estos casos, a fin de

²⁴⁹ SÁNCHEZ CALERO, F., *Instituciones de Derecho Mercantil*, 24ta. edic., Vol. I., Edit. McGrawHill., Madrid, 2002, pág. 142-143.

²⁵⁰ BENDAÑA GUERRERO, G., *op. cit., ibidem*.

²⁵¹ BENDAÑA GUERRERO, G., *op. cit., ibidem*.

²⁵² A.A.V.V., *Propiedad Industrial. Teoría y práctica, cit.*, pág. 12.

demostrar que efectivamente se ha hecho accesible al público de manera oral, de manera práctica o por otros medios lo que sea objeto de la patente²⁵³.

La disposición mencionada conlleva la concesión de un plazo de gracia al inventor. Sin embargo, implica un inconveniente en la medida en que al no existir criterios uniformes en la legislación comparada puede darse el caso que lo aceptado para un país, para otro sea la destrucción de la novedad y, en consecuencia, la denegación del privilegio. La doctrina justifica la ficción legal de la novedad, en el principio de la seguridad jurídica, ya que si hubiera que atenerse al conocimiento subjetivo que el inventor tenga sobre la novedad de su creación, la inseguridad en lo relativo a los requisitos de patentabilidad sería imposible de sobrellevar. Por esta razón, se prescinde radicalmente del criterio subjetivo a la hora de juzgar la novedad de la presunta invención.²⁵⁴.

Sobre el concepto de accesibilidad al público, la opinión aceptada casi unánime por la doctrina es la de que por “Público” se ha de entender no el público general, sino el sector de personas o expertos en el tema de que se trate, y que la “accesibilidad” a la descripción escrita, oral, utilización, etc., no significa que se haya producido un conocimiento efectivo y de hecho, sino tan sólo la posibilidad, en potencia, de acceder a tales antecedentes²⁵⁵.

La ley 354 en el Arto. 9 se refiere a la novedad, y contempla, que la invención no debe encontrarse en el estado actual de la técnica, y ésta comprenderá todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al público en cualquier parte del mundo y, de cualquier manera, antes de la fecha de presentación de la solicitud de la patente en Nicaragua o, en su caso, cuando ella se reivindique antes de la fecha de prioridad reconocida. Y también en el contenido de otra solicitud de patente en trámite, cuya fecha de presentación o prioridad, en su caso, fuese anterior a la solicitud objeto de consideración, pero sólo en la medida en que ese contenido quedara incluido en la solicitud de fecha anterior, cuando fuese publicada. A raíz de lo anterior podemos decir, que en Nicaragua se admite la novedad absoluta, es decir, que basta que la invención no sea conocida en el país y en todo el mundo para que proceda su patentamiento.

²⁵³ A.A.V.V., *Propiedad Industrial. Teoría y práctica, cit., cit.*, pág. 13.

²⁵⁴ BENDAÑA GUERRERO, G., *op. cit., ibidem*.

²⁵⁵ A.A.V.V., *Propiedad Industrial. Teoría y práctica, cit.*, pág. 13.

El artículo 10 y 11 de la misma ley establecen excepciones al estado actual de la técnica. Así, la primera, consiste en que el estado actual de la técnica no comprenderá lo que se hubiese divulgado dentro de un año anterior a la fecha de presentación de la solicitud de patente o, 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. La segunda, es una excepción especial, y consiste en que la divulgación resultante de una publicación hecha por una autoridad competente dentro del procedimiento de concesión de una patente no quedará comprendida en la primera excepción, 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.

A raíz de lo anterior se puede decir que para determinar la novedad es necesario compararla con estado de la técnica, de igual forma que la novedad tiene que ser mundial, y por ende no debe ser conocida en otros países; además, que la novedad se destruye cuando la invención se haya puesto a disposición del público o se hay divulgado de cualquier forma o método (oral, escrito o por cualquier sistema). Podemos entonces afirmar que cualquier tipo de divulgación destruye la novedad. La fecha de examen de la novedad es la fecha de presentación de la solicitud de la patente y se tendrán en cuenta las patentes cuya fecha de presentación de la solicitud de la patente sea anterior a la presentación de la solicitud de la nueva patente. Por lo tanto, lo determinante es la fecha de presentación de la solicitud de la patente. Sin embargo, hay supuesto en que se puede invocar “la prioridad”, y en este caso la fecha determinante será la fecha de la concesión al solicitante de una patente en otro Estado²⁵⁶.

²⁵⁶ LLOBREGAT HURTADO, M.L., “Las patentes y los modelos de utilidad”, en *Temas de Propiedad Industrial*, Edit. La Ley, Madrid, España, 2002, pág. 301 y 302.

El Nivel Inventivo

En cuanto al segundo requisito, el artículo 12 de la ley establece que puede considerarse que algo goza de un nivel inventivo cuando, para una persona capacitada en la materia técnica correspondiente, la invención no resulta obvia ni se habría derivado de manera evidente del estado actual de la técnica.

Por consiguiente el que debe valorar la novedad de la invención debe ser “un experto en la materia” y no un mero conocedor, y se tendrá que determinar qué cualificación se debe tener para ser considerado “un experto en la materia”. Por otro lado la norma menciona que para tener nivel inventivo o actividad inventiva debe ser evidente que la invención se encuentre en el estado actual de la técnica, lo que se obtiene comparando la invención que se pretende patentar con los conocimientos y reglas técnicas ya existentes e individualmente considerados. En este caso, la comparación debe hacerse en su conjunto; no individualmente, como se analiza la novedad, sino examinando todos los conocimientos y reglas técnicas que estén incluidos dentro del estado de la técnica y teniendo en cuenta la capacidad que tiene el experto en la materia de relacionarlos entre sí que puedan dar lugar a un resultado técnico²⁵⁷.

Según Sánchez Calero, el nivel inventivo significa que la invención no sólo tiene que ser nueva a como se afirma anteriormente, sino que, además, no debe deducirse fácilmente del conjunto de conocimientos técnicos ya existentes. Reafirma por tanto, que la novedad y el nivel inventivo, se refieren al estado de la técnica²⁵⁸.

El estado actual de la técnica es una expresión complementaria de la novedad, puesto que, en general deben entenderse incluidos en él todos aquellos principios científicos, reglas prácticas, métodos y conocimientos de toda índole con los que cualquier técnico trabaja a diario, solucionando los problemas que se le plantean.

²⁵⁷ LLOBREGAT HURTADO, M.L., *op. cit.* pág. 301.

²⁵⁸ SÁNCHEZ CALERO, F., *Instituciones de Derecho Mercantil, op. cit.*, pág. 143.

Ahora bien, se considerará que una invención tiene nivel inventivo si, para una persona versada en la materia técnica correspondiente, la invención no resulta obvia ni se habría derivado de manera evidente del estado de la técnica pertinente²⁵⁹.

Gómez Segade manifiesta que la invención sólo merece protección cuando implica un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica. El inventor para merecer la protección de la patente tiene que haber desplegado una mínima actividad intelectual de creación²⁶⁰.

Esa mínima actividad intelectual es denominada en el derecho alemán altura inventiva o nivel inventivo. El derecho inglés exige que no se obvia.

Bercovitz señala que la altura inventiva supone la creación junto al requisito de la novedad de un espacio libre, de una zona de seguridad que garantice la posibilidad de un desarrollo continuo y normal de la técnica, no sometiéndola a las trabas de supondrían un sinnúmero de patentes injustificadas²⁶¹.

La novedad y el nivel inventivo pueden considerarse como requisitos comparativos de patentabilidad porque para determinar su existencia es preciso comparar la invención que se pretende patentar con el estado de la técnica existente en la fecha de prioridad de la solicitud de la patente. La comparación entre ambos requisitos debe hacerse en el momento de la presentación de la solicitud, tomando en cuenta los casos en los que se invoque y se solicite que se reconozca el derecho de prioridad²⁶².

La Aplicación Industrial

En tercer lugar, conforme el Arto. 13 de la ley, una invención se considera susceptible de aplicación industrial cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria o actividad productiva. Incluyéndose dentro de la industria la artesanía, la agricultura, la ganadería, la manufactura,

²⁵⁹ BENDAÑA GUERRERO, G., *op. cit.*, pág. 221.

²⁶⁰ BENDAÑA GUERRERO, G., *op. cit.*, *ibidem*.

²⁶¹ BENDAÑA GUERRERO, G., *op. cit.*, pág. 222.

²⁶² BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A., *Apuntes de Derecho Mercantil, cit.*, pág. 386.

la construcción, la minería, la pesca y los servicios, entre otras ramas. Este último requisito no presenta dificultades, puesto que es suficiente que el invento se pueda plasmar en soporte material y que permita fabricación y utilización en cualquier clase de industria²⁶³.

Por ende se puede decir, que la aplicación industrial es cuando el Estado condiciona a los particulares a los que le otorga derecho de propiedad industrial, la necesaria explotación de los mismos. Inherente al otorgamiento del derecho es la obligación de ser aplicada la idea en la vida real, particularmente en el tráfico²⁶⁴.

Es esencial, en el sentido de que el objeto resultante de la invención pueda ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola²⁶⁵.

Todos estos requisitos tienen que ver con el objeto de la patente: la novedad porque debe ser algo realmente original, creación única del inventor; el nivel inventivo, por cuanto la invención debe tratarse de algo que no exista, que no este en el mercado, ni que sea de conocimiento de toda la sociedad o de algún sector de ella especialista en la materia; y la aplicación industrial, por cuanto debe de dar solución a un problema planteado, y ser útil para la población.

De las materias que no constituyen Invención

Como ya hemos dicho, además de los requisitos formales o positivos para la concesión de la patente, encontramos los requisitos materiales o negativos, que nos indican que hay determinadas invenciones industriales que aunque reúnan los requisitos positivos de patentabilidad, ésta prohibida la concesión de patentes para ellas.

Por principio fundamental toda invención que reúna los tres requisitos fundamentales de patentabilidad antes mencionados como: la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial, debería ser merecedor de obtener los privilegios que una patente concede; debido a que en todas las leyes el

²⁶³ LLOBREGAT HURTADO, M.L., “Las patentes y los modelos de utilidad”, en *Temas de Propiedad Industrial*, cit., pág. 302.

²⁶⁴ OBREGÓN SÁNCHEZ, Z., y OTROS., *Manual sobre marcas y otros signos distintivos*, op. cit., pág. 10.

²⁶⁵ SÁNCHEZ CALERO, F., *Instituciones de Derecho Mercantil*, op. cit., pág. 142.

exceptuar de la posibilidad de patentar a ciertas invenciones, unas de maneras absoluta, es decir, que nunca podrán ser objeto de patente, y otras de forma transitoria durante un lapso de tiempo, con el objetivo de favorecer coyunturalmente el desarrollo de un sector técnico del país²⁶⁶.

En consecuencia, en el Arto. 6 de la Ley 354, se establece que no constituirán invenciones, entre otras (Arto. 27 ADPIC):

- Los simples descubrimientos, porque, en principio, los descubrimientos (científicos) o del obrar humano, son "el reconocimiento de fenómenos, de propiedades o de leyes del universo material todavía no descubiertos y con posibilidad de ser verificados"²⁶⁷, y no son patentables como tales porque no se da una regla para el obrar humano, sino que se constatan elementos o fenómenos que están en la naturaleza o características o fenómenos de los mismos. Por ende, en muchas legislaciones quedan excluidos de la protección legal, el reconocimiento de elementos que ya existían en la naturaleza, y que no implican una actividad creativa de parte de la persona que las realiza. De todas formas, la utilización práctica de estos nuevos conocimientos puede constituir una invención (en este sentido son ejemplificativas las directivas dadas por la Oficina Europea de Patentes)²⁶⁸, por lo tanto puede inferirse que la indicación de una aplicación industrial sirve, generalmente, de criterio distintivo de patentabilidad.

Los descubrimientos científicos, no serán patentables, en la medida que sean sólo eso, pero sí lo será una aplicación práctica de dicho descubrimiento²⁶⁹.

En el Diccionario de la Real Academia de la Lengua figura como definición de descubrimiento el "hallazgo, encuentro, manifestación de lo que estaba oculto, secreto o era desconocido, por tanto el descubrimiento es la simple

²⁶⁶ VELASCO NIETO, C., "Los requisitos de patentabilidad", en Fernández López, J., *Derecho de Propiedad industrial*, Edit. Consejo general del Poder Judicial, Madrid, España, 2001, pág. 67 y 68.

²⁶⁷ Según la definición dada por el artículo 1º. I). i) del Tratado de Ginebra del 3 de Marzo de 1978, referido al Registro Internacional de Descubrimientos Científicos.

²⁶⁸ BERGMANS, B., *El punto de vista europeo sobre protección de biotecnología*, en *El Derecho y las Nuevas Tecnologías*, Edit. Depalma, Buenos Aires, 1990, pág. 698.

²⁶⁹ VELASCO NIETO, C., "Los requisitos de patentabilidad", en Fernández López, J., *Derecho de Propiedad industrial*, cit., pág. 69.

contestación de algo que ya existía, mientras que a invención es la creación de algo nuevo que no existía anteriormente²⁷⁰.

Como se puede ver la patente no valora el esfuerzo necesario para alcanzar un resultado, puesto que un descubrimiento puede llevar implícito gran esfuerzo intelectual, enormes recursos naturales y humanos, etc., sin embargo las leyes no le otorgan los privilegios a través de las patentes, y ello porque las patentes no sólo buscan aumentar el acervo tecnológico común de la colectividad, sino también que esta sociedad en su conjunto se aproveche de esa mejora²⁷¹.

- Las materias o las energías en la forma en que se encuentren en la naturaleza

Asimismo, las materias primas preexistentes (vivas o inertes) no son patentables. Pero se entiende que sí se pueden patentar los procedimientos artificiales para la obtención de las mismas, y el producto obtenido por esos medios (vgr., el procedimiento de obtención artificial de hidrógeno o carbón).

Aquí, la noción de descubrimiento ha sido utilizada para excluir del patentamiento a los productos y sustancias obtenidas por el hombre sin su activa intervención. La exclusión que se hacía en base a este fundamento se circunscribía, en un principio, a los productos basados en sustancias químicas existentes en la naturaleza (las sustancias naturales inertes), luego fue extendida a todos los productos de la naturaleza, especialmente a la materia viviente natural preexistente. No obstante que el principio de la no patentabilidad de las sustancias naturales se encuentra en casi todos los sistemas de patentes, su justificación y su exacta extensión son muy variables. Las posturas de avanzada son, a veces, principistas. Otras, parten de considerar las condiciones de patentabilidad (vgr., la ausencia de novedad o de actividad inventiva). En definitiva, se percibe la idea de que no se quiere recompensar a alguien que no ha hecho nada, ni ha aportado nada al público, sino que se ha apropiado de alguna cosa perteneciente a la comunidad²⁷².

²⁷⁰ VELASCO NIETO, C., *op. cit.*, *ibidem*.

²⁷¹ VELASCO NIETO, C., *op. cit.*, *ibidem*.

²⁷² www.dpi.bioetica.org/patentes.htm.

La idea de esta exclusión es que el público debe ser libre de utilizar lo que encuentre en la naturaleza, con un argumento comparable con aquel que pregona que las ideas son libremente disponibles y no pueden ser monopolizadas, salvo en circunstancias excepcionales, o el hecho de que no pueda hablarse de invención si no hay intervención humana -lo que entrañaría la necesidad de un resultado que no se produjera espontáneamente en la naturaleza-.

- Los procedimientos biológicos tal como ocurren en la naturaleza y que no supongan intervención humana para producir plantas y animales, salvo los procedimientos microbiológicos (Arto. 1 de la Ley para la obtención de vegetales).

Esta disposición de exclusión está íntimamente relacionada con la anterior, pero ésta se refiere, sobre todo, a que no podrán ser patentables aquellas invenciones donde no haya intervención humana, como los procedimientos biológicos, pero exceptuándose los procedimientos microbiológicos. En otras legislaciones como la española además, de exceptuarse de ésta prohibición los procedimientos microbiológicos se exceptúa de la misma los productos obtenidos por dichos procedimientos²⁷³.

- Las teorías científicas y los métodos matemáticos.

Ahora bien, cualquier aplicación práctica de esa teoría científica o método matemático sí sería patentable, si cumple con el requisito de aplicación industrial, pero los derechos concedidos serían no sobre la ley física o el principio matemático, sino sobre la aplicación práctica que sobre esa ley haya inventado y desarrollado el titular. En definitiva, para establecer el límite entre invención y descubrimiento deberá evaluarse en cada caso el grado de intervención técnica²⁷⁴.

- Las creaciones puramente estéticas, las obras literarias y artísticas.

²⁷³ VELASCO NIETO, C., “Los requisitos de patentabilidad”, en Fernández López, J., *Derecho de Propiedad industrial, cit.*, pág. 69.

²⁷⁴ VELASCO NIETO, C., “Los requisitos de patentabilidad”, en Fernández López, J., *Derecho de Propiedad industrial, cit.*, pág. 70.

Estas son creaciones clásicamente protegidas mediante el Derecho de Autor y Derechos Conexos, ya que aunque estamos inmersos en el campo de la Propiedad Intelectual porque son creaciones del intelecto humano, en el sector de las patentes se mueve el mundo “industrial”, por lo que estas creaciones podrán ser protegidas a través de los derechos de autor²⁷⁵.

- Patentes de negocios, y los referidos a actividades puramente mentales o intelectuales o materia de juego; los programas de ordenador aisladamente considerados.

Respecto de estas disposiciones Antonio Pérez de la Cruz nos dice que tales creaciones intelectuales no pueden acceder a la patente por dos razones: una de ellas es la falta de aplicación industrial y, otra, por la naturaleza concreta de la creación de que se trate. En el primer caso, por falta de aplicación industrial, se encuadran las reglas intelectuales: descubrimientos, teorías científicas y métodos matemáticos; planes y juegos, formas de presentar informaciones; métodos de tratamiento, etc. En el segundo caso, por la naturaleza concreta de la creación, se enmarca la exclusión de los programas de ordenador, que son protegidos por derechos de autor y que, de otro modo, encontrarían dificultades notables para superar el requisito de la actividad inventiva²⁷⁶.

Por su importancia merece la pena detenerse en el tema de los programas de ordenador, ya que estos pueden ser objeto de propiedad intelectual en base a la ley de derechos de autor y derechos conexos.

Igualmente el Arto. 10 del ADPIC, señala que los programas de ordenador, ya sean programas fuentes o programas objeto, serán protegidos como obras literarias en virtud del Convenio de Berna de 1971²⁷⁷.

Debido a que la tendencia es la de restringir las excepciones de patentabilidad, analizando la componente técnica de la innovación así como la resolución de algún problema técnico planteado. De ahí, que en este orden de cosas, toda la

²⁷⁵ VELASCO NIETO, C., “Los requisitos de patentabilidad”, en Fernández López, J., *Derecho de Propiedad industrial, cit.*, pág. 70 y 71.

²⁷⁶ PÉREZ DE LA CRUZ, A., “La Propiedad Industrial e Intelectual (II), Invenciones y Creaciones Técnicas creaciones Intelectuales” en URÍA-MENÉNDEZ, *Curso de Derecho Mercantil, cit.*, pág. 399.

²⁷⁷ VELASCO NIETO, C., “Los requisitos de patentabilidad”, en Fernández López, J., *Derecho de Propiedad industrial, cit.*, pág. 70.

robótica está siendo protegida mediante el sistema de patentes, y por ejemplo, un programa corrector gramatical, no sería patentable, pero sí lo sería un programa posterior que hiciera que ese anterior fuera más rápido²⁷⁸.

Casos en que no se concede la Patente

En lo referente a este apartado podemos decir que en nuestra legislación hay algunas materias que quedan excluidas del patentamiento porque no son consideradas invenciones, o, aún siéndolas, el legislador desea excluirlas por razones de política económica o social.

Estas materias cuyas invenciones industriales se encuentran prohibidas, por carecer de los requisitos negativos de patentabilidad, son aquellas que se refieren a invenciones cuya publicación o explotación sea contraria al orden público o a las buenas costumbres, las variedades vegetales, las razas de animales y los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales; y se encuentran reguladas en el Arto. 7, de la Ley No. 354.

Por ende según la ley 354, no se concederá la patente por ser materia excluida de protección, las siguientes:

- Registrar animales.

Estas excepciones pueden explicarse porque las leyes de patente surgen hace más de un siglo y en aquella época el mundo industrial se refería al campo de la mecánica y por tanto excluyeron todo aquello que no fuera inanimado, de ahí que se excluyeran estas excepciones que hoy en día están siendo cuestionadas fuertemente²⁷⁹.

El problema de proteger a los innovadores en este campo de los seres vivos, ha sido enfocado de dos maneras:

²⁷⁸ VELASCO NIETO, C., *op. cit.*, *ibidem*.

²⁷⁹ VELASCO NIETO, C., *op. cit.*, pág. 74

En cuanto a las variedades vegetales se elaboró un Convenio Internacional para proteger estas innovaciones y surgió el Convenio de Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) que emite el certificado de obtentor de vegetal.

En el otro caso, relativo a la protección de animales, se ha ido por camino distinto, ya que no existe ningún Convenio que regule su protección. Si bien, este asunto está en plena ebullición, ya que las últimas tendencias son las de prohibir la patentabilidad de las razas de animales, y ser más permisivos con los animales que no constituyan raza, aunque existe un cierto rechazo por parte de diversos grupos de la sociedad, entre ellos los grupos ecologistas, que plantean la necesidad de no conceder estas patentes²⁸⁰.

A raíz de lo anterior muchos grupos que tienden a aceptar las patentes de animales, siempre y cuando el beneficio que aporte el animal superior (el hombre), compense los posibles sufrimientos que deba soportar el animal, en éste ámbito entrarían los animales desarrollados para ensayo y estudio en la investigación médica. Por otra parte, existe otro consenso general en rechazar de manera tajante todo aquello que se refiera al ser humano en su totalidad o en partes²⁸¹.

En otras legislaciones como la española estas excepciones de patentabilidad tienden a interpretar muy restrictivamente estas excepciones; de tal manera que se admite en las resoluciones de la Oficina Europea de Patentes de Munich la patentabilidad de las plantas o de animales, interpretando siempre de manera muy restrictiva la prohibición de patentar las variedades vegetales o las razas de animales. Y por otra parte se considera en general que cuando en un procedimiento biológico ha sido decisiva la intervención del hombre para producir el resultado que se obtiene, ese procedimiento no podrá considerarse como esencialmente psicológico y no cae, por tanto, bajo la prohibición de patentar, a la que se ha hecho referencia anteriormente²⁸².

En relación a este tipo de exclusiones, Guy Bendaña comenta que de la lectura del apartado tercero de esta disposición se desprende que constituyen una

²⁸⁰ VELASCO NIETO, C., *op. cit.*, pág. 74 y 75.

²⁸¹ VELASCO NIETO, C., *op. cit.*, *ibidem*

²⁸² BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A., *Apuntes de derecho Mercantil*, cit., pág. 385 y 386.

invención los procedimientos biológicos que supongan intervención humana para producir plantas y animales. En consecuencia, sería patentable el procedimiento para producir un animal transgénico, como el famoso ratón patentado en 1988 por Phillip Leder y Timothy Stewart en los Estados Unidos de América, al cual se le insertó un oncogén, que hace que el organismo del ratón desarrolle cáncer, con el fin de estudiar los elementos cancerígenos del entorno²⁸³.

Sigue diciendo el autor que, contraponiéndose a lo anterior, está lo dispuesto en este apartado, que dice que no se concederá patente para “registrar animales” enunciando que, de por sí, adolece de mala redacción. Por cuanto si lo interpretamos literalmente llegaremos a la conclusión de que no se concederá patente para cualquier artefacto que sirva para registrar aquellos animales que, en efecto, se registran en las alcaldías²⁸⁴.

Es decir, no se concederá patente para registrar un fierro que sirva para marcar ganado o madera, en este caso, deberá solicitarse un permiso al Municipio informando de sus características, para que la Alcaldía le extienda dicho permiso, previo pago de la tasa por servicio cuyo monto es de cincuenta córdobas. Es una obligación de toda persona natural o jurídica, que sea propietaria de ganado en la circunscripción del Municipio de Managua, registrar un fierro o marca de herrar en la Alcaldía de Managua y renovar este registro anualmente cada mes de febrero, pagando la cantidad de veinticinco córdobas²⁸⁵.

Para el resto de municipalidades del país, tampoco puede concederse patente para el registro de un fierro que sirva para marcar ganado o madera. Toda persona natural o jurídica propietaria de ganado, que necesite hacer un fierro tiene la obligación de registrarlo en la Alcaldía donde mantenga ganado marcado con ese fierro o marca de herrar, detallando sus características y deberá renovar este registro cada año en el mes de enero, previo pago de la

²⁸³ BENDAÑA GUERRERO, G., *Estudio de los Contratos*, 1ra. Edic, Hispamer, Managua, Nicaragua, 2003, pág. 80.

²⁸⁴ BENDAÑA GUERRERO, G., *op. cit.*, *ibidem*.

²⁸⁵ BÁEZ CORTÉS, T., *Todo sobre Impuestos en Nicaragua*, 5ta. Edic, Hispamer, Managua, Nicaragua, 2001, pág. 510.

tasa por servicio correspondiente, tanto para la solicitud del permiso como para la renovación del mismo²⁸⁶.

Si lo que quisieron decir los legisladores es que no se concederá patente para animales, es decir, que los animales no son patentables, sean o no productos de la intervención humana, no se ve ninguna razón para que el inciso c) del Arto. 6 permita el patentamiento del procedimiento para producir animales mediante la intervención humana, y no el animal obtenido de esa forma²⁸⁷.

El proyecto de ley contenía, en el Arto. 6, el inciso h), por el cual se disponía que no constituían invención las razas animales. Es probable que los legisladores hayan creído mejorar el proyecto al sustituir la palabra razas por registrar, y colocarlo en el siguiente artículo, lo cual no fue muy afortunado²⁸⁸.

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

Estas invenciones no se conceptúan patentables porque se considera que carecen de aplicación industrial, al estimar que son instrucciones que el médico elabora para intentar la curación de su paciente²⁸⁹.

El problema se complica al considerar las invenciones de uso o aplicación, puesto que utilizar un compuesto para tratar una enfermedad, podría englobarse dentro del concepto de método terapéutico²⁹⁰.

Esta excepción de patentamiento a los métodos quirúrgicos y terapéuticos aplicables al cuerpo humano y a los animales, los que nos quiere decir, es que, se excluirán de concesión tales materias, pero si podrán ser patentados, los productos ya sean sustancias o composiciones y los aparatos o instrumentos para la puesta en práctica de esos métodos de tratamiento²⁹¹. Del contenido de esta norma se deduce la posibilidad de patentar productos químicos o farmacéuticos.

²⁸⁶ BÁEZ CORTÉS, T., *op. cit.* pág. 495.

²⁸⁷ BENDAÑA GUERRERO, G., *op. cit.*, pág. 80.

²⁸⁸ BENDAÑA GUERRERO, G., *op. cit.*, *ibidem*.

²⁸⁹ VELASCO NIETO, C., "Los requisitos de patentabilidad", en Fernández López, J., *Derecho de Propiedad industrial, cit.*, pág. 71 y 72.

²⁹⁰ VELASCO NIETO, C., *op. cit.*, *ibidem*.

La prohibición de métodos de diagnóstico se refiere a todos aquellos métodos que se realicen directamente sobre el cuerpo humano o animal vivo y que produzcan una información completa que permita tomar directamente una decisión sobre el tratamiento a seguir, por lo que todos los métodos y análisis extracorpóreos, así como todos aquellos que proporcionen informaciones intermedias podrán ser patentados, además, también lo serán todos los aparatos y productos utilizados en la diagnosis²⁹².

- Las invenciones cuya explotación comercial debe impedirse para proteger el orden público o la moral. Este apartado lo que nos dice es que quedan excluidas -en forma genérica- todas aquellas invenciones que atenten contra la moral o las buenas costumbres -lo cual no permite una determinación casuística *a priori* de materias excluidas, sino que dependerá del juicio de valor que en cada caso sea emitido por la autoridad competente-; la defensa de la integridad nacional, cultural y territorial, también están comprendidas entre los fundamentos de exclusión.

Refiriéndose a lo anterior, Pérez de la Cruz nos dice que existen invenciones en las que concurren los requisitos de patentabilidad pero, a pesar de ello, no son protegibles. Se trata de las invenciones contrarias al orden público y a las buenas costumbres, y de determinadas invenciones sobre materia viva. El primer orden de materias excluidas de la protección, las contrarias al orden público, no ha encontrado apenas aplicación en la práctica. El segundo orden de invenciones no patentables, las biológicas, ha generado no pocas controversias de política legislativa, fruto de la tensión entre la voluntad socioeconómica de tutelar estas invenciones y el tenor restricto de la ley²⁹³.

La redacción de éste apartado se puede ver que proviene de los textos de leyes que datan desde el siglo pasado y que no había producido ningún tipo de problema a lo largo de la Historia. Sin embargo, actualmente está siendo

²⁹¹VELASCO NIETO, C., “Los requisitos de patentabilidad”, en Fernández López, J., *Derecho de Propiedad industrial, cit.*, pág. 69.

²⁹²VELASCO NIETO, C., “Los requisitos de patentabilidad”, en Fernández López, J., *Derecho de Propiedad industrial, cit.*, pág. 72.

problemática en muchos países como España debido al desarrollo de la nueva biotecnología en la que los seres vivos están presentes por lo que entran en liza disquisiciones éticas y morales²⁹⁴.

Si bien, aunque la ética (entendida como un sentido de expresión de la medida y el equilibrio, garante de la armonía que resulta de la buena disposición del alma) debería estar presente en todos los ámbitos del actuar humano, no parece muy lógico sin embargo, que se regule dentro de un ámbito de legislación de patentes²⁹⁵.

En Francia, existe un comité nacional de ética formado por representantes de la administración, enseñanza, investigación, consumidores, etc., que están tratando los temas a la investigación con seres vivos y su posible patentamiento²⁹⁶.

Algunos autores españoles consideran que, sería conveniente no entrar en consideraciones, y conceder patente a toda invención que cumpla con los requisitos positivos de patentabilidad exigidos en las legislaciones de patente, y dejar a otro tipo de legislación, no sólo el problema de patentar o no, sino también la libertad o restricción de investigar, aunque sólo sea por la razón práctica de conocer a todos los que están trabajando sobre el tema, ya que si se les deniega la posibilidad de obtener patente, lo lógico es que, dada la libertad de pensamiento del ser humano, sus investigaciones se efectúen y las mantengan en secreto, y por tanto no se conocerá quienes son ni cómo actúan, con el hipotético peligro no decrece sino aumenta²⁹⁷.

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

²⁹³ PÉREZ DE LA CRUZ, A., “La Propiedad Industrial e Intelectual (II), Invenciones y Creaciones Técnicas creaciones Intelectuales” en URÍA-MENÉNDEZ, *Curso de Derecho Mercantil, cit.*, pág. 399.

²⁹⁴ VELASCO NIETO, C., *op. cit., ibidem*.

²⁹⁵ VELASCO NIETO, C., *op. cit., ibidem*.

²⁹⁶ VELASCO NIETO, C., *op. cit., ibidem*.

²⁹⁷ VELASCO NIETO, C., *op. cit., ibidem*.

A este artículo también el Dr. Bendaña, en su libro, “Estudio de las nuevas leyes de Propiedad Industrial”, hace sus comentarios y nos dice, que en el inciso d) de este artículo se comprenden dos aspectos, el primero, que no se concederá patente para: “Proteger la salud o la vida humana, animal o vegetal o preservar el medio ambiente...”, el cual fue tomado del Arto. 27 de los ADPIC, de hecho su redacción no es muy feliz porque es anfibológica, puesto que, aunque el sentido de la disposición, es el de no conceder patente para ciertas invenciones con la finalidad de proteger la salud o la vida humana, animal o vegetal o preservar el medio ambiente, aparentemente da a entender que no se conceden patentes para las invenciones que protegen la salud o la vida humana, animal o vegetal o preserven el medio ambiente, lo cual sería absurdo²⁹⁸.

El segundo aspecto de este inciso, el cual dice: “a estos efectos no se consideran aplicables la inclusión de patentamiento por razón de estar prohibida, limitada o condicionada la explotación por alguna disposición legal o administrativa”; el cual fue tomado del Arto. 4 del Convenio de París, es de tan mala redacción que da a entender lo contrario de lo que quiso decir. Este artículo se refiere a la exclusión de patentamiento, de donde se desprende que por el hecho de estar prohibida, limitada o condicionada la explotación de una invención, por alguna disposición legal o administrativa, no se considera aplicable la exclusión de patentamiento, y no la “inclusión”, como dice la disposición. Así mismo, existe falta de concordancia entre el sujeto singular “la inclusión” (la exclusión) y el predicado en plural “no se consideran aplicables”²⁹⁹.

El mismo autor nos dice, que este artículo está mucho mejor redactado en el inciso b) del Arto. 5 de Convenio Centroamericano en materia de patentes, el cual dice: “una invención cuya explotación sería contraria al orden público o a la moral solamente por razón de estar prohibida, limitada o condicionada por alguna disposición legal o administrativa”³⁰⁰.

²⁹⁸ BENDAÑA GUERRERO, G., *Estudio de los Contratos, cit.*, pág. 81.

²⁹⁹ BENDAÑA GUERRERO, G., *op. cit., ibidem*.

³⁰⁰ BENDAÑA GUERRERO, G., *op. cit., ibidem*.

Aquí se aprecia claramente que nuestra ley intento mejorar otras normativas jurídicas con el fin de adecuarlas a nuestra realidad y a los nuevos acontecimientos históricos que sufren nuestras leyes, aunque los legisladores no lograron juntar de una forma muy clara o precisa, dejándose así el artículo presto para una doble interpretación, tal como se le crítica.

De conformidad con el Arto. 7 de la Ley 354, no se concederán patentes para las razas de animales, métodos terapéuticos, quirúrgicos o de diagnósticos aplicables a las personas o animales; ni para aquellas invenciones cuya explotación comercial deba impedirse para proteger el orden público y la moral, la salud o la vida humana, animal o vegetal, o preservar el medio ambiente, siempre que dicha exclusión no se deba al hecho de que la explotación del producto se encuentra prohibida, limitada o condicionada por alguna disposición legal o administrativa³⁰¹.

En la legislación Argentina, Arto. 7 de Ley 24.481 (modificada, por la Ley 24.572 T.O. 1996 -B.O. 22/3/96), se impide la protección de aquellas invenciones cuya explotación en el territorio va en contra del orden público o la moralidad, la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales o evitar los daños graves al medio ambiente. De igual forma, en ese mismo artículo no se concede protección a la totalidad del material biológico y genético existente en la naturaleza, o su réplica en los procesos biológicos implícitos en la reproducción animal, vegetal y humana, incluidos los procesos genéticos relativos al material capaz de conducir a su propia duplicación en condiciones normales y libres, tal como ocurre en la naturaleza.

A raíz de todo lo anterior podemos concluir que, en principio, podrán ser objeto de patente las invenciones cuya patentabilidad no se encuentre excluida expresamente por la ley.

Conviene tener presente que para que una invención se pueda patentar debe ser ejecutada. La ejecución consiste en que cualquier experto en la materia en la especialidad del sector a la que éste pertenece, siguiendo las instrucciones del inventor, pueda ejecutarla, es decir, realizando las operaciones indicadas

³⁰¹ BENDAÑA GUERRERO, G., *op. cit.*, *ibidem*.

pueda llegar al resultado previsto; en caso contrario, es decir, si no fuera ejecutable, adolecería de unos de los requisitos de patentabilidad³⁰².

1.2 Solicitud

La ley establece, en el Capítulo III, el procedimiento que debe seguirse para la solicitud y concesión de la patente. Lo primero que dispone es que toda persona, natural o jurídica, tiene el derecho de solicitar la concesión de una patente, ya sea el inventor o una tercera persona que adquirió el derecho a la patente.

Si bien es cierto, el legislador no estableció una forma absoluta o determinada para redactar la solicitud de una patente, si estableció que debe cumplirse con algunas formalidades, como el contenido de la solicitud y el pago de tasas. Estos requisitos formales son de ineludible cumplimiento.

Para dar inicio al procedimiento, el solicitante debe presentar una solicitud de patente ante la oficina de la Dirección de Patentes y Nuevas Tecnologías, del RPI, redactada de la manera más clara, sencilla y específica que sea posible. En el caso de que el solicitante no sea el inventor, debe de adjuntar un documento que contenga la explicación de cómo adquirió la patente. La ley no exige que la solicitud se presente en papel sellado, por lo que puede ser presentada en papel común, sólo que anexándole tres córdobas en timbres. Lo que sí exige la ley es una tasa a pagar por la solicitud presentada, que asciende a la cantidad de doscientos dólares de Estados Unidos de América o su equivalente en córdobas o moneda nacional³⁰³.

Cumpliendo con lo establecido en el Arto. 19 de la ley 354, la solicitud debe contener:

- a) La petición de concesión de patente con los datos del solicitante y del inventor, y el nombre de la invención.
- b) La descripción de la invención.

³⁰² LLOBREGAT HURTADO, M.L., “Las patentes y los modelos de utilidad”, en *Temas de Propiedad Industrial*, Edit. La Ley, cit., pág. 300.

³⁰³ Arto. 128 Ley 354 de Nicaragua.

- c) Una o más reivindicaciones.
- d) Los dibujos que correspondan.
- e) Un resumen técnico.
- f) El comprobante de pago de la tasa de la solicitud.
- g) Un lugar para oír notificaciones.
- h) La firma del solicitante.
- i) El poder o el documento que acredite la representación según fuere el caso.
- j) De ser el caso, una constancia de depósito del material biológico, emitido por la institución depositaria.

Si se reivindica prioridad debe de indicarse la declaración de dicha prioridad, especificando la fecha, el número y la oficina de presentación de la solicitud, o cualquier otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero, y que se refiera a la misma invención reivindicada.

El derecho de prioridad, según el contenido del artículo 90 de la ley, debe invocarse mediante una declaración que también debe presentarse ante el RPI. El solicitante tiene dos oportunidades para presentarla, la primera es al inicio del trámite, junto con la solicitud, y la segunda es dentro de los cuatro meses siguientes al vencimiento del plazo de prioridad aplicable. Que según el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por Nicaragua es de seis meses.

Esta declaración debe contener el nombre del país o de la oficina en la cual se presentó la solicitud prioritaria, la fecha de presentación de ésta y, de conocerse, el número de la misma, si no se conoce al tiempo de presentar la declaración de prioridad, deberá indicarse tan pronto fuese conocido.

Cualquiera que sea el momento en que se presente la declaración de prioridad, debe adjuntársele a la misma una copia de la solicitud prioritaria, certificada por la oficina que la recibió, incluyendo la descripción, las reivindicaciones y los dibujos; así mismo un certificado de la fecha de presentación de la misma

expedida por esa oficina. De ser el caso, estos documentos deben de presentarse acompañados de la traducción correspondiente, pero están dispensados de toda legalización.

La fecha de presentación de la solicitud, atendiendo a lo establecido en el artículo 20 de la ley, será la de la recepción por la Dirección de Patentes y Nuevas Tecnologías, cuando por lo menos, de todos los documentos descritos anteriormente, se deduzca la indicación expresa de solicitud de la patente, la información suficiente para poder identificar al solicitante, y la descripción de la invención presentada en cualquier idioma.

Aun cuando se de el caso de que el interesado pida que su solicitud de patente de invención se convierta en solicitud de patente de modelo de utilidad, la fecha de presentación de la solicitud seguirá siendo la misma de la presentación de la solicitud inicial. El solicitante puede hacer uso de este derecho en cualquier momento del trámite, pero una sola vez (Arto. 36 Ley 354). Para esta conversión el monto de la tasa a pagar es cincuenta dólares o su equivalente en córdobas o moneda nacional³⁰⁴.

Cuando por algún motivo se omita la presentación de alguno de estos requisitos, la oficina de Dirección de Patentes y Nuevas Tecnologías notificará al solicitante para que subsane la omisión dentro de un plazo de dos meses; en este caso se tendrá como fecha de solicitud de la patente aquella en que se recepcionen los requisitos subsanados. En el caso de que el solicitante no subsane sus omisiones dentro de los dos meses señalados, la solicitud se tendrá como no presentada y se archivará.

En cuanto al segundo requisito que debe cumplir la solicitud, como es la descripción de la invención, el Arto. 21 establece que debe ser clara, completa, comprensible y ejecutable. Y debe indicar: primero, el sector tecnológico al que se refiere o al cual se aplica la invención; segundo, la tecnología anterior, conocida por el solicitante, que sea útil para la comprensión y el examen de la invención, y la referencia a los documentos y publicaciones anteriores relativos a dicha tecnología; tercero, 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; cuarto, una reseña sobre los dibujos, si existieran; quinto, una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos; y sexto, una descripción de la forma en que la invención es susceptible de aplicación industrial, si ello no fuese evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención.

El Arto. 22 de la Ley contempla el caso de que 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 al hecho de que la invención no pueda describirse de manera que pueda comprenderse y ser ejecutada por una persona capacitada en la materia técnica, en cuyo caso se complementará la descripción mediante un depósito de una muestra de dicho material biológico. El depósito de la muestra deberá efectuarse en una institución, ubicada dentro o fuera del país, reconocida por el RPI. Este depósito debe efectuarse a más tardar en la fecha de presentación de la solicitud en Nicaragua o, cuando fuese el caso, de prioridad. En caso de hacerse efectivo el depósito, debe indicarse junto con el nombre y dirección de la institución de depósito, la fecha y el número del mismo asignado por la institución.

De hacerse efectivo el depósito del material biológico, tendrá validez sólo para los efectos de la concesión de una 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 patente³⁰⁵.

El denominado resumen técnico no es más que lo esencial del problema técnico y de la solución aportada por la invención, así como el uso principal de la misma, incluyendo, de ser el caso, la fórmula química o el dibujo, que mejor caracterice la invención, sirviendo sólo para información técnica³⁰⁶.

Todo lo dispuesto por la ley en lo que respecta al material biológico es inaplicable, y está lejos de representar lo que nuestra realidad nos permite,

³⁰⁴ Arto. 128 Ley 354 de Nicaragua.

³⁰⁵ Arto. 23 de la Ley 354 de Nicaragua.

³⁰⁶ Arto. 26 de la Ley 354 de Nicaragua.

puesto que en el país no se cuenta con ninguna institución en donde se depositen muestras de material biológico, lo mejor sería modificar estas disposiciones y aclarar que en caso de presentarse una solicitud de patente relativas a material biológico, su procedimiento se tramitará de acuerdo a lo dispuesto en tratados o convenios internacionales, apoyándonos de las instituciones existentes en otros países. Además que debería establecerse qué debe entenderse por material biológico.

Luego de cumplidos todos los requisitos para tener por presentada la solicitud de la concesión de patente, la Dirección de Patentes y Nuevas Tecnologías mandará al solicitante a publicar dicha solicitud en un periódico de circulación nacional, en un plazo de quince días, por una sola vez. En la práctica se publica en la Gaceta Diario Oficial. Dentro de estos quince días el solicitante debe presentar a esta misma oficina el comprobante de pago por la publicación del aviso. La publicación de la solicitud quedará abierta al público para fines de información, al cumplirse el plazo de dieciocho 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.

Hasta este momento se ha cumplido con los trámites de solicitud y con la realización del examen de forma, el cual consiste precisamente en revisar la solicitud para verificar si cumple con todos los requisitos que la ley exige para cada caso, y si se puede pasar a ordenar la publicación de la misma en un diario de circulación nacional. Este examen de forma es realizado por el oficial de registro de la oficina de Dirección de patentes y nuevas tecnologías.

El solicitante, una vez que la solicitud ha aprobado el examen de forma, puede pedir al RPI que se publique la solicitud aunque no se haya vencido el plazo para tal trámite, y el RPI está en la obligación de ordenar la publicación. Luego de efectuada la publicación, el solicitante está en la obligación de presentar a la Dirección de Patentes y Nuevas Tecnologías, dentro del plazo de tres meses, un ejemplar de la página del medio de comunicación escrito en que apareció el aviso o fotocopia de ella. De no cumplir con esta obligación dentro del plazo señalado la solicitud caerá de pleno derecho en abandono, y de oficio se archivará lo actuado (Arto. 31 Ley 354).

El aviso de publicación de la solicitud debe contener: a) el número; b) la fecha de presentación; c) el nombre y domicilio del solicitante; d) el nombre del apoderado cuando lo hubiese; e) el país u oficina, fecha y número de las solicitudes cuya prioridad se hubiese invocado; f) el símbolo o símbolos de clasificación, cuando se hubiesen asignado; g) el nombre de la invención; h) el resumen técnico, y por último; i) el dibujo representativo de invención³⁰⁷.

Una vez publicada la solicitud pueden presentarse observaciones de terceros; en esta fase se le da la oportunidad a cualquier persona de presentar sus observaciones o documentos que fuesen útiles para determinar si la solicitud de patente es procedente o no. El período que tiene el tercero para presentar las observaciones va desde la publicación de la solicitud hasta antes de la resolución final de la misma. Una vez presentadas las observaciones, el RPI debe notificar al solicitante de la concesión sobre ellas, para que presente los comentarios o documentos que le convinieren en relación con las mismas. Por su parte, el RPI en un plazo de dos meses, contados a partir de la notificación que le hubieren hecho al solicitante, no podrá emitir una resolución final acerca de la solicitud de la patente. Excepto cuando el solicitante, antes de los dos meses, presente sus comentarios o documentos, o pidiere que se continúe con el trámite. Independientemente que ante una solicitud se presentaran observaciones, esto no implica que el trámite de la solicitud se suspenda, se genere un procedimiento contencioso, ni que el tercero pase a formar parte del procedimiento de concesión de patente (Arto. 33 Ley 354).

Sin importar si se presentaron al RPI observaciones por parte de terceros, luego de la publicación del aviso de solicitud, el interesado debe acreditar haber pagado el derecho a examen de fondo de la solicitud de patente, que es el siguiente trámite a realizarse, dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la fecha de publicación del aviso, si el solicitante en este plazo no pagare la cantidad establecida, se entenderá como abandonada la solicitud y el RPI de oficio archivará todo lo tramitado. Si se presenta el caso de que no cumplierse con alguno de los requisitos o condiciones para el patentamiento, ya sea, documentos incompletos, correcciones, modificación o división de la

³⁰⁷ Arto. 32 de la Ley 354 de Nicaragua.

solicitud, o comentarios que convengan al sustento de la misma, el RPI tiene la obligación de notificar de ello al solicitante, para que éste, en un plazo de tres meses, complete y cumpla con la documentación y condiciones necesarias; de no ser así el RPI denegará la solicitud mediante resolución fundamentada³⁰⁸.

El examen de fondo es realizado por el RPI de manera directa o mediante el concurso de expertos independientes o de entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, o en el marco de acuerdos regionales o internacionales (Arto. 34 Ley 354)³⁰⁹.

La Ley, en su Arto. 128, establece que el pago del examen de fondo será el fijado de común acuerdo entre el perito autorizado por el RPI y el solicitante. Pero en la práctica la aplicación de este artículo varía, así, cuando el examinador o perito designado es uno de los empleados por el RPI, es decir, cuando es interno, el pago del mismo es establecido por la institución, actualmente el costo del examen de fondo es de trescientos dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en córdobas o moneda nacional; en el caso en que se presente la necesidad de designar un experto con el cual el RPI no tiene ninguna relación, es cuando el pago es fijado de común acuerdo entre el solicitante y el perito.

Luego de realizado el examen de fondo, y de haberse cumplido los trámites y requisitos, el RPI concederá la patente emitiendo una resolución final; y mandará al solicitante a cumplir con uno de los últimos trámites como es la inscripción de la patente. Después, el solicitante debe entregar el certificado de concesión con un ejemplar del documento de patente y, por último, publicar un segundo aviso, en este caso el de la concesión de patente, por una sola vez a través de la Gaceta Diario Oficial o cualquier otro diario de circulación nacional. Este último aviso debe contener: el número de la patente y la fecha de la concesión; el número y la fecha de la solicitud de patente; el país u oficina; la fecha y número de las solicitudes cuya prioridad se hubiese invocado; el

³⁰⁸ Arto. 34 de la Ley 354 de Nicaragua.

³⁰⁹ Respecto de este artículo, el Dr. Bendaña Guerrero, en la página 82 de su libro *Estudio de las nuevas leyes de la Propiedad Intelectual*, aclara que es obvio que: “concurso” es la palabra que debe leerse y no “curso” como nuestros legisladores establecieron.

nombre y domicilio del titular de la patente; el nombre del inventor; el título de la invención y la clasificación de la invención³¹⁰.

Publicado este aviso se tendrá por finalizado y aprobado el procedimiento para la concesión de la patente.

Contra todas las resoluciones emitidas por el RPI cabe el recurso de apelación, el cual debe ser interpuesto ante el mismo, quien va a decidir si se acepta o se deniega. En el caso de la denegación de la solicitud de concesión de patente, el solicitante tiene tres días para interponer el recurso de apelación, si el RPI lo admite, debe dentro de tercero día emplazar a la parte o las partes, en dependencia del caso, esta(s) una vez apersonadas ante el Director del MIFIC, deben expresar agravios, y evacuados estos es obligación del RPI emitir una resolución sobre la apelación, la cual puede emitirla sin previo aviso de las partes.

Contra la resolución del recurso de apelación cabe el recurso de aclaración, reposición, reforma, y como la ley no nos limita a estos tres recursos, caben todos los permitidos por la ley.

En la práctica, el menor tiempo en que se suele otorgar la concesión de una patente es de dos años, pero generalmente el procedimiento se extiende hasta tres años. Atendiendo al tiempo que lleva otorgar una patente, el solicitante puede explotar la misma desde el momento en que la solicitó, sin importar que una vez terminado el procedimiento se le niegue la concesión de la misma, en cuyo caso simplemente debe de dejar de explotarla. La posibilidad de explotar la patente desde el momento en que se solicita permite al interesado explotar la patente por los veinte años que dura su vigencia, los cuales empiezan a contarse a partir de la solicitud, de lo contrario, en el mejor de los casos, sólo tendría el derecho de explotarla por dieciocho años, dicho de otra manera, de no ser así, en términos prácticos se otorgaría el derecho de concesión para que explote la patente sólo por dieciocho años y no por veinte como señala la ley.

³¹⁰ Arto. 37 Ley 354 de Nicaragua.

En cuanto al procedimiento establecido por nuestra ley, debemos hacer algunas críticas. La primera, es que no nos parece adecuado que la oportunidad que tenga un tercero, cuando se vean afectados sus derechos por la presentación de una solicitud de concesión de una patente, sea a través de la presentación de simples observaciones. Así, cuando por medio de la publicación el tercero se dio cuenta de que se pretende patentar algo que ya está patentado por él, o que es su invento, y que también está en trámite para la concesión de una patente, no es posible que sólo pueda hacer observaciones, debería tener el derecho de oponerse ante tal trámite. La segunda crítica, es una consecuencia de la anterior, en tanto que el trámite de dicha solicitud debería detenerse, y no continuar como la ley establece, sino hasta una vez resueltas las oposiciones presentadas, garantizando de esta manera que no se conceda una patente de invención sobre una invención ya patentada, respecto de una invención o que su titular o inventor es otra persona diferente del que la solicitó. Y la tercera crítica, es que, en vista de lo ya señalado al tercero que se oponga debería de tomársele como parte del procedimiento y notificársele sobre lo actuado, y que, de esta manera, tenga la oportunidad de demostrar lo que plantea y hacer valer sus derechos.

1.2.1 Solicitud Extranjera

Cuando se trate de una solicitud extranjera, el interesado debe presentar, además de todos los documentos antes señalados, una copia simple de la solicitud extranjera y de los resultados del examen de novedad y de patentabilidad efectuado respecto de esa solicitud, y una copia simple de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido en la oficina de patentes del país emisor. En estos casos el RPI puede pedir al solicitante, por medio de una notificación, que en cualquier momento presente copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado, denegado, revocado, anulado o invalidado la solicitud extranjera o la patente, o cualquier título de protección que se haya concedido. Para presentar estos documentos el solicitante tiene un plazo de tres meses contados a partir de la notificación, de no presentarlos en este plazo el RPI le denegará la patente solicitada. Si el documento que deba presentarse al RPI se encuentra en trámite ante una autoridad extranjera, la tramitación de la solicitud podrá suspenderse, ya sea a

petición del solicitante o de oficio. En los casos en que existan dudas razonables sobre la legitimidad de un documento presentado, el RPI puede exigir al solicitante que lo legalice o autentique³¹¹.

Cuando el solicitante o titular de un derecho tuviere su domicilio fuera de Nicaragua, deberá ser representado por una persona que tenga su domicilio en el país. Aunque la representación no será necesaria cuando se presente la traducción de un documento, cuando se presente los dibujos correspondientes a la invención, cuando se vayan a efectuar o a acreditar pagos de cualquier tasa o derecho, y cuando se solicite la emisión de algún recibo o constancia con respecto a cualquiera de las gestiones referidas en la ley. El RPI admitirá la representación de un gestor oficioso, es decir, una persona que de manera voluntaria actúe en nombre del solicitante, siempre y cuando este reúna los requisitos necesarios y presente una garantía suficiente para responder por las resultas de lo actuado en caso de no ser aprobado por el solicitante (Arto. 92 Ley 354).

1.3 De otros procedimientos

Junto al procedimiento para la solicitud de la concesión de una patente, descrito anteriormente, la ley contempla otros procedimientos para diferentes derechos y obligaciones que tienen el solicitante y el RPI. Como son la acumulación de pedidos, la notificación previa a la denegación, el procedimiento de nulidad o revocación, el desistimiento, y la prórroga de plazos.

El solicitante tiene derecho de pedir la acumulación de pedidos, y es que, mediante un único pedido, se puede solicitar la modificación o corrección de dos o más solicitudes o títulos, siempre que se refieran a las mismas solicitudes o títulos. También cuando las partes son las mismas, pueden solicitar la inscripción de cesiones relativas a dos o más solicitudes o títulos. Para cualquiera de los casos el peticionario debe de identificar cada una de las solicitudes o títulos en los cuales desee se haga la modificación, corrección o

³¹¹ Arto. 53 de la Ley 354 de Nicaragua.

inscripción. El monto total de las tasas a pagar va a estar en dependencia de la cantidad de solicitudes o títulos acumulados³¹².

El RPI a efectos de denegar o rechazar una solicitud o petición, tiene la obligación de notificar al solicitante o peticionario las razones de la denegatoria o rechazo, para que el solicitante tenga la oportunidad de alegar lo que tenga a bien durante un plazo de dos meses contados a partir de la notificación³¹³.

Cualquier afectado puede presentar las demandas de nulidad o de revocación de una patente o de un registro ante la autoridad judicial competente para que sean resueltas en juicio ordinario, en cuyo proceso el judicial puede apoyarse en los dictámenes técnicos y en los peritos que sean necesarios, fundamentándose en lo que dispone la ley acerca del examen de fondo. Cuando por sentencia firme el Juez ordene la revocación o declare nula la patente, el RPI tiene la obligación de inscribir la revocación o nulidad en el asiento registral correspondiente³¹⁴.

El solicitante tiene derecho de desistir de la solicitud en cualquier etapa del proceso. Pero a la persona que tenga el derecho a obtener la patente o registro, le queda abierta la oportunidad para que posteriormente pueda tramitar una nueva solicitud. No obstante, a lo que no tiene derecho es a solicitar el reembolso de las tasas pagadas (Arto. 97 Ley 354).

Nosotras creemos que debería existir tratamiento diferente según los casos, por ejemplo, si el solicitante, paga la tasa correspondiente por el examen de fondo, pero al siguiente día decide desistir de la solicitud, en tal caso el RPI no ha incurrido en ningún gasto. De modo que, el solicitante sólo debería pagar estrictamente el gasto en el que haga incurrir al RPI. Pero somos conscientes que tal proceder sería de difícil administración.

Otro derecho que tiene el solicitante es el de pedir al RPI una prórroga de los plazos que contempla la ley, siempre y cuando alegase causa justificada. Se puede realizar la petición en dos momentos, el primero, antes del vencimiento del plazo del cual vaya a pedir prórroga, y, el segundo, es dentro de los dos

³¹² Arto. 93 de la Ley 354 de Nicaragua.

³¹³ Arto. 94 de la Ley 354 de Nicaragua.

³¹⁴ Arto. 95 de la Ley 354 de Nicaragua.

meses posteriores, en ambos casos la ley establece que debe de pagar la tasa establecida, pero no específica de cuánto es el monto. En cualquiera de los casos que se conceda una prórroga, no se afectarán los derechos de los terceros, adquiridos durante el lapso transcurrido entre el vencimiento del plazo y la concesión de la prórroga³¹⁵.

Obviamente el procedimiento que acabamos de describir no es la excepción a la aplicación del principio general que postula que ninguna actuación puede ir en contra de la moral o del orden público, de tal forma que, aunque una invención cumpla con todos los requisitos, si va en contra de la moral o del orden público no se podrá conceder.

2 Transferencias y Licencias

Nuestra Ley 354, en el Arto. 49, dispone que una patente o una solicitud de patente podrá ser cedida a una persona natural o jurídica en las formas reconocidas por la ley, aunque hay que hacer un hincapié a este artículo, ya que deja a libre arbitrio de las partes la posibilidad de ceder o transferir un derecho, es decir, pudiéndose realizar de cualquiera de las formas reconocidas por la ley. De hecho, nuestra ley reconoce varias formas de transferir este derecho, dentro de las cuales están tanto las testamentarias como los contratos de licencias.

En relación a los requisitos formales toda cesión relativa a una patente o a una solicitud de patente deberá constar por escrito y no de forma verbal, y en el documento deben figurar las firmas del transmitente y del adquirente, ya que la cesión tendrá efectos legales frente a terceros³¹⁶. Esta cesión deberá ser presentada e inscrita en el Registro de la Propiedad Intelectual, y hasta que no se encuentre publicada la inscripción el cesionario no podrá beneficiarse legalmente del contenido de los derechos que el ordenamiento otorga al titular de la patente; por ende, como ya dijimos, debe constar por escrito y pagarse la tasa establecida en el momento de su petición.

³¹⁵ Arto. 99 de la Ley 354 de Nicaragua.

³¹⁶ LLOBREGAT HURTADO, M.L., “Las patentes y los modelos de utilidad”, en *Temas de Propiedad Industrial, cit.*, pág. 310 y ss.

En el Arto. 30 del Reglamento de la Ley de Patentes de Invención, modelos de utilidad y diseños industriales, se establece que la solicitud de inscripción de la transferencia de una patente o una solicitud de patente en trámite contendrá los elementos indicados en el Arto. 49 de la ley 354.

Siendo que el derecho de patentes de invención puede ser transferido o cedido a terceros, es posible que dicha transferencia o cesión recaiga sobre el objeto mismo de la patente de invención o sobre todo o parte de los derechos que se tengan sobre ésta, mediante un precio cierto o una equivalencia apreciable en dinero.

En relación a lo anterior, la doctrina y la jurisprudencia han considerado que a la transferencia de estos derechos le son aplicables, como a la compraventa, las disposiciones del Código Civil y en caso de que se trate de un acto comercial, también las normas dictadas por el Código comercio³¹⁷.

2.1 Licencias

Las licencias, como una de las formas de transferencia que contempla nuestra normativa jurídica en el Arto. 31 del Decreto 88-2001, es una más de las formas reconocidas, al igual que las disposiciones testamentarias, las sentencias, la fusión o escisión, entre otras.

2.1.1 Tipos de Licencias

a) Licencias Contractuales

En Nicaragua, en el Arto. 50 de la Ley 354, encontramos este tipo de licencias, la cual podrá concederse para la explotación de una invención, surtiendo efectos legales frente a terceros desde su presentación e inscripción en el RPI. La petición de la inscripción de una licencia causará la tasa establecida.

³¹⁷ SILVA PEDROZA, C., *Derechos de Patentes de Invención, cit.*, pág. 90.

Tal como se ha dicho en capítulos anteriores, y como acabamos de comentar en el párrafo anterior, las licencias contractuales son una más de las formas reconocidas por la ley, la doctrina y la jurisprudencia, la cual es un modo de transferencia de derechos que generalmente se hace constar en un contrato escrito.

El contrato de licencia es un negocio por medio del cual un titular de un derecho de propiedad industrial, en este caso una patente de invención, confiere a otro el derecho de utilizar tal creación, que se formaliza mediante un acuerdo comercial (contrato) entre el titular y el beneficiario³¹⁸.

Este contrato parte del presupuesto de que existe un conocimiento que previamente está registrado en un organismo oficial bajo el nombre de licencia o patente. De hecho, es uno de los contratos de tecnología más frecuentes; y su objetivo es permitir la ejecución de ciertos actos protegidos por derechos exclusivos que faculta la ley, en lo que se refiere a una patente de invención, a un diseño industrial, modelo, variedad vegetal, marca o nombre³¹⁹.

Una de las características singulares del contrato es la facultad que tiene el usuario de explotar industrialmente la licencia, y a veces esto se determina obligatoriamente. Así, es posible que las partes especifiquen que el licenciado explotará industrialmente la patente determinando las medidas que deberán ser adoptadas en caso de que su utilización no alcance los límites establecidos, entre los que están el cancelar la licencia o dar por concluido el contrato³²⁰.

b) Licencias Obligatorias

A como se ha venido hablando en capítulos anteriores, estas licencias se conceden a petición de una persona interesada o de una autoridad competente, ante el RPI, previa audiencia del titular de la patente, cuando por razón de interés público, emergencia nacional, o para remediar alguna práctica anticompetitiva, sea necesario. Reafirmando lo anterior se dispone en la Ley 354, en su Arto. 53, algunas condiciones relativas a esta licencia obligatoria, la cual se concederá principalmente para abastecer el mercado interno, y su

³¹⁸ BENDAÑA GUERRERO, G., *Estudio de los Contratos, cit.*, pág. 627.

³¹⁹ BENDAÑA GUERRERO, G., *op. cit.*, *ibidem*.

³²⁰ BENDAÑA GUERRERO, G., *op. cit.*, pág. 629.

titular recibirá una remuneración adecuada según las circunstancias del caso y el valor económico de la licencia. Pero a falta de acuerdo, el RPI fijará el monto y la forma de pago de la remuneración.

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

Al concederse la licencia obligatoria se ordenará que: 1) La Invención objeto de una patente o de una solicitud de patente en trámite sea usada o explotada industrial o comercialmente por una entidad estatal o por una o por más personas de derecho público o privado designadas al efecto; 2) A que la invención, ya antes especificada, quede abierta a la concesión de una o más licencias obligatorias, en cuyo caso el RPI podrá conceder tal licencia a quien la solicite, con sujeción a las condiciones establecidas.

Quedan comprendidas entre las prácticas anticompetitivas que no corresponden al ejercicio regular de un derecho de patentes, las que afectan indebidamente la libre competencia o que constituyan abuso de la posición dominante en el mercado³²¹.

Cuando la patente proteja alguna tecnología de semiconductores, sólo se concederá la licencia obligatoria para un uso público no comercial, o para rectificar una práctica declarada contraria a la competencia en el procedimiento aplicable.

c) Licencia Obligatoria por dependencia de Patentes

En la Ley 354 se aborda la difícil cuestión de la regulación de los usos de la patente por un tercero no autorizado. Y al regular esta compleja materia prevé la posibilidad de que se establezcan límites al derecho exclusivo en virtud del uso de la patente por el gobierno o por terceros no autorizados por éste. Entre el posible conjunto de usos no autorizados pueden incluirse, asimismo, las

³²¹ Arto. 51 de la Ley 354 de Nicaragua.

licencias obligatorias, las que no son más que medidas extraordinarias, que deberán ser consideradas en atención a sus características propias³²².

Este tipo de licencias se otorga para permitir la explotación de una patente posterior que no pudiera ser explotada sin infringir una patente anterior.

Se establecen como condiciones adicionales para éstas las siguientes:

- La Invención reivindicada en la patente posterior debe comprender un avance técnico valioso de considerable importancia económica con respecto a la invención reivindicada en la patente anterior.
- La licencia obligatoria para explotar la patente anterior sólo podrá cederse con la patente posterior.

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.

2.2 Sujetos que intervienen en la relación contractual³²³

En este tipo de contratos los sujetos que intervienen en la relación jurídica son:

- El concedente o cedente, que es el titular del derecho, y
- El licenciado, que es la persona natural o jurídica que explota la licencia.

2.3 Normativas aplicables a las Licencias de Patentes³²⁴

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

- 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.

³²² CASADO CERVIÑO, A. y CERRO PRADA, B., *Gatt y Propiedad Industrial "La tutela de los Derechos de propiedad industrial"*, cit., págs. 113 y 114.

³²³ BENDAÑA GUERRERO, G., *op. cit., ibidem*.

³²⁴ Arto. 50 de la Ley 354 de Nicaragua.

- El licenciatario no podrá transferir la licencia ni otorgar sublicencias.
- 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.
- 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 mismo.
- Serán nulas las cláusulas de un contrato de licencia cuando tuvieran el propósito o el efecto de restringir indebidamente la competencia o impliquen un abuso de la patente.

2.4 De la Solicitud

2.4.1 Requisitos

La solicitud de inscripción de una licencia, relativa a una invención, contendrá a los elementos señalados por el Arto. 50 de la Ley 354, lo dispuesto en el Arto. 69 de su Reglamento ya algunos otros documentos, que versarán sobre ³²⁵:

- Una copia del contrato de Licencia.
- Un extracto o resumen del contrato en que figuren las partes contratantes, los derechos concedidos por la licencia y el alcance de la misma.
- Que el interés sea público o de emergencia nacional, el cual deberá estar declarado por la autoridad competente.
- Si se trata de remediar una práctica anticompetitiva, está deberá declararse por resolución de la Dirección General de Competencia del MIFIC.
- Y si se trata del uso no comercial de la invención, la declaratoria la hará el MIFIC.

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 plazo razonables. No será necesario

cumplir con 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 con ese requisito, cuando la licencia obligatoria tuviera por objeto remediar una práctica anticompetitiva. En ambos casos, el titular de la patente será informado sin demora de la concesión de la licencia³²⁶.

Cumplidos los requisitos de solicitud de la licencia obligatoria, se concederá la licencia a través de una resolución del RPI, que contendrá:³²⁷

- El alcance de la licencia, incluyendo su duración y los actos para los cuales se concede, que se limitarán a los fines que lo motivaron.
- El monto y la forma de pago de la remuneración debida al titular de la patente³²⁸.
- Las condiciones necesarias para que la licencia cumpla su propósito.

2.5 Revocación y Modificación de la Licencia Obligatoria³²⁹

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 incumpliera las obligaciones que le incumben, o las circunstancias que dieron origen a la licencia hubieran dejado de existir y no fuese 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 licenciado afectado por la revocación.

Una licencia obligatoria podrá ser modificada por el RPI, a solicitud de la parte interesada, cuando nuevos hechos o circunstancias lo justifiquen, en particular cuando el titular de la patente hubiese otorgado licencias contractuales en

³²⁵ Arto. 32 del Reglamento de la Ley 354, Decreto 88-2001.

³²⁶ Arto. 52 de la Ley 354 de Nicaragua.

³²⁷ Arto. 55 de la Ley 354 de Nicaragua.

³²⁸ El Arto. 70 del Reglamento de la Ley 354, Decreto 88-2001, nos dice que se entenderá por monto de la licencia el pago realizado por el licenciatario por una sola vez por el derecho otorgado o derecho de entrada; y por remuneración el pago o canon periódico a realizar por el licenciatario mientras dura la licencia obligatoria.

³²⁹ Arto. 56 de la Ley 354 de Nicaragua.

condiciones más favorables que las acordadas al beneficiario de la licencia obligatoria.

3. Papel del Registro de la Propiedad Industrial en Nicaragua, en materia de Patente de Invención³³⁰

La Ley 354 en su artículo 100 contempla algunas obligaciones que tiene el RPI, como son la Inscripción y la Publicación de las Resoluciones. Es responsabilidad del RPI inscribir y publicar en La Gaceta, Diario Oficial o cualquier otro diario de circulación nacional, las resoluciones y sentencias firmes relativas a: la concesión de licencias obligatorias, la nulidad, o la renuncia de las patentes y registros. Siempre y cuando el solicitante haya cancelado el pago de la tasa establecida, para proceder a la publicación en la Gaceta Diario Oficial, donde comúnmente se publican dichos documentos.

Es deber del RPI mantener como públicos los registros de patentes de invención, para que puedan ser consultados por cualquier persona en sus oficinas; como consecuencia de este deber la ley le otorga a cualquier persona el derecho de solicitarle al RPI copia de las inscripciones registrales, una vez pagada la tasa establecida, la cual equivale a veinte dólares³³¹.

Siempre atendiendo al principio de publicidad, cualquier persona tiene el derecho de consultar en las oficinas del RPI el expediente relativo a una solicitud que se hubiese publicado, aunque su trámite haya concluido, y de obtener copia de los documentos contenidos en el expediente de una solicitud publicada, siempre que cumpla con la obligación del pago de la tasa establecida, en este caso, si se trata de una fotocopia del documento, la tasa será de cincuenta centavos o un córdoba, pero, si se trata de autenticar alguno de los documentos del expediente, el monto será el acordado entre el interesado y la persona que realizará la autenticación (Arto. 102 Ley 354).

También podrá obtener, mediante el procedimiento aplicable, muestras del material biológico que se hubiese depositado como complemento de la descripción de la invención (Arto. 102 Ley 354). Esta disposición es inaplicable

³³⁰ Esta información fue obtenida por la entrevista realizada a la Licenciada Zobeida Lazo de la Dirección de Patentes y Nuevas Tecnologías del Departamento de Managua, en el mes de junio del 2005.

³³¹ Arto. 101 Ley 354 de Nicaragua.

por varias razones, la primera es que en Nicaragua no existe un instituto destinado para el depósito de material biológico, ya que no contamos con laboratorios de alta tecnología; segundo, en nuestra realidad no se presentan ante el RPI, solicitudes que se refieran a material biológico, prueba de ello es que desde que se creó el RPI, hasta la fecha, sólo se han registrado cinco patentes de invención relativas a material biológico; y la tercera, obviamente, es que no se puede solicitar muestras de algo que no se tiene. En la práctica, el procedimiento que el RPI sigue para registrar este tipo de patentes, es basar su labor de calificación en los certificados, debidamente autenticados, que presenta el solicitante, en los cuales consta en qué consiste la invención, además de señalar que cumple con los elementos y requisitos establecidos por la ley y que, efectivamente, existe un depósito del material biológico en alguno de los institutos, creados para este fin, a nivel mundial.

De ser el caso que una persona desee consultar el expediente de una solicitud que se encuentre en trámite y no ha sido publicada, el tercero debe acreditar que el solicitante lo ha notificado para que cese alguna actividad industrial o comercial invocando la solicitud, y se permitirá la consulta siempre y cuando el solicitante haya manifestado por escrito su consentimiento. La misma restricción se aplica a las solicitudes que hubiesen sido objeto de desistimiento o de abandono antes de su publicación (Arto. 102 Ley 354).

El RPI, para efectos de clasificar por su materia técnica los documentos relativos a las patentes de invención, aplica la clasificación internacional de patentes establecidas por el Arreglo de Estrasburgo del 24 de marzo de 1971, con sus revisiones y actualizaciones vigentes³³².

En este momento, la oficina de la dirección de patentes, sólo cuenta con un examinador para el examen de forma, lo cual comprobamos con una visita que hicimos al RPI. Aunque la ley no dice el número de examinadores que debe tener el registro, luego de varias visitas al mismo, nos dimos cuenta de la ingente cantidad de trabajo que demanda la oficina. A ello hay que añadir que, realizar el examen de forma a las solicitudes no es la única obligación del examinador, sino que, también, tiene obligaciones que cumplir en la dirección

³³² Arto. 101 Ley 354 de Nicaragua.

de marcas. Por ello consideramos que lo mejor sería, luego de llevar a cabo un estudio para dictaminar la carga trabajo del RPI, se determine con exactitud la cantidad de examinadores que son necesarios, consecuencia de ello, seguramente, se agilizarán los tiempos para llegar a obtener la concesión de una patente de invención.

Para realizar el examen de fondo, el RPI cuenta con cinco examinadores expertos en diferentes materias, de los cuales tres son internos, expertos en química, civil e industrial, los dos externos son trabajadores de la Universidad Nacional de Ingeniería, expertos en electrónica y mecánica. La razón de la división de las especialidades en internas y externas, es que, hasta el momento ha bastado con los expertos en química, civil e industrial para realizar el examen a las solicitudes presentadas, raras veces se necesita de la experiencia y habilidad de los expertos externos. Nunca se ha presentado un caso en que se necesite de una especialidad distinta a las cinco ya mencionadas. Aun así, una crítica que debemos hacerle al RPI, es que, no cuenta con bibliografía suficiente para poder realizar un examen exhaustivo.

En la práctica, el plazo más rápido para otorgar la concesión de una patente es de dos años, pero, en algunos casos, el procedimiento se extiende hasta tres años.

De enero a junio de este año, el número de solicitudes de patentes de invención registradas es de 1682, la mayoría han sido presentadas por personas jurídicas, generalmente, se trata de personas jurídicas extranjeras que presentan su solicitud a través de un apoderado nacional.

Actualmente, en el RPI existen unos quince expedientes, que se están resolviendo con la aplicación de la antigua ley de patentes, respecto de éstos la dirección de patentes pretende resolverlos a lo largo de un año, contado a partir de junio de este año.

Otra de las funciones que el RPI ha desempeñado, aunque no está contemplada en la ley, es la capacitación a las universidades, en cuanto a la obtención de procedimientos y transferencia de tecnología susceptibles de concesiones de una patente de invención; esta capacitación pretende,

fundamentalmente, promover la creatividad humana, impulsar la investigación para lograr la obtención de nuevos productos o procedimientos, y evitar que se incurra en el empleo injustificado de recursos humanos y económicos, investigando productos o procedimientos registrados o que resultan obvios para los especialistas en la materia.

Actualmente el RPI, para realizar una mejor labor, tiene contacto con sus homólogos de toda Centro América, Brasil, Estados Unidos, México, y en Europa con la Oficina de Patentes Europea y la Oficina Española de Patentes y Marcas.

CAPÍTULO V. Acciones que protegen la inviolabilidad de la Patente de Invención y cauces procesales para su ejercicio

1. Acciones por Infracción

En nuestro ordenamiento los derechos derivados de la patente son objeto de una protección judicial, tanto en lo que concierne a las acciones concedidas al titular y sus licenciarios en exclusiva, como en lo que se refiere a las especialidades procesales consagradas, con el objetivo de evitar la lentitud, casi consustancial con la tramitación procesal que frustra la tutela de quien legítimamente acuda a los Tribunales en solicitud de amparo de unos derechos, supuestamente violados, que por su propia naturaleza son de duración limitada y de ejercicio intensivo³³³.

Por lo que hace a la *acción por infracción*, que es la consistente en la oportunidad y derecho, que tiene el titular o cotitular de una patente o de un registro concedido, de entablar ante la autoridad judicial competente, acción contra cualquier persona que realice algún acto que constituya infracción a su derecho³³⁴. En el caso de los cotitulares, éste puede entablar la acción sin el consentimiento de los demás, salvo que entre ellos se haya acordado lo contrario³³⁵.

Esta 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 (Arto. 110 Ley 354).

La Ley 354 dedica su regulación a este apartado desde el Arto. 105 hasta el 120, y en el Arto. 56 del Reglamento de la misma, los cuales abordan las acciones procesales y las medidas precautorias.

En cuanto a la competencia judicial, para el conocimiento de los litigios en esta materia, la Ley 354 no especifica el juez competente, sin embargo nuestra legislación indica por principio general procesal, como norma subsidiaria a

³³³ PÉREZ DE LA CRUZ, A., “La Propiedad Industrial e Intelectual (II), Invenciones y Creaciones Técnicas creaciones Intelectuales” en URÍA-MENÉNDEZ, *Curso de Derecho Mercantil, cit.*, pág. 408.

³³⁴ Arto. 105 Ley 354 de Nicaragua.

estas omisiones a lo que disponga el código de procedimiento civil, para conocer de las acciones que se pueden interponer al momento de suscitarse dichos litigios. De cierta forma esta omisión no contemplada en el reglamento es un vacío importante, ya que la deja al arbitrio de la parte interesada decidir ante qué instancia acudir, puesto que, en dependencia del caso, el interesado puede hacer uso del derecho civil o penal. Aunque el interesado está en su derecho de optar por recurrir ante la vía civil o penal, creemos que, la cuantía de la indemnización es la que puede determinar la instancia ante la cual debe recurrirse. Ahora bien, si el interesado opta por acudir ante la vía penal, tiene una ventaja, y es que, dentro del proceso penal puede exigirse la indemnización de los daños y perjuicios, tal y como lo establece el Arto.34, 43 y siguientes del Código Penal Nicaragüense.

En otras legislaciones, como la española, especifican claramente los Tribunales competentes para conocer de estos litigios, que son los juzgados de primera instancia de la ciudad de donde tenga su sede el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del domicilio del demandado (Arto. 62, 123 y 125 de la Ley de Patentes de España).

Tienen legitimación activa para iniciar e impulsar este tipo de proceso la ostenta el titular de la patente y el beneficiario de una licencia en exclusiva otorgada por aquél; el licenciatario que no tenga ese carácter, aunque le puedan interesar las medidas, no puede constituirse en actor, sino con carácter subsidiario, tras requerimientos de forma del titular de la acción. La legitimación pasiva corresponde al presunto transgresor o violador de los derechos del titular; más aquél puede, por vía de reconvención, cuestionar la validez de la patente si es que antes no se ha constituido en actor promoviendo su nulidad³³⁶.

En cuanto a la legitimación, la Ley 354 en su Arto.108 dispone que en el contrato de licencia, un licenciatario exclusivo, cuya licencia se encuentra inscrita, podrá entablar acción contra terceros que cometan una infracción del derecho objeto de la licencia. Si el licenciatario no tuviese mandato del titular

³³⁵ Arto. 105 Ley 354 de Nicaragua.

³³⁶ PÉREZ DE LA CRUZ, A., “La Propiedad Industrial e Intelectual (II), Invenciones y Creaciones Técnicas creaciones Intelectuales” en URÍA-MENÉNDEZ, *Curso de Derecho Mercantil, cit.*, pág. 408.

del derecho para actuar, deberá acreditar el 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 licenciatario podrá pedir que se tomen medidas precautorias, el titular del derecho infringido podrá apersonarse en la acción en cualquier tiempo.

El autor, al reclamar su derecho ante las autoridades judiciales competentes, las cuales no se especifican, puede pedir antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio, que se ordene medidas precautorias inmediatas o medidas fronterizas, para que se impida 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 (Arto.113 Ley 354). Cabe señalar que estas medidas sólo se ordenaran cuando quien la pida acredite su legitimación para actuar y la existencia del derecho infringido. Una condición para que se ordene esta medida precautoria, es que, el juez requerirá que quien la pida rinda de previo las garantías suficientes, acorde al Código de Procedimiento Civil³³⁷.

Guy Bendaña en su libro *Estudio de las nuevas Leyes de Propiedad Industrial*, pág. 85, nos dice que la ley no prevé una disposición semejante al Arto.56 del ADPIC respecto a la indemnización al importador y al propietario de las mercancías; y que, sin embargo, pueden aplicarse las disposiciones del Código Civil relativas al reclamo de daños y perjuicios³³⁸.

Dichas medidas precautorias pueden consistir en:

- a. La cesación inmediata de los actos que constituyen la infracción, es decir la terminación de los actos que están infringiendo la ley.
- b. Embargo o secuestro de los productos resultantes de la infracción y de los materiales y medios que sirvieran principalmente para cometer la infracción.

³³⁷ Arto. 114 de la Ley 354 de Nicaragua.

³³⁸ Arto. 2509 y ss. del C de Nicaragua.

- 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.

Quien pida una medida precautoria respecto a mercancías determinadas, deberá dar las informaciones necesarias y la descripción de las mercancías para que puedan ser identificadas con facilidad por las autoridades aduaneras, según sea el caso (Arto.114 y 118 infine de la Ley 354).

En el caso que se vaya a ejecutar una medida precautoria sin intervención de una de las partes, la ley no establece o no aclara en qué circunstancias puede ordenarse su adopción y sólo nos dice que se notificará sin demora la medida a la parte afectada, inmediatamente después de la ejecución, quien posterior a la notificación podrá recurrir ante el juez de la causa respecto de la medida ejecutada. El juez, previa solicitud, valorará si se revoca, modifica o confirma la medida precautoria interpuesta³³⁹.

Dichas medidas precautorias quedarán 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.

Una vez interpuesta la demanda, debe notificarse a todas las personas que tuviesen alguna inscripción registral a su favor con relación al título objeto del procedimiento; las cuales podrán apersonarse en la acción en cualquier tiempo³⁴⁰.

Luego, previa valoración de la autoridad judicial competente o previa relación de la infracción, se dictará una sentencia sobre una acción por infracción, que podrá ordenar una o más de las siguientes medidas:³⁴¹

- a) La cesación de los actos que constituyen la infracción.

³³⁹ Arto. 115 de la Ley 354 de Nicaragua.

³⁴⁰ Arto. 105 parte infine de la Ley 354 de Nicaragua.

³⁴¹ Arto. 106 de la Ley 354 de Nicaragua.

b) La indemnización por daños y perjuicios.

Para calcular la indemnización por daños y perjuicios, la ley establece algunos criterios (Arto.107 Ley 354), pero en dependencia del caso pueden ser empleados otros:

- Lucro cesante causado al titular del derecho como consecuencia de la infracción.
- Monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos infractorios.
- Precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencia contractuales que el titular del derecho ya hubiera concedido.

Por su gran importancia, la Ley 354, al igual que muchas leyes, dedica cierta atención a la acción de indemnización, en donde se destaca a como se observa del párrafo precedente, la forma de determinar el lucro cesante, concediendo al perjudicado la determinación de la indemnización en referencia al criterio en que se encuentre.

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. Esta medida le compete en exclusividad a las aduanas, (al igual que en el caso del inciso c)³⁴².

e) La atribución en propiedad 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.

³⁴² El Arto. 118 del Reglamento de la Ley 354, Decreto 88-2001, nos dice que el titular de un derecho protegido conforme la Ley 354, o su licenciatario legitimado, 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

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 hubiera comercializado productos que infringen un derecho protegido, salvo que ella misma los hubiese fabricado o producido, o los hubiera 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.

1.1 Medidas fronterizas³⁴³

El titular de un derecho infringido o su licenciatario legitimado, que tuviera motivos fundados para suponer que se tramitaran por las aduanas nacionales importaciones o exportaciones de productos que infrinjan su derecho, podrá solicitar ante las autoridades competentes que ordene a las autoridades de aduanas suspender dicho acto de importación o exportación al momento de su despacho, pero estas deberán tener las informaciones necesarias y una descripción suficientemente precisa de las mercancías, para que puedan ser reconocidas (Arto. 118 parte infine de la Ley 354).

Ante esta disposición tenemos varias críticas: la primera de ellas es que la ley no establece de forma clara un procedimiento para realizar este tipo de solicitudes; la segunda, a nuestro criterio, es que no se establecen razones o

al momento de su despacho. Son aplicables a esa solicitud y a la orden que dicte el juez las condiciones y garantías aplicables a las medidas precautorias.

situaciones específicas y suficientes para solicitarlas, lo que es de suma importancia porque al momento de acusar a una persona por una falta o un delito, necesitamos, además de una disposición específica violada, contemplar atenuantes o agravantes del hecho, y por supuesto la manera en que se debe de proceder en estos casos hasta el momento de obtener una solución definitiva; la tercera, es que el interesado para solicitar medidas fronterizas sólo necesita de una suposición que lo hagan pensar que se prepara la importación o la exportación de productos que infringirán sus derechos, y según la ley, inmediatamente le son concedidas, lo cual deja en desventaja a la otra parte y en caso incierto le causaría un perjuicio económico. No creemos correcto basar una acusación en una suposición, a menos que la misma disposición legal detallara acciones que deben tomarse como motivos fundamentados, la cuarta, suponiendo que se tiene una acusación bien fundamentada por razones de hecho y de derecho, no se especifica que juzgado o instancia es competente para conocer la causa.

La presentación de las solicitudes debería tener un procedimiento más estricto; exigiendo las autoridades competentes la presentación de pruebas suficientes que sustenten sus alegatos, y que, de acuerdo con la legislación del país de importación y exportaciones, existe presunción de infracción de su derecho de propiedad intelectual, o al menos debería hacerse mención sobre las pruebas con las que se cuentan y que serán presentadas en un determinado momento, como lo establece el Arto. 43 y 52 del ADPIC.

Decretada la solicitud de medidas fronterizas, por el juez competente, las autoridades de aduanas notificaran a la parte agraviada sobre las mercancías y al solicitante sobre la medida interpuesta. Y luego, transcurridos diez días contados desde la notificación de la medida de suspensión al solicitante, sin que se hubiese comunicado a estas autoridades aduaneras que ha iniciado la acción de infracción principal o que el juez ha dictado medidas precautorias para prolongar la suspensión, se suspenderá y se despacharán las

³⁴³ Hay que hacer referencia en este apartado que tanto las medidas fronterizas como las medidas en las fronteras deberán estar acatadas, además, de lo dispuesto en la ley a las normativas de carácter subsidiario o específico de la materia como son las normativas aduaneras de nuestro país.

mercancías, esto último es una desventaja que trae consigo esta disposición, la cual deja en desprotección al supuesto titular del derecho.

De lo dispuesto acerca de las medidas fronterizas, nos preguntamos: ¿cuáles son las medidas fronterizas que se interponen para garantizar los derechos de los titulares, en este apartado de la Ley 354?, puesto que es corto el tiempo de garantía que ofrece esta medida fronteriza al titular del derecho, y al final, como dice la misma, se suspenderán y despacharán las mercancías sin que las autoridades aduaneras tengan conocimiento de la acción principal; lo adecuado sería esperar un tiempo más prudencial o una resolución judicial que ordene que se levante la medida tomada.

En este sentido la ley deja como única protección, al titular del derecho infringido, la de recurrir al juez para que reconsidere la suspensión ordenada; quien valorará dicha prolongación con la inspección de las mercancías retenidas³⁴⁴ por las autoridades de las aduanas, tanto por el titular del derecho como por el importador o exportador; para así disponer con la previa inspección si se revoca, se modifica o se confirma la suspensión³⁴⁵.

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

A esta disposición le hace falta prever el decomiso de los bienes infractores de los utilizados para la comisión del delito, como lo dispone el Arto. 61 del ADPIC, porque sólo se establece el embargo o secuestro de los productos infractores incluyendo envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad y otros materiales resultantes de la infracción, y de los materiales y medios que sirvieran principalmente para cometer la infracción (Arto.113 inc. b).

1.2 Presunción de empleo del Procedimiento Patentado

³⁴⁴ Al permitir la inspección el juez dispone de lo necesario para proteger cualquier información confidencial, cuando fuese pertinente.

³⁴⁵ Arto.115 de la Ley 354 de Nicaragua.

Cuando el objeto de una patente de invención sea un procedimiento para obtener un producto nuevo y éste fuese 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 empresariales³⁴⁶.

1.3 Protección derivada de la Publicación

El titular de una patente cuenta con una protección derivada de la publicación, que es el derecho a ejercer la acción judicial de enriquecimiento sin causa por el uso no autorizado de la invención durante el período comprendido entre la fecha de publicación de la solicitud respectiva y la fecha de concesión de la patente. El resarcimiento sólo 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.

1.4 Reivindicación del Derecho

Esta acción podrá iniciarse antes de la concesión de la patente, pero no se dictará sentencia mientras no quede firme la concesión de ésta³⁴⁷.

Cuando una patente o un registro fue solicitado u obtenido por quien no tenía derecho a ello, o en perjuicio de otra persona que sí tiene tal derecho, la persona afectada podrá reivindicarlo ante la autoridad judicial competente, pidiendo que le sea transferida la solicitud en trámite o el derecho concedido, o que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho. En la misma acción podrá demandar la indemnización de daños y perjuicios (Arto. 112 Ley 354).

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 (Arto. 112 Ley 354).

³⁴⁶ Arto. 109 Ley 354 de Nicaragua.

³⁴⁷ Arto. 111 Ley 354 de Nicaragua.

2. Competencia Desleal

2.1 Antecedentes

La evolución de la competencia desleal debe encuadrarse en tres modelos: el paleoliberal, el profesional y el social. El *modelo paleoliberal* establece que la base de la competencia desleal se asienta en el denominado principio de especialidad, adjetivizado por su carácter fragmentario (en cuanto no existe una regulación de carácter general de las conductas de concurrenciales desleales), por su tipicidad (en cuanto tan sólo se reprimirán las conductas que expresa y taxativamente vengan determinadas por la ley) y por su carácter de tutela penal³⁴⁸.

Los ordenamientos europeos del siglo XIX obedecían a este modelo, Alemania es el supuesto más claro con la *Markenschutzgesetz* del treinta de Noviembre de 1874, aunque la primera regulación sobre la competencia desleal fue la *Gesetz zum Schutz der Warenzeichnung* de 1894, con claras connotaciones de tutela penal. Italia también encuentra receptividad en este modelo al incluir la competencia desleal en el marco del ilícito civil extracontractual. Por su parte, Austria ha seguido una evolución semejante a la Alemana, en cuanto a la aceptación y configuración de los modelos a seguir. Francia va a encontrar el origen del desarrollo de la competencia desleal en la jurisprudencia que hizo una labor encomiable en cuanto elaboró su teoría en base a la cláusula general de la responsabilidad civil acuñada en su código de comercio, teniendo en cuenta que esta tutela iba a referirse a los derechos de propiedad industrial³⁴⁹.

El segundo, es el *modelo profesional*, que se consolida a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Asentado el sistema económico, el modelo anterior resultaba insuficiente. Se hacía necesario el establecimiento de una disciplina general “Privada, dotada de una fuerte impronta profesional encaminada a reprimir aquellas modalidades repetitivas que la corporación de los empresarios estimaran incorrectas”. Se trata por tanto de hacer primar los intereses de los empresarios en sus relaciones de mercado, y de ahí que, tutelando

³⁴⁸ BARONA VILAR, S., *Competencia Desleal*, 2da. edic., Edit. Tirant Lo Blanch, Valencia, 1999, pág. 16.

³⁴⁹ BARONA VILAR, S., *op. cit.*, págs. 16 y 17.

privadamente a éstos, se está tutelando indirectamente a los intereses públicos y colectivos, de ahí que se afirmara que el modelo profesional de la competencia desleal era el resultado de la lucha competitiva entre empresarios. Este modelo puede verse en la Ley alemana del 7 de Julio de 1909, en el Código Civil de Italia de 1942; en la *Bundesgesetz gegem den unlauteren Wettbewerb* austriaca de 26 de septiembre de 1923; y en el continuo desarrollo jurisprudencial francés del *concurrance déloyale*. Con este modelo se cumple una función de privatización y corporativización del derecho de competencia desleal; respondiendo a una orientación claramente individualista y empresarial, y de ahí que su ámbito de explotación se ciña a los intereses empresariales³⁵⁰.

El *modelo social* surge finalizada la segunda guerra mundial; y va a dar un gran juego al interés colectivo y al público, de ahí que entra en juego una política de defensa de la competencia y una política de tutela del consumidor. Este modelo es el que se conoce en Alemania, el cual ha ido evolucionando. En el Derecho Italiano también evoluciona de manera paulatina, sobre todo al otorgar legitimación a la sociedad de consumidores en los procesos sobre competencia desleal contemplada en el Código de Comercio; en Francia es destacable la Ordenanza del primero de diciembre de 1986, relativa a la libertad de precio y a la concurrencia³⁵¹.

De lo anterior se desprende que, las normas que prohíben la competencia desleal surgieron para proteger a los empresarios frente a actuaciones poco escrupulosas de otros empresarios. Pero en la actualidad, las normas sobre competencia desleal, aunque conservan esta denominación por razones históricas, no sólo protegen a los competidores frente a actuaciones poco correctas, sino que, con carácter general, imponen a quienes participan en el mercado con sus ofertas la obligación de actuar correctamente, para que el sistema competitivo de mercado pueda funcionar de manera adecuada, beneficiando así a todos los que participan en él.

³⁵⁰ BARONA VILAR, S., *op. cit.*, págs. 17 y 18.

³⁵¹ BARONA VILAR, S., *op. cit.*, págs. 18 y 19.

La normativa que reprime la competencia desleal comprende todas las prácticas de producción de bienes y servicios, de distribución y de mercadeo dirigidas a los clientes. Esta es la referida a la publicidad de mensajes, presentación de producto, promoción de ventas, prácticas de agresión directa a otros competidores, es decir, a toda clase de prácticas ilegales o con violación de norma. Donde no se requiere que exista relación de competencia entre actor y perjudicado, basta que sea contrario a la buena fe empresarial³⁵².

La normativa que reprime la competencia desleal se basa en una cláusula general, que determina la competencia en el mercado basada en la buena fe, condenándose todo acto contrario. Pero, esta misma es muy vaga, e imprecisa, para lo cual se establecen unas series de actuaciones que se consideran desleales³⁵³:

- Fraude: actos de imitación que implican el aprovechamiento fraudulento del esfuerzo, de la posición o del prestigio de otro competidor mediante la utilización de elementos confundibles.
- Maquinación dañosa: implica ataques injustos a otro competidor, denigración, sustracción de secretos, extorsión de empleados, *dumping*. Son actuaciones dirigidas a perjudicar, obstaculizar o eliminar al competidor.
- Actuación que implica engaño: afirmaciones falsas, propaganda basada en hechos inexactos, ventas con regalo, rebajas fingidas. Pretende la atracción de la clientela mediante afirmaciones, juicios, propaganda o combinaciones comerciales que implican engaño al público, por no responder a la realidad.

Las cláusulas especiales se encuentran vinculadas directamente a la publicidad comercial, considerando que la mayor actividad competitiva entre empresarios se realiza por medio de la publicidad. Entre los conceptos más comunes y

³⁵² ORÚE CRUZ, J., *Manual de Derecho Mercantil, op. cit.*, pág. 159.

³⁵³ ORÚE CRUZ, J., *op. cit.*, *ibidem*.

empleados por la publicidad, también contemplados en la Ley Española sobre Publicidad, y a juicio de expertos, tenemos:³⁵⁴

- Publicidad ilícita: aquella que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución Política; la publicidad desleal; engañosa; subliminal.
- Publicidad engañosa: la que de cualquier manera, incluida su presentación, induce o puede inducir a errores a sus destinatarios, pudiendo afectar su comportamiento económico o perjudicar a su competidor. O que imita datos considerados fundamentales acerca de los bienes, servicios o actividades, cuando dicho silencio induzca a error a los destinatarios.
- Publicidad comparativa: cuando no se apoye en características esenciales, afines y objetivamente demostrables de los productos o servicios similares o desconocidos.
- Publicidad subliminal: es aquella que mediante técnicas de producción de estímulos de intensidades fronterizas con los umbrales de los sentidos o análogas, pueden actuar sobre el público destinatario sin ser conscientemente percibido.

Cabe mencionar que las principales regulaciones en materia de competencia desleal se encuentran en los Convenios Internacionales ratificados por Nicaragua sobre Propiedad Industrial, y las leyes específicas sobre esa materia recientemente aprobadas.

Estas normativas que reprimen la competencia desleal de forma general y específica, tienen disposiciones normativas de carácter penal que sancionan a los infractores de la misma por dichas actuaciones contrarias a la ley.

³⁵⁴ ORÚE CRUZ, J., *op. cit.*, págs. 159 y 160.

2.2 Principios Generales de la competencia desleal

Como principios generales de la competencia desleal, atendiendo lo estipulado en el Arto.121 de la Ley, tenemos:

- a. Que se considerará desleal todo acto contrario a los usos y prácticas honestas de intercambio industrial o comercial dentro del contexto de operaciones de libre mercado nacional e internacional.
- b. Para que quede constituido un acto de competencia desleal no será necesario que quien lo realice tenga la calidad de comerciante o profesional, ni que exista una relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto del acto. Claramente este apartado nos dice que, cualquier persona, sin importar en la calidad en que se encuentre, puede ser un sujeto desleal en las operaciones de libre mercado.

2.3 Competencia Desleal Relativa a los Secretos Empresariales³⁵⁵

La Ley 354 dispone que se considerará como secreto empresarial todo aquello que no sea, como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, generalmente conocido ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva. Lo que a nuestro entender significa que se considerará como secreto empresarial todo aquello que no se encuentre a la disposición, al margen o accesible a aquellas personas que no estén dentro del conjunto o en la configuración de los componentes.

También se considerará como tal, todo lo que haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerlo secreto.

³⁵⁵ Arto. 122 de la Ley 354 de Nicaragua.

2.3.1 De los actos considerados como competencia desleal en materia de secretos empresariales

En materia de secretos empresariales, los actos considerados como de competencia desleal, conforme a lo regulado por el Arto.123 de la Ley 354, serán:

- a. Explotar sin autorización de su poseedor legítimo un secreto empresarial al que se ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva resultante de una relación contractual o laboral.
- b. Comunicar o divulgar sin autorización de su 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 otra persona sabiendo, o debiendo saber, que la persona 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.

Un secreto empresarial se considerará adquirido por medios desleales, es decir, 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 cualquiera de estos actos (Arto.124 de la Ley 354).

2.3.2 Información para Autorización de Venta³⁵⁶

La información para autorización de venta se debe rendir ante una autoridad nacional, la cual no es especificada por la ley. Para aquellos casos donde los productos farmacéuticos o productos agroquímicos contengan un nuevo componente químico, se debe presentar ante esta misma autoridad, sin especificación, los datos o secretos nuevos para su debida autorización, comercialización o venta del producto antes mencionado con el nuevo producto agroquímico o farmacéutico, cabe hacer mención que con dicha autorización de venta se protege a este producto contra un uso comercial de terceros y contra su divulgación.

Sin embargo, en nuestra normativa se estipula que la divulgación podrá efectuarla la autoridad nacional competente, cuando fuese necesario para proteger al público, o cuando se hubiesen adoptado medidas adecuadas para asegurar que los datos o información queden protegidos contra su uso comercial desleal. Una vez más como pudo observarse al principio del párrafo al principio de este párrafo, se ve claramente que la ley nuevamente no menciona la autoridad competente, dejando al arbitrio del interesado, según la materia, dicha divulgación.

2.3.3 Acción contra el Acto de Competencia Desleal³⁵⁷

Esta acción contra el acto desleal puede ser solicitada o tramitada por cualquier persona ante el juez competente, a quien se le puede demandar la verificación y calificación del carácter leal o desleal de algún acto realizado en el ejercicio de una actividad mercantil. Y dicha demanda, de ser positiva, hará cesar ese acto, impedir que se realice, y obtener la indemnización por daños y perjuicios. En este apartado, la ley al igual que en otros tipos de acciones que tiene el titular, no especifica las autoridades competentes, es decir, no dispone en sus normativas de forma explícita ante qué juzgados o instancias deberá ser interpuesta dicha acción, y por lo tanto, tampoco especifica si será a través de un juicio ordinario, sumario o especial, que debe interponerse la misma;

³⁵⁶ Arto. 125 de la Ley 354 de Nicaragua.

³⁵⁷ Arto. 126 de la Ley 354 de Nicaragua.

dejando en evidencia otro vacío jurídico, cuestión criticable en una ley de reciente data, que se ufana de “moderna”.

También serán aplicables, a las acciones contra actos de competencia desleal, las disposiciones del Arto. 106 de la Ley 354 en cuanto correspondan, también serán aplicables las disposiciones pertinentes del derecho común relativo a los actos ilícitos.

Dicha acción, al igual que la acción por infracción contemplada en el Arto.110 de la Ley 354, 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 primero³⁵⁸.

2. De los delitos y sanciones en que incurren los infractores

No hay que olvidar que la inviolabilidad de las patentes está protegida también por disposiciones de carácter penal, en nuestro sistema esta conducta delictiva penada puede dar pie a exigir también responsabilidad civil indemnizatoria derivada de la misma.

En el Arto. 131 y 132 de la Ley 354 se disponen algunas sanciones para aquellas personas que hacen aparecer en el mercado productos simulando estar patentados y protegidos como modelo de utilidad o diseño industrial, sin ser titular del mismo, o sin gozar ya de estos privilegios, los invocan ante terceros como si disfrutaran de los mismos. La sanción a este apartado será una pena de prisión de 2 a 4 años y multa equivalente a cinco mil córdobas³⁵⁹.

Según Guy Bendaña, en su libro *Estudio de las nuevas leyes de Propiedad Industrial*, estas sanciones penales por infracción no estaban contempladas en el Convenio Centroamericano ni en el Proyecto de Ley, y el inciso a) del Arto.132 contempla una sanción y una pena para la persona que falsifique, sin especificar qué es lo que falsifica, y por lo tanto, tal disposición resulta inaplicable; también contempla prisión de 4 a 6 años y multa equivalente a

³⁵⁸ Arto. 127 de la Ley 354 de Nicaragua.

³⁵⁹ Arto. 131 de la Ley 354 de Nicaragua.

ocho mil pesos Centroamericanos para quién falsifique en forma dolosa y a escala comercial:³⁶⁰

Por su parte el inciso a) del Arto. 132 establece que incurre en el tipo penal quien revele a un tercero 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.

A esta disposición normada en la Ley 354, nuestro Código Penal, en el Arto. 401 Pn, agrega otra normativa de soporte o muletilla para la formulación de cargos, en contra de la(as) persona(as) violadora(as) de tales derechos de exclusividad del titular, al disponer que quien revele un secreto empresarial en su carácter de empleado, en *asuntos del servicio público*, de los que tenga conocimiento por razón de su cargo, será sancionado con inhabilitación especial de uno a tres años y multa de cincuenta a doscientos córdobas. Y si de ello resultare grave daño a la causa pública, la pena será de inhabilitación absoluta de dos a cuatro años, y multa de cincuenta a doscientos córdobas. Cabe señalar que en este artículo observamos que la multa establecida es muy baja y que debería de ser revalorada, para tener una mayor y eficaz función punitiva; debido a que los daños y perjuicios que se pueden ocasionar con la revelación de secreto empresarial son mucho más altos que la multa, y ineludiblemente, según sea el caso, hasta puede causar indirectamente la quiebra de una empresa por dicha revelación.

El Código Penal especifica, la inhabilitación absoluta de uno a tres años del empleado público que revele secretos de un particular, de los que tenga conocimiento por razón de su cargo. Y si de ello resultaren daños al particular, además de la pena, una multa de cincuenta a veinticinco mil córdobas a favor del particular damnificado (Arto. 403 Pn).

En razón de estas actuaciones ilícitas también el Código Penal, en el Arto. 311, establece que se sancionará a quien *revele noticias relativas a descubrimientos, invenciones científicas o aplicaciones industriales, que deban permanecer en secreto y que haya conocido por razón de su cargo u oficio, e*

³⁶⁰ Arto. 132 de la Ley 354 de Nicaragua.

incurrirá mediante petición de parte y no de oficio, en arresto de un mes a un año y en multa de cincuenta a un mil córdobas (Arto. 311 Pn).

El inciso b) del artículo 132 prevé que sancionará a quien se apodere de un secreto empresarial sin derecho y sin consentimiento de la persona que lo guarde o de su usuario autorizado, para usarlo o revelarlo a un tercero, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero, o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto empresarial a su usuario autorizado.

Podemos decir que esta normativa está íntimamente ligada a la preceptuada en el inciso anterior, debido a que ambas casi nos dicen lo mismo, pero esta ya delimita que, como consecuencia de tal revelación de secretos, hay un monto pecuniario o beneficio económico por tal acto desleal, que va beneficiar a un tercero que lo solicita utilizando la extorsión o chantaje, donde el infractor accede para beneficiarse económicamente de tal acto desleal. Cabe mencionar que desde que se revela un secreto empresarial, independientemente de la razón que lleva a al infractor a conocer de él, la mayoría de las veces el infractor procede sin el consentimiento de la persona que lo guarda o del usuario autorizado.

Además de lo dispuesto anteriormente, podemos comentar que dicho acto desleal está un poco más claro en el Arto. 267 del Proyecto del Código Penal, el cual establece que en los delitos vinculados al mercado, quien cometa Revelación de Secretos de Empresa, al apoderarse por cualquier medio de datos, documentos escritos o electrónicos, registros informáticos u objetos que se refieran al secreto, será sancionado con pena de dos a tres años y multa de doscientos a quinientos días. Incrementándose la pena en un tercio del límite máximo si se difunde, revelan o ceden a terceros los secretos descubiertos. Esto se entenderá sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por el apoderamiento o destrucción de los registros informáticos.

También será infractor según el inciso c) de Arto. 132, quien 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 guarde o de su usuario autorizado o que le haya sido revelado por un tercero, a

sabiendas de que este no contaba para ello con el consentimiento de la persona que guarde el secreto empresarial o su usuario autorizado, con el propósito de obtener un beneficio económico o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto empresarial o su usuario autorizado.

Esta disposición normativa es de igual manera parecida a la preceptuada respecto del secreto empresarial revelado a terceros sin consentimiento del usuario o guardador del mismo, ya sea por razón de su cargo o relación de negocios, pero en este caso está ligada a los secretos industriales, donde no sólo se pone en juego la empresa misma sino las invenciones propiamente originadas por la innovación humana.

A esta disposición, podemos aplicar el Arto. 403 Pn como normativa penal a fin, ya que el empleado público al hacer la revelación de secretos obtiene un beneficio económico para sí o para un tercero, causando perjuicio a la persona titular de ese derecho. De igual manera, el Arto. 268 del Proyecto del Código Penal establece que este uso de información es, en efecto un abuso de información privilegiada, donde la difusión, revelación, posesión de un secreto de empresa llevada a cabo por quien tenga legal o contractualmente la obligación de guardar reserva, se castigará con pena de 1 a 3 años de prisión y multa de doscientos a quinientos días. Y si este se utilizare en beneficio propio, la pena se incrementará en un tercio del límite máximo.

Según el inciso d) del Arto. 132, será castigado el que fabrique productos patentados o protegidos por modelos de utilidad, por diseño industrial o emplee procedimientos patentados sin contar con el consentimiento o de su titular o actúe sin licencia u autorización.

Esta disposición es la derivada de la revelación de los secretos empresariales o industriales, porque, ya obtenida la información originada de un acto desleal y a la vez delictivo, el cual trae aparejado por ello una carga punitiva, se produce fabricación de los productos patentados o protegidos, los que luego salen al mercado produciendo, generalmente que bajen las, las bajas ventas del titular del verdadero derecho, o perjuicios económicos tanto al usuario como al titular del derecho, debido a que se puede vender un producto falsificado que desprestigie a la empresa y traiga la incertidumbre en el consumidor.

El Arto. 308 Pn dispone que para que dichas actuaciones ilícitas se realizaran en su totalidad también se tuvo que hacer uso de la falsificación de marcas y otros signos distintivos de los productos en el momento de la fabricación, simulándose así un dominio o un derecho que no se corresponde.

Al fabricarse productos patentados sin el consentimiento del titular del derecho a través del abuso o robo de un secreto empresarial o industrial que estaba bajo el guardo de una persona que por dependencia del cargo o función laboral conozca de él, se realiza una ilicitud la cual es sancionada por nuestras leyes penales. En el Arto. 308 del Código Penal se sanciona a las personas que cometen tal ilicitud, ya que no sólo se roban, usurpan un bien protegido por el estado sino que además, causan otro perjuicio más tanto al titular del derecho como al consumidor, debido a que estos infractores con la falsificación de los productos industriales o agrícolas se expanden o comercialicen a una escala comercial, y bajan las ventas del empresario por la competencia desleal existente. Y además, por tratarse de falsificación a escala comercial, consideramos que el monto de la multa establecido en el artículo 308 Pn es muy bajo, porque la falsificación de esos productos para comercializar, no solo le va a causar causa perdidas a la parte afectada durante el tiempo en que se dio cuenta de ella, sino que, sin darse cuenta, anteriormente los falsificadores ya estaban absorbiendo a una parte de sus consumidores, evidentemente, cuando se da cuenta de la falsificación puede comprobar que la demanda de su producto y por tanto sus ingresos han bajado, y en un futuro le afectará porque es posible que le cueste recuperar a su clientela, porque al darse que existe una imitación del producto que normalmente consume, pueden darse varias situaciones, entre ellas, el no consumir en las mismas cantidades, ni con la misma frecuencia el producto, por miedo a consumir una imitación, o a mal invertir su dinero.

En fin el inciso e) del consabido Arto. 132 que se refiere al que importe, distribuya o comercialice producto amparados por una patente o protegidos por modelos de utilidad o diseño industrial, a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento de su titular o sin licencia o autorización.

Este inciso lo que nos establece es que está prohibido que importe, distribuya o comercialicen los productos, a sabiendas que fueron elaborados sin el consentimiento del titular o sin licencia de autorización, ya que tanto la Ley 354 como otras normativas a fines a esta materia lo prohíben y a la vez lo sancionan económicamente y punitivamente por el perjuicio ocasionado a las empresas.

El Proyecto de Código Penal de Nicaragua en el Arto. 250 inciso 1, regula lo relacionado a las violaciones a los derechos de propiedad industrial, estableciendo que las cometerán aquellas personas que sin autorización usen el mismo procedimiento de quien tiene el derecho a darlo, fabricarlo, importarlo, poner en circulación productos protegidos por patente o modelo de utilidad, o que por su nombre, marca o envoltura, presentación o apariencia pueda ser confundido fácilmente con productos similares patentados o registrados a nombre de otras personas, y será penado con prisión de dos a tres años y multa de doscientos a quinientos días.

El mismo Arto., en el inciso 3, dispone de forma clara que no cometerá delito contra la propiedad industrial quien use productos patentados o marca legítima ajena, si el titular u otra persona autorizada para ello lo hubiese vendido o introducido al mercado nacional, siempre que el producto o marca no haya sufrido ninguna modificación u alteración.

El Proyecto del Código Penal dentro de los delitos vinculados al mercado tipifica en el Arto. 263, el delito de monopolio, estableciéndose la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doscientos a mil días, para la persona que abusando en una posición de dominio, ya sea total o parcial, del mercado o por medio de acuerdos con otras personas o empresas, impida, dificulte o falsee las reglas de competencia, conforme a algunas de las modalidades establecidas por el mismo artículo entre ellas: la imposición de los precios de compra o venta; imposición de condiciones especiales para las transacciones, el reparto de los mercados, y el abandono de cosecha, cultivos, plantaciones, productos agrícolas y ganaderos, que dificulten el funcionamiento de establecimientos industriales o la exploración u explotación de yacimientos mineros.

En este mismo sentido, el Proyecto del Código Penal estipula en el Arto. 266 que se considera *competencia desleal*, aquellas maquinaciones o cualquier medio de propaganda desleal, que trate de desviar en provecho propio o de un tercero clientela de un establecimiento industrial o comercial, y establece como sanción una multa de cien a quinientos días.

En cuanto a las multas establecidas por el Proyecto, no se especifica de ellas en la parte especial, sino en la parte general, aclarando que deberán ser establecidas por los jueces, en sumas de dinero acorde a la gravedad del hecho, a las circunstancias del modo, tiempo, lugar, entre otras circunstancias. Para los casos en los cuales el condenado no pueda cumplir con la multa pecuniaria impuesta por el juez, se acordará previamente con el juez el pago de la misma mediante trabajos de utilidad pública, de no aceptarse se pagará dicha multa mediante la privación de la libertad del condenado.

Luego de las disposiciones anteriores, conviene tener en cuenta que actualmente, en el ordenamiento jurídico nicaragüense coexisten en apariencia, por lo que se refiere a la tipificación de los delitos de la materia, normas contenidas tanto en Código Penal como en la ley especial en materia de patentes. Junto a estas normas el Proyecto de Código Penal aprobado en lo general por la Asamblea Nacional viene a regular estos tipos delictivos de manera mucho más técnica y precisa. Con todo, no podemos obviar que, por principio general del derecho prima la ley especial sobre la norma general; y aún más, que la ley especial es posterior en el tiempo a la ley general (vigente Código Penal), con lo cual en puridad se supone que ha operado una derogación tácita. Para resolver este aparente conflicto de ley es en el tiempo y en el espacio, convendría reformar la ley especial adaptada a las soluciones mucho más técnicas y depuradas que ofrece el Proyecto de Código Penal, y a su vez, declarar la derogación expresa en las normas que se oponen a las reguladas en esta materia por la ley especial. Sobreentendiendo, que el Proyecto de Código Penal no se ocupará de regular estos tipos delictivos, en tanto en cuanto se han dejado reservados a la ley especial. Otra posible solución es que el proyecto de Código Penal se ocupe de la regulación de dichos tipos delictivos y al mismo tiempo derogue de forma expresa el contenido de la ley especial referido a estos aspectos.

3.1 Tipos de acción y personas que pueden accionar

La Ley 354 al conferir derechos exclusivos a los titulares de las patentes de invención establece una prohibición *erga omnes*, como es abstenerse de hacer lo que sólo está permitido al patentado, concediéndole a éste acciones civiles contra quienes de buena fe o sin dolo empleen el invento patentado, y en especial acciones penales contra las personas que mediante algunos actos perjudiquen y violenten los derechos del patentado. A la par de las acciones penales se establecen, lógicamente, las sanciones, las cuales no pueden ejercitarse si el patentado en sus productos no indicaba la condición de estar patentado y, de ser posible, el número de patentes.

CONCLUSIONES

Al finalizar nuestra investigación hemos llegado a las siguientes conclusiones:

- Dado que esta temática trasciende los niveles culturales, sociales, económicos y políticos, la ley de patentes permite un incremento importante en los niveles de actividad de este sistema de protección, especialmente por lo que hace a las innovaciones de carácter comercial. Asimismo, el análisis a esta ley se hace necesario, debido a las invenciones de nuevos productos y procedimientos resultantes de la aplicación de tecnologías modernas.
- La ley 354 y su reglamento constituye un esfuerzo de nuestro país para cumplir con los diversos tratados internacionales, que nos obligan a modernizar nuestra legislación, otorgando de esa forma protección jurídica a los derechos de propiedad industrial.
- La ley de patentes de invención protege las creaciones humanas, a través de la institución jurídica de la patente de invención; pero, éste régimen jurídico en nuestro país no se encuentra en igualdad con otros países de nuestro entorno, debido a nuestra realidad socio-económica, por ejemplo, no contamos con laboratorios e instituciones de alta tecnología, lo cual deja en desprotección a aquellas personas que desean incentivar la educación, la publicidad y ofrecer capacitaciones a la población en general, de cara a incentivar la creación de nuevos inventos.
- Cabe destacar que, en principio, en nuestro ordenamiento aunque pasen veinte años, el inventor y la invención no van a cambiar.
- La patente, en lo que respecta a su alcance y límites, lejos de lo que podría pensarse es un instrumento jurídico eficaz, porque efectivamente le dispensa protección al inventor. Aun así, no podemos dejar de decir que desde un punto de vista procedimental, ya que algunas disposiciones sobre la concesión de patente se contraponen unas con las otras.

- El derecho de propiedad industrial protege una invención igual a otra que se este pretendiendo patentar, aun cuando la primera por alguna razón no se encuentra protegida por el derecho de patente.
- Aunque en la ley no se establece una forma clara o determinada para redactar la solicitud de una patente, debe cumplirse con algunas formalidades referidas al contenido de la solicitud y al pago de tasas. Para ello se complementa un formato facilitado por el Registro de la Propiedad Intelectual.
- No es adecuado que la oportunidad que tenga un tercero, cuando se vean afectados sus derechos por la presentación de una solicitud de concesión de una patente, se evacue a través de la presentación de simples observaciones.
- Lo dispuesto por la ley, en cuanto a material biológico, es inaplicable en nuestra realidad socioeconómica, ya que en Nicaragua no existe un instituto destinatario para el depósito de este tipo de material, en tanto que no contamos con laboratorios de alta tecnología.
- La mayoría de las solicitudes de patentes de invención han sido presentadas por personas jurídicas extranjeras a través de un apoderado nacional.
- Las últimas solicitudes, en el año 2004-junio/2005, se han tramitado con el instrumento jurídico denominado PCT, otorgando mayor protección a la invención, y dando oportunidades para obtener beneficios económicos. En tal sentido no debe olvidarse que el PCT es un medio de presentación internacional de la solicitud.
- La ley tiene algunos vacíos, especialmente: a) no determina cuál es el juez competente para conocer de los litigios en esta materia; b) tampoco establece el juez competente para conocer de los casos en que se soliciten “medidas fronterizas” y sea necesario iniciar un proceso; c) no se establece el monto de muchas de las tasas que deben de pagarse para la realización de los diferentes trámites contemplados.

- La ley no establece de forma muy clara el procedimiento para realizar solicitudes de “medidas fronterizas”. No se especifica de forma suficiente las situaciones, actos o acciones para solicitarlas.
- El recurso de apelación es un beneficio no sólo administrativo sino judicial.
- En el ordenamiento jurídico nicaragüense coexisten en apariencia, por lo que se refiere a la tipificación de los delitos de la materia, normas contenidas en el Código Penal y en la ley de patentes. Junto a estas normas el Proyecto de Código Penal aprobado en lo general por la Asamblea Nacional viene a regular estos tipos delictivos de manera mucho más técnica y precisa. Con todo, no podemos obviar que, por principio general del derecho prima la ley especial sobre la norma general; y aún más, que la ley especial es posterior en el tiempo a la ley general (vigente Código Penal), con lo cual en puridad se supone que ha operado una derogación tácita.
- En el reglamento de la ley existe una contradicción, por lo que hace a los números de referencia que remiten a las características ilustradas en un dibujo, ya que su empleo se dispone como una obligación y, a la vez, una opción que compete al interesado.

RECOMENDACIONES

A partir de las conclusiones a las que hemos llegado, planteamos las siguientes recomendaciones:

- En los casos en los que los interesados desistan de realizar algún trámite ante el Registro de la Propiedad Intelectual, y por tanto este no incurra en gasto alguno, debería devolverles el dinero atendiendo al pronto desistimiento.
- Para agilizar el procedimiento de la concesión de patente, el Registro debería aumentar el número de analistas de examen de forma y fondo, y que éstos cuenten con suficiente material de apoyo para analizar las invenciones de manera más exhaustiva, con el propósito de dar cumplimiento a los términos que la ley establece para cada trámite.
- El reglamento de la ley, debería establecer de manera expresa, las autoridades judiciales competentes para conocer de los litigios que puedan suscitarse de la violación a lo dispuesto en la ley y el reglamento.
- También debería determinarse en el reglamento, de manera específica, el procedimiento a seguir para solicitar las medidas fronterizas, el contenido de la solicitud, los requisitos a cumplir; o debería establecerse que en cuanto a medidas fronterizas va a seguirse lo dispuesto en la Ley de Autodespacho.
- En cuanto a los artículos del reglamento, que regulan los números de referencia, debería unificarse y que en un solo artículo se ordene que la presentación de estos números es una obligación que debe cumplir el solicitante, con el objetivo de detallar mejor la invención.
- Así mismo debe establecerse en el reglamento el monto de todas las tasas que la ley manda a pagar, para que se supla esta omisión.
- Para resolver el aparente conflicto de leyes de carácter punitivas en el tiempo y en el espacio, convendría reformar la ley especial adaptada a las soluciones mucho más técnicas y depuradas que ofrece el Proyecto de

Código Penal, y a su vez, declarar la derogación expresa en las normas que se oponen a las reguladas en esta materia por la ley especial. Sobreentendiendo, que el Proyecto de Código Penal no se ocupará de regular estos tipos delictivos, en tanto en cuanto se han dejado reservados a la ley especial. Otra posible solución es que el Proyecto de Código Penal se ocupe de la regulación de dichos tipos delictivos y al mismo tiempo derogue de forma expresa el contenido de la ley especial referido a estos aspectos.

- Dado que la ley no especifica ante qué instancia acudir, una alternativa viable sería la de recurrir ante la vía penal, porque confiere ciertas ventajas. Primero, por lo expedito de la vía, segundo, por la posibilidad de exigir dentro del proceso penal la indemnización de los daños y perjuicios.
- Lo mejor sería que, se ampliaran los efectos de las observaciones que pueda hacer un tercero durante el proceso de concesión de patente, de manera que se tramiten como oposiciones, y se suspenda el trámite hasta resolverse las mismas.
- En materia de caducidad por falta de pago de la tasa anual de una patente sería conveniente una rehabilitación de dicha patente cuando la falta de pago haya sido por fuerza mayor.
- Puesto que no tenemos instituciones para depositar material biológico, las disposiciones referidas a ellos, deberían adecuarse a nuestra realidad socio-económica, o mejor aún, de cara al progreso, debería crearse al menos una institución destinada al depósito y estudio de materiales biológicos. Así, se agilizaría y simplificaría el trámite de concesión de patente.
- Las observaciones de los terceros deberían tramitarse como oposiciones, y al presentarse estas el procedimiento de concesión debería suspenderse hasta una vez resueltas estas.
- Y finalmente, consideramos que en la ley y su reglamento deben modificarse las contradicciones, y adecuar ambos instrumentos a nuestra realidad nacional, y de esa forma se suplan los vacíos en ellos existentes.

INDICE DE SIGLAS Y ABREVIATURAS

A.A.V.V.	Autores varios
ADPIC	Acuerdos sobre Derecho Intelectual Relacionados con el Comercio
ALDO	Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen
Arto.	Artículo
Artos.	Artículos
<i>cit.</i>	Citado
edic.	Edición
Edit.	Editorial
EPI	Estatuto de Propiedad Industrial
Etc.	Etcétera
GATT	Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio
<i>Ibidem</i>	Igual
<i>In fine</i>	Al final
inc.	Inciso
LDI	Ley de Protección Jurídica del Derecho Industrial
MIFOM	Ministerio de Fomento
MIFIC	Ministerio de Fomento Industria y Comercio
MEDE	Ministerio de Economía y Desarrollo
No.	Número
<i>op. cit.</i>	Obra citada
OMPI	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

OMC	Organización Mundial del Comercio
pág.	Página
págs.	Páginas
PCT	Tratado de Cooperación en materia de Patentes
Pn	Código Penal
RPI	Registro de la Propiedad Intelectual
ss.	Siguientes
UPOV	Convenio de Protección de las Obtenciones Vegetales
vgr.	Verbigracia

BIBLIOGRAFÍA

- A.A.V.V., *Propiedad Industrial. Teoría y práctica*, Edit. de Estudios Ramón Areces, S.A., Madrid, España, 2001.
- AGUILAR, A. *Apuntes de la cátedra de Derecho Mercantil II*, UCA, Managua, Nicaragua, 2003.
- ALEMANIA, MATERIALES SOBRE POLÍTICA Y SOCIEDAD EN LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, *Ley de Patentes y Convención Europea de Patentes*, 2da. edic., Edit. Inter Naciones, Alemania, 1991.
- ASTUDILLO GOMEZ, F., *La Protección legal de las invenciones. "Especial referencia a la Biotecnología"*, 1ra. edic., Edic. Consejo de Publicaciones de la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela, 1995.
- BÁEZ CORTÉS, T., *Todo sobre Impuestos en Nicaragua*, 5ta. edic., Edit. Hispamer, Managua, Nicaragua, 2001.
- BARONA VILAR, S., *Competencia Desleal*, 2da. edic., Edit. Tirant Lo Blanch, Valencia, 1999.
- BENDAÑA GUERRERO, G., *Estudio de las nuevas leyes de la Propiedad Intelectual*, Edit. Hispamer, Managua, Nicaragua, 2003.
- BENDAÑA GUERRERO, G., *Curso de Propiedad Intelectual*, 1ra. edic., Edit. Hispamer, Managua, 1999.
- BENDAÑA GUERRERO, G., *Estudio de los Contratos*, 1ra. edic., Edit. Hispamer, Managua, Nicaragua, 2003, pág. 80.
- BENDAÑA GUERRERO, R., *La Comparación de Marcas Denominativas en las que Intervienen Elementos Carentes de Distintividad*, 1ra. edic., Edit. Multigrafic, Managua, Nicaragua, 2003.

- BERCOVITZ RODRIGUEZ–CANO, A., *Apuntes de Derecho Mercantil*, 3ra. edic., Edit. Arazandi, España, 2002.
- BERGMANS, B., *El punto de vista europeo sobre protección de biotecnología*, en *El Derecho y las Nuevas Tecnologías*, Edit. Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1990.
- BLASCO GASCO, F. Y OTROS, *Derecho Civil. Derechos Reales y Derecho Inmobiliario Registral*, 1ra. edic., Edit. Tirant Lo Blanch, Valencia, España, 2001.
- BOTANA AGRA, M., *Las denominaciones de Origen*, Vol.2., Edit. Marcial Pons, Madrid, España, 2001.
- CABANELLAS, G., *Diccionario Jurídico Elemental*, 13va. edic., Edit. Heliasta, Argentina, 1998.
- CASADO CERVIÑO, A., *GATT y Propiedad Industrial La Tutela de los Derechos de Propiedad Industrial y el Sistema de Resolución de Conflictos en el Acuerdo GATT*, Edit. Tecnos, S.A., Madrid, España, 1994.
- GARCÍA VILCHEZ, J., *La Formación de la Ley en Nicaragua*, 1ra. edic., Edit. Hispamer, Managua, Nicaragua, 1993.
- GONZALO FIGUEROA, Y., *Curso de Derecho Civil*, 3ra. edic., Tomo I, Edit. Jurídica de Chile, Chile, 1995.
- ILLESCAS ORTIZ, R., “La Patente y otras Creaciones Industriales” en *Derecho Mercantil*, J. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, 6ta. edic., Vol. I, Edit. Ariel Derecho S.A., Barcelona, España, 2000.
- J.C, PAZ-AREZ, en URÍA-MENÉNDEZ, *Curso de Derecho Mercantil*, Tomo I, Madrid, España, 1999.

- JALIFE DAHER, M., *El valor de la Propiedad Intelectual*, 1ra. edic., Edit. Juris Tantum, México, 2001.
- LLOBREGAT HURTADO, M.L., “Las patentes y los modelos de utilidad”, en *Temas de Propiedad Industrial*, Edit. La Ley, Madrid, España, 2002.
- NAVAS MENDOZA, A., *Curso Básico de Derecho Mercantil*, 2da. edic., Edit. Universitaria, León, Nicaragua, 2003.
- ORÚE CRUZ, J., *Manual de Derecho Mercantil*, 1ra. edic., Edit. Hispamer, Managua, Nicaragua, 2003.
- OBREGÓN SÁNCHEZ, Z. Y OTROS., *Manual sobre marcas y otros signos distintivos*, UCA, Managua, Nicaragua, 2002.
- PACHÓN MUÑOZ, M., *Protección de los Derechos de Propiedad Industrial*, 1981.
- RANGEL MEDINA, D. *Tratado de Derecho Marcario*, México, 1960.
- SÁNCHEZ CALERO, F., *Instituciones de Derecho Mercantil*, 24ta. edic., Vol. I., Edit. McGrawHill, Madrid, 2002.
- SHERWOOD ROBERT, M., *Propiedad Intelectual y Desarrollo Económico*, Edit. Heliasta, Buenos Aires, Argentina, 1995.
- SILVA PEDROZA, C., *Derechos de Patente de Invención*, UCA, Managua, Nicaragua, 1998.
- VELASCO NIETO, C., “Los requisitos de patentabilidad”, en Fernández López, J., *Derecho de Propiedad industrial*, Edit. Consejo general del Poder Judicial, Madrid, España, 2001.

- VICENT CHULIÁ, F., *Introducción al Derecho Mercantil*, 7ma. edic., Edit. Tirant lo Blanch, Valencia, 2004.

Normativas Jurídicas

- ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA, *Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de la REPÚBLICA de Nicaragua acerca de la protección de los Derechos de Propiedad Intelectual*, Managua, 1998.
- ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA, Código de Comercio de la República de Nicaragua, Managua, 2000.
- ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA, Código Penal de la República de Nicaragua, Managua, 2000.
- ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA, Código Procesal Penal de la República de Nicaragua, Managua, 2001.
- ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA, Constitución Política de la República de Nicaragua, Managua, 2005.
- ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA, *Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial*, Managua, 1996.
- ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA, *Convención: Patente de Invención y Modelos Industriales*, Managua, 1913.
- ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA, *Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos y su Reglamento*, Managua, 2000.
- ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA, *Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos*, Managua, 2001.
- ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA, *Ley de Patente de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales*, Managua, 2000.
- ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA, *Reglamento de la Ley de Patente de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales*, Managua, 2000.
- ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA, *Tratado de*

- *Cooperación en materia de Patente*, Managua, 2001.

Otros libros consultados

- AGUADO ARGUELLO, E., *Patente y Marcas de Fábrica*, León, Nicaragua 1963.
- ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA, *Compilación de leyes marcarias, de patente de invención y de la propiedad literaria y artística*, Managua, 1944.
- CARBALLO LEAL, J., *Legislación de Derechos de Autor*, México, 1994.
- CHAVARRIA ROSALES, N., *Determinación de las causas que llevaron a la modificación del Convenio Centroamericano para la protección de la propiedad industrial*, Managua, 2001.
- DIAZ MORALES, MANUEL., *Marco Jurídico del Derecho de Autor sobre los Programas de Computación en Nicaragua*, Managua, 2000.
- *Enciclopedia de informática y computación*, Madrid, 1997.
- GALIANA, T., *Diccionario de los Descubrimientos Científicos*, 1970.
- JALIFE DAHER, M., *Comentarios a la Ley de Propiedad industrial*, México, 1999.
- MESA DE LEON, J., *Clasificación. La Habana, Pueblo y Educación*, 1982.
- MINISTERIO DE FOMENTO. *“Nicaragua informativa” en Leyes sobre Patente de Invención y Marcas de Fábrica Nacionales o Extranjeras*, Managua, 1925.
- RAMOS MENDOZA, J., *Jurisprudencia Constitucional de Nicaragua*. Managua, 2000.
- *Régimen jurídico de la propiedad industrial en los países de la ALADI*, Buenos Aires, 1987.
- REPÚBLICA DE NICARAGUA., *Legislación de Propiedad Industrial*, Managua, 1999.
- SALGADO DE ALVARADO, Y., *Leyes de Registro*, León, 1969.
- SILVESTRE, O., *La Propiedad Industrial a la Luz de la Ley 20-02*, República Dominicana, 2003.
- *Tratado de Ginebra* del 3 de Marzo de 1978.

Páginas Web

- www.2in2.com/juridico/intelectual/patent.htm
- www.dpi.bioetica.org/patentes.htm.
- WWW.oepm.es/internet/legisla/patente/iiilalpat.htm
- www.patenteymarcasmcpi.com/patente.html

INDICE DE AUTOR

<u>Autor</u>	<u>Páginas</u>
• A. A. V. V	108, 110
• Aguilar:	27, 75
• Alemania:	47, 53, 54, 57, 62
• Aresti:	64, 65, 66, 68, 69, 70
• Astudillo:	9, 10, 11, 47, 48, 49, 52, 94, 100, 102, 103
• Báez:	121, 122
• Barona:	158, 159
• Bendaña:	7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 24, 28, 31, 34, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 95, 108, 109, 110, 113, 121, 122, 125, 126, 140, 142
• Bercovitz:	28, 45, 46, 47, 51, 56, 57, 61, 62, 63, 66, 77, 99, 113, 121
• Bergmans:	115
• Blasco:	18, 19, 20, 21, 23
• Botana:	32
• Cabanellas:	24, 27, 90
• Casado:	102, 142
• Figueroa:	73
• García:	68
• Gonzalo:	68
• Illescas:	33, 57, 58, 73, 103
• Jalife:	71, 75, 78, 101

- Llobregat: 112, 114, 127, 138
- Martín: 5, 9, 60, 61, 63, 64, 65
- Navas: 14, 15, 16, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 54
- Obregón: 108, 114
- Orúe: 25, 26, 30, 160, 161
- Pachón: 27
- Paz-Arez: 58, 149, 150
- Pérez: 77, 94, 95, 118, 123
- Rangel: 27
- Sánchez: 109, 112, 114
- Sherwood: 8, 9, 13, 14, 24
- Silva: 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 69, 107, 139
- Silvestre: 10, 13
- Varona: 151, 152
- Velasco: 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124
- Vicent: 29, 58, 62, 63, 64, 66

Anexos

Anexo I

Convenios y Tratados que abordan La Patente de Invención

1. **El Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial**, cuyo último texto es el de Estocolmo, del 14 de julio de 1967. Y fue concluido en 1883, completado por un protocolo en Madrid, España, en el año 1891; revisado en la ciudad de Bruselas en el año 1900; en Washington en 1911; en la Haya en 1925; en Londres en el año 1934; en Lisboa en 1958; en Estocolmo en 1967; y fue enmendado, finalmente, en 1979. En Nicaragua entró en vigencia el 3 de julio de 1996. Este convenio impone a todos los Estados miembros la protección de los dibujos y modelos industriales; pero no concreta cual haya de ser el contenido de esa protección. Es importante tener en cuenta que todos los Estados miembros del Convenio han de dar a los súbditos de los otros Estados miembros el mismo trato que a sus propios súbditos (Arto. 2). Esto significa que los súbditos de los Estados miembros pueden obtener en cada uno de ellos la misma protección que los nacionales. En síntesis, el Convenio de París establece normas comunes a seguir por los países que conforman la unión, además estipula que un inventor debe ser mencionado en todo caso como inventor de su obra.

2. **Convención de Buenos Aires**, del 20 de agosto de 1910. Esta convención tiene como objetivo crear una serie de disposiciones vinculantes entre los diferentes Estados signatarios de la misma, con el afán de proteger de alguna forma a los inventores que gozan del privilegio de una patente de invención, dibujos o modelos industriales. Pero a la vez limita el campo de acción de las normas de la Convención y no regula para nada las marcas u otros aspectos importantes del Derecho Industrial. Nicaragua estuvo representada en esta Convención por el Doctor Manuel Pérez Alonso. El Poder Ejecutivo la aprobó el 12 de diciembre de 1911 y la Asamblea Nacional lo ratificó el 23 de abril de 1912.

3. **El Arreglo de Estrasburgo**, concerniente a la clasificación Internacional de las Patentes. Este arreglo fue firmado el 24 de marzo de 1971. En la actualidad Nicaragua no es miembro. Este arreglo propugna por la adopción de un sistema común de clasificación para las patentes, la cual sería de carácter administrativo, por lo que cada país de la unión tendrá el Derecho de usar la clasificación establecida en el arreglo como sistema principal o subsidiario.

4. **Los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)**, (denominado ADPIC, o más comúnmente conocido por sus siglas inglesas: TRIP'S), que constituye el anexo 1 C) del acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), hecho en Marrakech el 15 de abril de 1994, el cual viene a definir todos estos derechos de propiedad industrial y establece mecanismos efectivos que obligan a los Estados partes a protegerlos con mayor intensidad en los Convenios Internacionales anteriores, como el Convenio de París. En Nicaragua entró en vigor el 1 de enero de 1995. Entonces podría decirse que el Acuerdo ADPIC lo que pone de manifiesto es que estamos encaminados a separar un gran mercado mundial globalizado de la tecnología, dentro del cual se tiende a la existencia de niveles de protección homogéneos en todos los países, a nivel mundial, esto con el objetivo de que no se establezcan diferencias entre unos y otros países, y a la vez no se distorsione el funcionamiento de mercado, porque conllevaría a crear barreras artificiales en los intercambios comerciales.

5. **El Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de la República de Nicaragua** acerca de la protección de los Derechos de Propiedad Intelectual, fue firmado en Managua, por el Gobierno de nuestra República y el Gobierno de los Estados Unidos de América, el 7 de enero de 1998, en dos ejemplares, y entró en vigor el 1 de julio de 1999 y, como el mismo dispone, fue creado con el fin de promover las relaciones económicas y de otra índole que sean a la vez estrechas y productivas, para facilitar la expansión del comercio sin discriminación alguna, es decir, sin trabas discriminatorias en el comercio legítimo.

Este acuerdo otorga en cada uno de los territorios contratantes la protección y defensas adecuadas de los derechos de propiedad intelectual. En tal sentido, para proteger y defender el comercio legítimo, dedica un apartado referido a las patentes, que dice: Que cada una de las partes dispondrá del otorgamiento de patentes de cualquier invención, ya se trate de productos o de procesos, en todos los ámbitos de la técnica, siempre que dichas invenciones sean nuevas, resulten de una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial, y que, a efectos de lo citado, cada una de las partes podrá considerar que las expresiones "actividad inventiva" y "susceptibles de aplicación industrial" son sinónimas de las expresiones "no evidente" y "útiles", respectivamente.

6. El Tratado de Cooperación en materia de Patentes, firmado en Washington el 19 de junio de 1970, enmendado el 2 de octubre de 1979, modificado en dos ocasiones, la primera el 3 de febrero de 1984; y la segunda el 3 de octubre del 2001. Fue depositado como instrumento de adhesión por Nicaragua el 6 de diciembre del año 2002, y ratificado el 6 de marzo de ese mismo año, para cualquier aplicación internacional tanto de nacionales como de extranjeros.

Este último tratado no es más que un medio de presentación internacional de la solicitud, que presenta ventajas para promover el desarrollo nacional económico e industrial, ya que se alienta a más solicitantes a buscar la protección por patentes en más Estados contratantes, lo que facilita oportunidades de transferencia tecnológica de países extranjeros, basándose en la protección por patentes concedidas.

Principales Acuerdos y Convenciones sobre Propiedad Intelectual ratificados por Nicaragua

- 1) Convenio de París para la Protección de Propiedad Industrial.
- 2) Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial.
- 3) Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de la República de Nicaragua acerca de la Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual.
- 4) Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PTC).
- 5) Convenio Internacional para protección de Obtenciones Vegetales.
- 6) Tratado de la OMPI sobre la Interpretación o Ejecución y Fonogramas. (WPPT)
- 7) Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor. (WCT)
- 8) Convenio de Bruselas.
- 9) Convenio de Ginebra para la Protección de los Productores de Fonogramas contra la Reproducción no Autorizada de sus Fonogramas.
- 10) Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas.
- 11) Convención de Roma sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión.
- 12) Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

ANEXO II

Ley No. 354: Ley de Patentes de Invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. *Objeto de la Ley.* La presente Ley tiene como objeto, establecer las disposiciones jurídicas para la protección de las invenciones; los dibujos y modelos de utilidad, los diseños industriales, los secretos empresariales, y la prevención de actos que constituyan competencia desleal.

Artículo 2. *Órgano competente.* El Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, mediante el Registro de la Propiedad Intelectual (RPI), es la entidad encargada de la aplicación de esta ley.

Artículo 3. *Conceptos utilizados.* Para los efectos de la presente Ley se entiende por: *Invención:* solución técnica a un problema específico, constituida por un producto o un procedimiento, o aplicable a ellos.

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

Procedimiento: es cualquier método, operación o conjunto de operaciones o aplicación o uso 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 cuyos efectos y alcances 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

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

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

CAPÍTULO II. PROTECCION DE LAS INVENCIONES Y DERECHOS A LA PATENTE

Artículo 6. *Materia que no constituye invención.* No constituirán invenciones, entre otros:

- a. Los simples descubrimientos.
- b. Las materias o las energías en la forma en que se encuentren 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 aisladamente considerados.

Artículo 7. *Materia excluida de protección por patente.* 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 la explotación por alguna disposición legal o administrativa.

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

Artículo 9. *Novedad.* 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 público en cualquier parte del mundo y de cualquier manera, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Nicaragua o, 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 otra solicitud 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 fecha anterior cuando fuese publicada.

Artículo 10. *Excepciones al Estado Actual de la Técnica.* 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 o, 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.

Artículo 11. *Excepción Especial.* 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.

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

Artículo 13. *Aplicación Industrial.* 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.

Artículo 14. *Derecho a la patente.* 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.

Artículo 15. *Invenciones efectuadas en ejecución de un contrato.* 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 podían 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.

Artículo 16. *Invenciones efectuadas por un empleado no contratado para inventar.* 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, o 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 las informaciones necesarias 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.

Artículo 17. *Mención del inventor.* 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 oponga a esta mención.

CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO DE CONCESION DE LA PATENTE

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

Artículo 19. *Solicitud de patente.* 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 la tasa 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 fuese el caso, una constancia de depósito del material biológico, emitido por la 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 u 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.

Artículo 20. *Fecha de presentación de la solicitud.* 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 hubiera presentado, 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 presentara 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.

Artículo 21. *Descripción.* 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. Reseña 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 fuese evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención.

Artículo 22. *Descripción de material biológico.* 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 reconocida por el Registro de la Propiedad Intelectual. Tal depósito se efectuará a más tardar en la fecha de presentación de la solicitud en Nicaragua o, 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.

Artículo 23. *Validez del depósito.* El depósito de material biológico sólo será válido para efectos de la concesión de una 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 pudiera determinar el Reglamento de la presente Ley.

Artículo 24. *Dibujos.* Los dibujos deberán presentarse cuando fuesen necesarios para comprender o ejecutar la invención. Estos se considerarán parte integrante de la descripción.

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

Artículo 26. *Resumen técnico.* 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 solo para fines de información técnica.

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

Artículo 28. *División de la solicitud.* 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.

Artículo 29. *Modificación o corrección de la solicitud.* 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.

Artículo 30. *Examen de forma.* 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 archiversse de oficio. Si el solicitante no efectuare la corrección en el plazo señalado, el Registro de la Propiedad Industrial hará efectivo el apercibimiento mediante resolución razonada.

Artículo 31. *Publicación de la solicitud.* La solicitud de la patente quedará abierta al público para fines de información al cumplirse el plazo de dieciocho 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 costa del interesado.

En cualquier momento, antes de cumplir 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 de lo cual la solicitud caerá de pleno derecho en abandono y se archivará de oficio lo actuado. El interesado deberá presentar 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 presentara 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.

Artículo 32. *Contenido del aviso de la solicitud.* 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 hubiese.
- e. País u oficina, fecha y número de las solicitudes cuya prioridad se hubiese invocado.

- f. Símbolo o símbolos de clasificación, cuando se hubiesen 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 el contenido del aviso.

Artículo 33. *Observaciones de terceros.* 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 conviniera 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 vencer ese 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 no pasará por ello a ser parte en el procedimiento.

Artículo 34. *Examen de fondo.* 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 del aviso 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 o de entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras o 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 o de patentabilidad efectuados por otras oficinas de propiedad intelectual o dentro del procedimiento previsto o 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.

Artículo 35. *Documentos relativos a solicitudes extranjeras.* A efectos del examen de patentabilidad, el solicitante proporcionará, a solicitud del Registro de la Propiedad Intelectual, con la traducción correspondiente:

- a. Copia simple de la solicitud extranjera y de los resultados del examen de novedad y de patentabilidad efectuado respecto a dicha solicitud.
- b. Copia simple de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido en la oficina de patentes del país emisor.
- a. Copia 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 esta disposición este 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.

Artículo 36. *Conversión de la solicitud.* El solicitante de una patente de invención podrá pedir que su solicitud se convierta en una solicitud de patente de modelo de utilidad y a su vez éste se convierta en solicitud de patente de invención.

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

Artículo 37. *Concesión de la patente.* 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 las solicitudes cuya 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. DURACION Y MODIFICACIONES DE LA PATENTE

Artículo 38. *Plazo de la Patente.* 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.

Artículo 39. *Corrección de la Patente.* El titular de una patente podrá pedir, que se corrija algún error material u omisión relativos a la patente o a su inscripción. La corrección devengará la tasa establecida y tendrá efectos legales frente a terceros, desde su presentación a 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. No se admitirá ninguna corrección que implique una ampliación de la divulgación contenida en la solicitud inicial.

Artículo 40. *Modificación de la Patente.* 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. No se admitirá ningún cambio que implique una ampliación de la divulgación contenida en la solicitud inicial.

Artículo 41. *Modificación de las reivindicaciones.* El titular de una patente podrá pedir en cualquier momento, que se modifiquen una o más de las reivindicaciones de la patente para reducir o limitar su alcance. La petición causará la tasa establecida. No se 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.

Artículo 42. *División de la Patente.* 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 la tasa establecida.

Artículo 38. *Plazo de la Patente.* 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.

Artículo 39. *Corrección de la Patente.* El titular de una patente podrá pedir, que se corrija algún error material u omisión relativos a la patente o a su inscripción. La corrección devengará la tasa establecida y tendrá efectos legales frente a terceros, desde su presentación a 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. No se admitirá ninguna corrección que implique una ampliación de la divulgación contenida en la solicitud inicial.

Artículo 40. *Modificación de la Patente.* 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. No se admitirá ningún cambio que implique una ampliación de la divulgación contenida en la solicitud inicial.

Artículo 41. *Modificación de las reivindicaciones.* El titular de una patente podrá pedir en cualquier momento, que se modifiquen una o más de las reivindicaciones de la patente para reducir o limitar su alcance. La petición causará la tasa establecida. No se 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.

Artículo 42. *División de la Patente.* 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 la tasa establecida.

CAPÍTULO V. ALCANCE Y LIMITACIONES DE LA PATENTE

Artículo 43. *Alcance de la Protección de la Patente.* El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por las reivindicaciones. Estas se interpretarán teniendo en cuenta la descripción y los dibujos, si los hubiese.

Artículo 44. *Derecho Conferido por la Patente.* La patente conferirá a su 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 algunos de los siguientes actos:

- a. Cuando la patente reivindica un producto.
- b. Producir y fabricar un 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.

Artículo 45. *Alcance de Patentes para Biotecnología.* 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.

Artículo 46. *Limitaciones al Derecho de Patente.* 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 "Artículo 5ter" del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.
- c. Cuando la patente proteja material biológico capaz de reproducirse, usar ese material como base inicial para obtener un nuevo material biológico viable, salvo que tal obtención requiera el uso repetido del material patentado.

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.

Artículo 47. *Agotamiento de la Patente.* 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 pueda ejercer directamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de la patente, o cuando un tercero pueda 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 necesaria 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.

Artículo 48. *Derecho del Usuario Anterior de la Invención.* 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, ya se encontraba 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 deseara prevalerse de ella hubiera adquirido conocimiento de la invención por un acto ilícito.

Artículo 49. *Transferencia de la Patente.* 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 a 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 devengará la tasa establecida.

Artículo 50. *Licencias Contractuales.* 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 licenciataria no podrá 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 tuvieran el propósito o el efecto de restringir indebidamente la competencia o implicaran un abuso de la patente.

Artículo 51. *Licencias Obligatorias.* 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 en trámite sea 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 en trámite quede 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 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 no comercial, o para rectificar una práctica declarada contraria a la competencia en el procedimiento aplicable.

Artículo 52. *Solicitud de la Licencia Obligatoria.* 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 plazo 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 ese requisito cuando la licencia obligatoria tuviera por objeto remediar una práctica anticompetitiva. En ambos casos el titular de la patente será informado sin demora 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.

CAPÍTULO VI LICENCIAS OBLIGATORIAS

Artículo 53. *Condiciones Relativas a la Licencia Obligatoria.* La licencia obligatoria se concederá principalmente para abastecer el mercado interno y su titular recibirá 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 sublicencia y sólo podrá transferirse con la empresa o el establecimiento, o con aquella parte del mismo, que explota la licencia.

Artículo 54. *Licencia Obligatoria por Dependencia de Patentes.* 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 cederse 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.

Artículo 55. *Concesión de la Licencia Obligatoria.* 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.

Artículo 56. *Revocación y Modificación de la Licencia Obligatoria.* 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 incumpliera las obligaciones que le incumben, o si las circunstancias que dieron origen a la licencia hubieran dejado de existir y no fuese 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 licenciataria afectado por la revocación.

Una licencia obligatoria podrá ser modificada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a solicitud de la parte interesada, 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

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

- a. El objeto de la patente no constituye una invención conforme a los Artos.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 Artos.8, 9, 12 y 13 todos de la presente Ley.
- c. La patente no divulga la invención de conformidad con lo previsto en los Artos.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.

Artículo 58. *Nulidad Relativa.* Cuando se hubiese concedido 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 pertenezca 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 pertenezca el derecho a obtener la patente tuvo conocimiento de la explotación de la invención en el país, aplicándose el plazo que venza primero.

Artículo 59. *Nulidad Parcial*. 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.

Artículo 60. *Efectos de la Declaración de Nulidad*. 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.

Artículo 61. *Renuncia a la Patente*. 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 tercero por la cual consiente en ella.

CAPÍTULO VIII. MODELOS DE UTILIDAD.

Artículo 62. *Materia Excluida de Protección por Modelos de Utilidad*. 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.

Artículo 63. *Requisitos de Patentabilidad de los Modelos de Utilidad*. Un modelo de utilidad será patentable cuando sea susceptible de aplicación industrial y tenga novedad. No se considerará novedoso cuando no aporte ninguna característica utilitaria discernible con respecto al estado de la técnica.

Artículo 64. *Requisitos de Unidad de los Modelos de Utilidad*. 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.

Artículo 65. *Plazo de la Patente de Modelo de Utilidad*. 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.

Artículo 66. *Aplicación de Disposiciones sobre los Modelos de Utilidad*. Serán aplicables a los modelos de utilidad las disposiciones relativas a patentes de invención, en cuanto corresponda.

CAPÍTULO IX. PROTECCION DEL DISEÑO INDUSTRIAL

Artículo 67. *Compatibilidad con Otros Regímenes de Protección*. La protección conferida a un diseño industrial no excluye ni afecta la protección que pudiera merecer el mismo diseño conforme a otras normas legales.

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

Artículo 69. *Derecho de Protección*. El derecho a la protección y al registro de un diseño industrial pertenece al diseñador. Si el diseño fue creado en ejecución de un contrato de obra o de servicio, o de un contrato de trabajo, el derecho pertenecerá 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.

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

Artículo 71. *Adquisición de la Protección*. Quien tuviera el derecho a la protección de un diseño industrial la adquirirá como resultado de cualquiera 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 causa habiente, 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.

Artículo 72. *Requisitos para la protección.* 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 fuese 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 cuya prioridad se invoque.

Artículo 73. *Criterios para Determinar la Novedad de un Diseño.* 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 o, 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 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 presenta diferencias que serían insuficientes para darle al producto una impresión de conjunto distinta a la del diseño anterior.

Artículo 74. *Protección sin Formalidades.* Un diseño industrial que se conforme a lo 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 indicada en el Artículo 71, todos de la presente Ley.

La protección referida en el párrafo precedente confiere el derecho de impedir a terceras personas copiar o reproducir el diseño industrial. El titular del derecho podrá actuar contra cualquier persona que sin su consentimiento produzca, venda, ofrezca en venta o utilice, importe o almacene para alguno de estos fines, un producto que incorpore o al cual se haya aplicado el diseño industrial copiado o reproducido. La protección de un diseño industrial en virtud de este artículo será independiente de la que se obtuviera mediante el registro del diseño.

Artículo 75. *Alcance de la Protección Derivada del Registro.* El registro de un diseño industrial confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas explotar el diseño industrial. El titular del diseño industrial registrado podrá actuar contra cualquier persona que sin su consentimiento produzca, comercialice, utilice, o importe, o almacene para algunos de esos fines, un producto que incorpore el diseño industrial registrado o cuyo aspecto ofrezca una impresión de conjunto igual a la de ese diseño.

Artículo 76. *Limitaciones a la Protección del Diseño.* La protección de un diseño industrial no comprenderá aquellos elementos o características del diseño determinados enteramente por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador.

La protección de un diseño industrial tampoco comprenderá aquellos elementos o características del diseño, cuya reproducción fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual constituya una parte o pieza integrante. Esta limitación no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radica en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos, o su conexión dentro de un sistema modular.

CAPÍTULO X. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DEL DISEÑO INDUSTRIAL

Artículo 77. *Calidad del Solicitante.* El solicitante del registro de un diseño industrial podrá ser una persona natural o jurídica. En el caso, que el solicitante no fuese el diseñador, deberá indicar cómo adquirió el derecho al registro.

Artículo 78. *Solicitud de Diseños Múltiples.* Podrá solicitarse el registro de dos o más diseños industriales en una misma solicitud, siempre que todos se apliquen a productos comprendidos dentro de una misma clase de la clasificación.

Artículo 79. *Solicitud de Registro.* 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 (planta, perfil, secciones), del diseño cuando éste fuese tridimensional; tratándose de diseños bidimensionales de materia 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 sub-clase de los productos.
- d. El comprobante de pago de la tasa de solicitud en función del número de sub-clases 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.

Artículo 80. *Fecha de Presentación de la Solicitud.* 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 subsanara 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.

Artículo 81. *Examen de Fondo.* 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 esta Ley.

Artículo 82. *Publicación de la Solicitud.* 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 ordene 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.

Artículo 83. *Contenido del Aviso.* 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 hubiese.
- e. País u oficina, fecha y número de las solicitudes 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 sub-clase de los productos respectivos.

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

Artículo 84. *Resolución y Registro.* 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

Artículo 85. *Duración del Registro.* 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 si su titular lo solicita de conformidad a lo establecido en el artículo siguiente.

Artículo 86. *Renovación del Registro.* 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.

Artículo 87. *Nulidad del Registro.* 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 cualquiera de los siguientes casos:

- a. El objeto del registro no constituye 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.

Artículo 88. *Aplicación de Disposiciones sobre Invenciones.* 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

Artículo 89. *Derecho de Prioridad.* 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, o lo establecido en algún otro tratado suscrito por Nicaragua con otro Estado.

Artículo 90. *Formalidades Relativas a la Prioridad.* 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, respecto de cada solicitud cuya prioridad se invoque:

- a. El nombre del país o 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 o 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, aquellos y ésta dispensados de toda legalización.

Sí el número de la solicitud prioritaria no se conociera al tiempo de presentar la declaración de prioridad, deberá iniciarse aquel tan pronto fuese conocido.

Artículo 91. *Cotitularidad.* La cotitularidad de solicitudes o de títulos de protección previstos en esta Ley, salvo acuerdo distinto entre las partes, se registrará 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 o 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 notificase 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 o del título, compensando equitativamente a las cotitulares que no la explotaran, 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

Artículo 92. *Representación*. 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 tal representación para lo 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 cualquiera de las gestiones referidas en los apartados precedentes.

Si la personería para representar a determinado solicitante, titular u otra peticionante ya estuviera acreditada por un poder que obra en el Registro de la Propiedad Intelectual, bastará, en la instancia administrativa hacer referencia del expediente donde se encuentra ese poder. Podrá admitirse la representación de un gestor oficioso que reúna los requisitos para tal fin, que deberá presentar garantía suficiente, para responder por las resultas del asunto si el interesado no aprobara lo hecho en su nombre.

Artículo 93. *Acumulación de Pedidos*. Podrá solicitarse mediante un único pedido la modificación o corrección de dos o más solicitudes o títulos, siempre que aquellas fuesen la misma para todos ellos.

Podrá solicitarse mediante un único pedido la inscripción de cesiones relativas a dos o más solicitudes o títulos, siempre que las partes fuesen las mismas. Esta disposición se aplicará, en lo pertinente, a la inscripción de las licencias.

A efectos de lo previsto en este artículo, el peticionario deberá identificar cada una de las solicitudes o títulos en que debe hacerse la modificación, corrección o inscripción. Las tasas correspondientes se pagarán en función del número de solicitudes o títulos acumulados.

Artículo 94. *Notificación Previa a la Denegación*. Sin perjuicio de los procedimientos previstos en esta Ley, el Registro de la Propiedad Intelectual no podrá denegar o rechazar ninguna solicitud o pedido sin haber previamente notificado al solicitante o peticionario las razones de la denegatoria o rechazo. En este caso el solicitante tendrá un plazo de dos meses contados a partir de la notificación para alegar lo que tenga a bien.

Artículo 95. *Procedimiento de Nulidad o Revocación*. Las demandas de nulidad o de revocación de una patente o de un registro serán presentadas ante la autoridad judicial competente y se tramitarán en juicio ordinario. Cumplidos los términos de contestación y de prueba cuando la naturaleza de la demanda lo requiera, el Juez podrá ordenar los dictámenes técnicos que fuesen pertinentes, mediante peritos, siendo aplicable lo dispuesto en el Artículo 34 de esta Ley, en cuanto corresponda.

En el caso que se ordene la revocación o nulidad de la patente, diseño industrial, del modelo de utilidad, el Registro de la Propiedad Intelectual inscribirá en el asiento registral respectivo la nulidad o revocación señalada, cuando quede firme la sentencia dictada por la autoridad judicial competente, bastando para tal efecto la certificación de la sentencia firme.

Artículo 96. *Intervención de Terceros*. En el proceso relativo a la concesión de una licencia obligatoria, la renuncia o nulidad de un derecho, podrán apersonarse quienes tuviesen alguna inscripción registral a su favor con relación al derecho objeto del procedimiento, también podrán apersonarse en el procedimiento, quienes demuestren tener algún interés legítimo.

Artículo 97. *Desistimiento*. El solicitante podrá desistir de su solicitud en cualquier estado del trámite. El desistimiento acaba con la instancia y la fecha de presentación. Quien tenga el derecho a obtener la patente o registro, podrá posteriormente presentar una nueva solicitud. El desistimiento no dará derecho al reembolso de las tasas que se hayan pagado.

Artículo 98. *Recursos*. 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.

Artículo 99. *Prórroga de Plazos*. El solicitante o titular de un derecho alegando justa causa, podrá pedir al Registro de la Propiedad Intelectual una 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 una 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 CLASIFICACION

Artículo 100. *Inscripción y Publicación de las Resoluciones*. 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.

Artículo 101. *Publicidad del Registro*. 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.

Artículo 102. *Publicidad de Expedientes y de Invenciones*. 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 en trámite, 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 en trámite, 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.

Artículo 103. *Clasificación de Patentes*. 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 establecidas por el Arreglo de Estrasburgo del 24 de marzo de 1971 con sus revisiones y actualizaciones vigentes.

Artículo 104. *Clasificación de Diseños Industriales*. 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 INFRACCION DE DERECHOS

Artículo 105. *Acción por Infracción*. 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, cualquiera de los cotitulares podrá entablar acción contra una infracción de la patente sin que sea 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 apersonarse en la acción en cualquier tiempo.

Artículo 106. *Medidas en la Acción por Infracción*. La sentencia que dicte la 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 propiedad 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 hubiera comercializado productos que infringen un derecho protegido, salvo que ella misma los hubiese fabricado o producido, o los hubiera 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.

Artículo 107. *Cálculo de la Indemnización*. 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.

Artículo 108. *Legitimación Activa de Licenciarios.* En defecto de estipulación en contrario, en el contrato de licencia, un licenciario exclusivo, cuya licencia se encuentra 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 el haber solicitado al titular que la entable y que éste ha dejado transcurrir más de un mes sin hacerlo. Aún sin haberse vencido este plazo, el licenciario podrá pedir que se tomen medidas precautorias, el titular del derecho infringido podrá apersonarse en la acción en cualquier tiempo.

Artículo 109. *Presunción de Empleo del Procedimiento Patentado.* Cuando el objeto de una patente de invención sea un procedimiento para obtener un producto nuevo y éste fuese 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.

Artículo 110. *Prescripción de la Acción por Infracción.* 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.

Artículo 111. *Protección Derivada de la Publicación:* El titular de una patente tendrá derecho a ejercer acción judicial de enriquecimiento sin 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 firme la concesión de la patente.

Artículo 112. *Reivindicación del Derecho.* Cuando una patente o un registro fue solicitado u obtenido por quien no tenía derecho a ello, o en perjuicio de otra persona que si tenga tal derecho, la persona afectada podrá reivindicarlo ante la autoridad judicial competente, pidiendo que le sea transferida la solicitud en trámite o el derecho concedido, o que se le reconozca como cosolicitante 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

Artículo 113. *Adopción de Medidas Precautorias.* Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción de un derecho protegido conforme a ésta Ley, podrá solicitar a la autoridad judicial competente, que ordene 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.

Artículo 114. *Garantías y Condiciones en Caso de Medidas Precautorias.* 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 precisa para identificar.

Artículo 115. *Medidas sin Intervención de una de las Partes.* Cuando se hubiera ejecutado una medida precautoria sin intervención de la otra parte, se notificará sin demora la medida a 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.

Artículo 116. *Duración de la Medida Precautoria.* Toda medida precautoria quedará sin efecto de pleno derecho, si la acción de infracción principal no se iniciara dentro de los quince días hábiles contados desde la ejecución de la medida.

CAPÍTULO XVII. MEDIDAS EN LA FRONTERA

Artículo 117. *Competencia de las Aduanas.* 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.

Artículo 118. *Suspensión de Importación o Exportación.* El titular de un derecho protegido conforme a esta Ley, o su licenciario legitimado, 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 a la 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.

Artículo 119. *Duración de la Suspensión.* 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.

Artículo 120. *Derecho de Inspección e Información.* 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 el 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

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

Para que quede constituido un acto de competencia desleal no será necesario que quien lo realice tenga la 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.

Artículo 122. *Competencia Desleal Relativa a los Secretos Empresariales en Materia Objeto de esta Ley.* Un secreto empresarial se considerará como tal siempre que:

1. No sea como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva.
2. Haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.

Artículo 123. *Actos Desleales Relativos a Secretos Empresariales.* Serán considerados actos de competencia desleal los siguientes:

- a. Explotar sin autorización de su poseedor legítimo un secreto empresarial al que se ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva resultante de una relación contractual o laboral.
- b. Comunicar o divulgar sin autorización de su 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 otra persona sabiendo, o debiendo saber, que la persona 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.

Artículo 124. *Medios Desleales de Acceso al Secreto Empresarial.* 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 cualquiera de estos actos.

Artículo 125. *Información para Autorización de Venta.* 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 efectuarla la autoridad nacional competente, cuando fuese necesario para proteger al público, o cuando se hubiesen adoptado medidas adecuadas para asegurar que los datos o información queden protegidos contra su uso comercial desleal.

Artículo 126. *Acción contra el Acto de Competencia Desleal.* 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.

Artículo 127. *Prescripción de la Acción por Competencia Desleal.* 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

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

- a. Solicitud de patente de invención \$CA 200.00
- b. Solicitud de patente de modelo de utilidad \$CA 100.00
- c. Solicitud de registro de diseño industrial:
 - por cada subclase \$CA 50.00
 - por cada diseño dentro de la subclase \$CA 50.00
- d. Petición de conversión de solicitud de patente de modelo de utilidad a patente de invención \$CA 100.00.
- e. Petición de conversión de solicitud de patente de invención a patente de modelo de utilidad \$CA 50.00.
- f. Cada solicitud fraccionaria en caso de división de una solicitud \$CA 50.00
- g. Petición relativa a una modificación, cambio, corrección, transferencia o licencia \$CA 50.00
- h. Petición de división, por cada patente o registro fraccionario \$CA 50.00
- i. Tasas anuales para patentes de invención correspondientes al tercer año \$CA 50.00, cuarto año \$CA 50.00, al quinto año \$CA 50.00, al sexto año \$CA 50.00, al séptimo año \$CA 70.00, al octavo año \$CA 100.00, noveno año \$CA 130.00, décimo año \$CA 150.00, décimoprimer año \$CA 170.00, décimosegundo año \$CA 200.00, décimotercer año \$CA 230.00, décimocuarto año \$CA 260.00, décimoquinto año \$CA 290.00, decimosexto año \$CA 340.00, décimoséptima año \$CA 390.00, decimoctavo año \$CA 440.00, décimonoveno año \$CA 500.00, vigésimo año \$CA 600.00.
- j. Tasas anuales para patentes de modelos de utilidad tercer año \$CA 25.00, cuarto año \$CA 25.00, quinto año \$CA 25.00, sexto año \$CA 50.00, séptimo año \$CA 50.00, octavo año \$CA 75.00, noveno año \$CA 75.00, décimo año \$CA 100.00.
- k. Renovación de un registro de diseño industrial:
 - por cada subclase \$CA 50.00
 - por cada diseño dentro de la subclase \$CA 50.00
- k. Recargo por pago dentro del plazo de gracia
 - a. dentro del primer mes: 30% adicional
 - b. después del primer mes: 100% adicional
- l. Expedición de un duplicado de un certificado \$CA 20.00
- m. Búsquedas de Antecedentes \$CA 70.00

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 aquellos que sea 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 patente será el fijado de común acuerdo entre un perito autorizado por el Registro de la Propiedad Intelectual y el solicitante.

Artículo 129. *Servicios de Información.* 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.

Artículo 130. *Tasas Anuales.* Para mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en trámite 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 tomando como fecha de referencia la de presentación de 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 contado 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 la patente.

CAPÍTULO XX. SANCIONES PENALES POR INFRACCION

Artículo 131. Será sancionado con prisión de 2 a 4 años y multa equivalente a cinco mil pesos Centroamericanos para quién:

- a. Haga aparecer como producto patentado protegido por modelos de utilidad o diseño industrial, aquellos que no lo estén.
- b. Sin ser titular de una patente, modelo de utilidad o diseño industrial o que sin gozar ya de estos privilegios, la invocare ante tercera persona como si disfrutara de los mismos.

Artículo 132. Será sancionado con prisión de 4 a 6 años y multa equivalente a ocho mil pesos Centroamericanos quién:

- a. Quién falsifique en forma dolosa y a escala comercial.
- b. Revele a un tercero 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 guarde o de su usuario autorizado, para usarlo o revelarlo a un tercero, con el propósito de obtener un beneficio económico para así o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto empresarial 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 guarde o de su usuario autorizado o que le haya sido revelado por un tercero, a sabiendas de que este no contaba para ello con el consentimiento de la persona que guarde el secreto empresarial o su usuario autorizado con el propósito de obtener un beneficio económico o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto empresarial o su usuario autorizado.
- e. Fabrique productos patentados o protegidos por modelos de utilidad por diseños industrial o emplee procedimientos patentados sin contar con el consentimiento o de su titular o actúe sin licencia u autorización.
- f. Importe, distribuya o comercialice producto amparados por una patente o protegidos por modelos de utilidad o diseño industrial, a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento de su titular o sin licencia o autorización.

CAPÍTULO XXI. DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y ADMINISTRATIVAS

Artículo 133. *Solicitudes de Patentes en Trámite.* Las solicitudes de patentes de invención, que se encontraran 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 encuentra cubierta en las reivindicaciones, el solicitante podrá modificar esas reivindicaciones o introducir otras adicionales a fin de proteger dicha materia. A estos efectos será aplicable lo dispuesto en el Artículo 29 de esta Ley.

Artículo 134. *Solicitudes de Diseños Industriales en Trámite.* 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.

Artículo 135. *Patentes Vigentes.* Las patentes de invención vigentes en la fecha de entrada en vigor de esta Ley, se regirán 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 fuese inferior al estipulado en ese artículo, a cuyo 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, a cuyo 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.

Artículo 136. *Registro de Diseño Industrial Vigente.* Los registros de diseño industrial vigentes a la fecha de entrada en vigencia de esta Ley, se regirán 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 refiere a artículos que son aplicables inmediatamente conforme al Artículo 133 de la presente Ley.

Artículo 137. *Acciones Iniciadas Anteriormente.* Las acciones que se hubiesen iniciado antes de la entrada en vigencia de esta Ley se 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

Artículo 138. *Destino de las Tasas.* El Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público incluirá en la correspondiente iniciativa de la Ley Anual de Presupuesto una partida proveniente del monto de las tasas a que hace referencia esta Ley con el objeto de remunerar a los empleados y funcionarios del Registro de la Propiedad Intelectual y al mejoramiento de sus equipos e instalaciones.

Artículo 139. *Reglamento.* La presente ley será reglamentada de conformidad a lo previsto por el numeral 12) del Artículo 150 de la Constitución Política de Nicaragua.

Artículo 140. *Vigencia.* Esta ley entrará en vigencia sesenta (60) días después de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial y deroga 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 veinte de marzo de mil novecientos veinticinco, el Decreto No.1302 del 19 de Agosto de mil novecientos ochenta y tres, y cualquier otra ley que se le oponga.

Dado en la ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, al 1/ Junio /2000. IVAN ESCOBAR FORNOS, Presidente de la Asamblea Nacional. PEDRO JOAQUIN RIOS CASTELLON, Secretario de la Asamblea

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

Anexos III

Reglamento de la Ley De Patentes de Invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales

CAPÍTULO I DEFINICIONES

Artículo 1. *Objeto.* El presente Decreto tiene por objeto establecer las disposiciones reglamentarias de la Ley No. 354, Ley de Patentes de Invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales, de fecha 19 de septiembre del año 2000, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, número 179 y 180 de los días 22 y 25 de septiembre del año dos mil, la que en adelante se denominará la Ley.

Artículo 2. *Términos empleados.* Toda referencia a artículos, cuando no se indique otro instrumento, es a los del presente Reglamento.

Ley: La Ley No. 354, Ley de Patentes de Invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales, de fecha 19 de septiembre de 2000, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, Nos. 179 y 180 de fecha 22 y 25 de septiembre de 2000;

Reglamento: El presente Reglamento;

Registrador: El funcionario que dirige el Registro, así como el funcionario que estuviere ejerciendo las funciones del Registrador, cuando fuere el caso; y

Diario Oficial: La Gaceta o publicación oficial que constituya el órgano de publicidad para efectos de la propiedad intelectual.

CAPÍTULO II INVENCIÓNES CONDICIONES DE PATENTABILIDAD

Artículo 3. *Definición de invención.* Una invención de producto podrá referirse, entre otros, a cualquier sustancia, composición o material, inclusive biológico, y a cualquier aparato, máquina, equipo, mecanismo, dispositivo u otro objeto o resultado tangible, así como a cualquier parte de los mismos.

Una invención de procedimiento podrá referirse, entre otros, a cualquier método, operación o conjunto de operaciones, uso o aplicación de un producto o de un procedimiento, o a sus partes y etapas, conducentes a la obtención, fabricación o transformación de un producto o a la obtención de un resultado.

Artículo 4. *Nivel inventivo.* A efectos de apreciar si la invención cumple con el requisito de nivel inventivo, se comparará cada reivindicación de la solicitud con el estado de la técnica tomado en su conjunto. Cada reivindicación se comparará no sólo con cada elemento existente en el estado de la técnica, sino también con cualquier combinación o yuxtaposición de elementos que resultase obvia o evidente para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

Artículo 5. *Materia excluida de protección.* De conformidad con el Arto. 7 de la Ley, no se concederán patentes para las razas de animales; métodos terapéuticos, quirúrgicos o de diagnóstico aplicables a las personas o animales; ni para aquellas invenciones cuya explotación comercial deban impedirse para proteger el orden público y la moral, la salud o la vida humana, animal o vegetal, o preservar el medio ambiente, siempre que dicha exclusión no se deba al hecho de que la explotación del producto se encuentra prohibida, limitada o condicionada por alguna disposición legal o administrativa.

CAPÍTULO III PROCEDIMIENTO PARA REGISTRO DE PATENTES

Artículo 6. *Solicitud de patente.* La solicitud se presentará en dos ejemplares y contendrá los requisitos establecidos en el Artículo 19 de la Ley. Contendrá además los siguientes elementos: datos generales del solicitante, su representante o apoderado, descripción de los documentos que acrediten; título de la invención, clasificación, datos de prioridad (es) invocada (s), lugar para oír notificaciones, nombre y firma del solicitante. Todas las páginas de los documentos se numerarán consecutivamente.

Artículo 7. *Mención del inventor.* La declaración del inventor prevista en el Artículo 17 de la Ley cuando no se hubiese hecho inicialmente podrá hacerse en cualquier tiempo mientras la solicitud se encuentre en trámite.

Artículo 8. *Dirección del solicitante.* La dirección del solicitante comprenderá los datos necesarios para permitir una comunicación rápida. Además de la dirección, podrá consignarse en la solicitud una dirección postal especial para fines de correspondencia por correo.

La dirección indicada incluirá al menos un número de teléfono, un número de telefacsímil y la dirección de correo electrónico, cuando los hubiere.

En caso de pluralidad de solicitantes, esto indicarán una sola dirección para efectos de la solicitud.

Artículo 9. *Desistimiento.* El desistimiento de la solicitud de registro de patente se hará de conformidad con el Artículo 97 de la Ley y contendrá además los siguientes elementos: datos generales del solicitante, su representante o apoderado, título de la invención, solicitud objeto de desistimiento; clasificación, lugar para oír notificaciones, nombre y firma del solicitante.

Podrá desistirse de dos o más solicitudes en trámite mediante un acto único. En estos casos deberá identificarse indubitablemente cada una de las solicitudes objeto del desistimiento.

Presentado el desistimiento el Registro de la Propiedad Intelectual ordenará archivar la solicitud correspondiente. Si el desistimiento se hubiese presentado antes de la publicación de la solicitud, ésta se mantendrá en confidencialidad. En tal caso el acceso al expediente respectivo requerirá la autorización escrita del solicitante o de su causahabiente.

Artículo 10. *Abandono y caducidad.* El término para que opere el abandono de la solicitud de registro de patente y se produzca la caducidad será de ocho meses, de conformidad con el Artículo 397 del Código de Procedimiento Civil.

También se producirá el abandono de la solicitud de registro de patente en las formas establecidas en los Artículos 30 y 31 de la Ley. Las disposiciones sobre De la Caducidad contenidas en el Título XV Del Libro I del Código de Procedimiento Civil serán aplicables en lo pertinente.

Artículo 11. *Nombre de la invención.* El nombre de la invención se sujetará al menos, a las siguientes reglas:

- a) será breve, no excediendo de diez palabras;
- b) hará referencia a lo esencial de la invención;
- c) denotará el tipo o categoría de invención que designa. Si fuere un producto puede indicarse, por ejemplo, la sustancia, compuesto, aparato, máquina, etc.; si fuese un procedimiento puede indicarse el método, uso, etc.;
- d) no contendrá nombres propios, denominaciones de fantasía, marcas ni otros signos distintivos o designaciones particulares; y
- e) empleará la terminología comúnmente utilizada o reconocida en el campo técnico correspondiente.

Artículo 12. *Descripción de la invención.* La descripción de la invención se hará conforme el orden indicado en el Artículo 21 de la Ley, salvo que por la naturaleza de la invención un orden diferente permitiere una mejor comprensión de la invención o una presentación más económica de su descripción.

Artículo 13. *Depósito de material biológico.* Para efectos del procedimiento de concesión de una patente, el depósito de material biológico en una institución reconocida conforme al Artículo 22 de la Ley, y la entrega de muestras del material depositado, se sujetarán a las disposiciones que norman el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes, y a lo que estipulen la Ley, el presente Reglamento y el manual de procedimientos.

El Registro divulgará los Centros de Depósitos de material biológico reconocidos tanto dentro, como fuera del país. En el caso de depósito en un Centro Internacional, el Registro podrá requerir del solicitante el resultado de la muestra del microorganismo depositado para los efectos del Artículo 23 de la Ley.

Artículo 14. *Dibujos.* Los dibujos cumplirán con los siguientes requisitos:

- a) se harán con trazos suficientemente nítidos y uniformes;
- b) los elementos de una misma figura deben guardar entre ellos las proporciones justas, salvo cuando una diferencia de proporciones fuere indispensable para la claridad de la figura;
- c) una misma página de dibujos puede contener dos o más figuras, pero éstas deben estar claramente separadas y de preferencia orientadas verticalmente; y
- d) no se usará en los dibujos signos de referencia que no estén mencionados en la descripción y en las reivindicaciones. Los mismos signos de referencia deberán emplearse para los mismos elementos o figuras cuando éstos aparecieren más de una vez.

Artículo 15. *Reivindicaciones.* Cuando hubiese más de una reivindicación, éstas se numerarán consecutivamente. Las reivindicaciones estarán redactadas sobre la base de las características técnicas de la invención, sin contener ejemplos ni términos relativos o imprecisos, salvo que no estuviesen definidos con precisión en la descripción.

Salvo cuando la naturaleza de la invención hiciera conveniente una redacción diferente, las reivindicaciones contendrán:

- a) un preámbulo que indique las características técnicas de la invención que forman parte del estado de la técnica; y
- b) una parte que exponga las características técnicas que distinguen la invención frente al estado de la técnica y que, conjuntamente con las mencionadas en el párrafo a), se desea proteger.

Cuando se hubiesen presentado dibujos, las características técnicas mencionadas en las reivindicaciones podrán ir seguidas de números de referencia de las características correspondientes ilustradas en los dibujos. Tales números de referencia figurarán entre paréntesis. No se incluirán números de referencia cuando no sean necesarios para una mejor comprensión de la reivindicación.

Artículo 16. *Reivindicaciones independientes y dependientes* Una reivindicación será considerada independiente cuando defina la materia protegida sin hacer referencia a otra reivindicación.

Una reivindicación será considerada dependiente cuando comprenda o se refiera a otra reivindicación. Cuando la reivindicación dependiente se refiera a dos o más reivindicaciones, se considerará como reivindicación dependiente múltiple.

Toda reivindicación dependiente deberá indicar, en su preámbulo, el número de la reivindicación que le sirve de base, y precisará la característica adicional, variación, modalidad o alternativa de realización de la invención referida en la respectiva reivindicación de base.

Una reivindicación dependiente múltiple sólo podrá referirse de modo alternativo a las reivindicaciones que le sirven de base, y no podrá servir de base a otra reivindicación dependiente múltiple.

Toda reivindicación dependiente se entenderá que incluye todas las características y las limitaciones contenidas en la reivindicación que le sirve de base. Una reivindicación dependiente múltiple se entenderá que incluye todas las características y las limitaciones contenidas en la reivindicación junto con la cual haya de ser considerada.

Las reivindicaciones dependientes se consignarán a continuación de las reivindicaciones que les sirvan de base.

Artículo 17. *Resumen*. El resumen deberá redactarse de manera que pueda servir eficazmente como instrumento de búsqueda y recuperación de la información técnica contenida en el documento respectivo, y deberá circunscribirse esencialmente a aquello que la invención aporta como novedad al estado de la técnica. Se procurará que su extensión no exceda de ciento cincuenta palabras.

El resumen comprenderá:

- a) una síntesis de lo divulgado en la descripción, las reivindicaciones y los dibujos, la cual deberá indicar el sector tecnológico al que pertenece la invención y redactarse de manera que permita comprender claramente el problema tecnológico, la esencia de la solución de ese problema mediante la invención y el uso o los usos principales de la invención;
- b) la fórmula química y/o el dibujo que caractericen mejor la invención, cuando los hubiere.

El resumen incluirá, entre otros, los siguientes elementos de información tomados de la descripción de la invención, tratándose de:

- a) productos o compuestos químicos: su identidad, preparación y uso o aplicación;
- b) procedimientos químicos: sus etapas o pasos, el tipo de reacción, y los reactivos y condiciones necesarios;
- c) máquinas, aparatos o sistemas: su estructura u organización su funcionamiento;
- d) productos o artículos: su método de fabricación; y
- e) mezclas: sus ingredientes.

Cuando el resumen contenga un dibujo, cada característica técnica mencionada en el resumen irá seguida de un número de referencia entre paréntesis que remita a las características ilustradas en ese dibujo.

El Registro podrá de oficio corregir o modificar el contenido del resumen únicamente para mejorar su valor informativo.

Artículo 18. *Terminología y signos usados en la solicitud*. En todos los documentos contenidos en una solicitud de patente, las unidades de peso y medida se expresarán según el sistema métrico, las temperaturas se expresarán en grados centígrados y la densidad se expresará en unidades métricas.

Las indicaciones de calor, energía, luz, sonido y magnetismo, así como para las fórmulas matemáticas y las unidades eléctricas, se expresarán de acuerdo con las normas y medidas internacionalmente practicadas; para las fórmulas químicas se utilizarán los símbolos, pesos atómicos y fórmulas moleculares de uso general.

Artículo 19. *Unidad de invención*. Habrá unidad de invención aun cuando la solicitud contenga dos o más reivindicaciones independientes relativas a invenciones de categorías diferentes, siempre que la materia reivindicada en ellas formen un mismo concepto inventivo. También hay unidad de invención cuando una misma solicitud contenga reivindicaciones independientes en las siguientes combinaciones, entre otras:

- a) un producto y un procedimiento para su preparación o fabricación;
- b) un producto y una utilización o aplicación del mismo;
- c) un producto, un procedimiento para su preparación o fabricación, y una utilización o aplicación del producto;
- d) un procedimiento para la preparación o fabricación de un producto y una utilización o aplicación del producto;

- e) un procedimiento y un aparato o medio para la puesta en práctica del procedimiento; y
- f) un producto, un procedimiento para su preparación o fabricación, y un aparato o medio para la puesta en práctica del procedimiento.

Artículo 20. *División de la solicitud.* La petición de división de una solicitud de patente se hará de conformidad al Artículo 28 de la Ley y contendrá los siguientes elementos: Datos generales del solicitante, de representante o apoderado, indicación de la solicitud objeto de división, clasificación, número de solicitud, título de la nueva solicitud, lugar para notificaciones, nombre y firma del solicitante.

A efectos de formar cada solicitud fraccionaria, el solicitante presentará las reivindicaciones y el resumen que corresponda a cada una, y copias de la descripción contenida en la solicitud inicial. El Registro de la Propiedad Intelectual cotejará y razonará las copias necesarias para constituir el expediente de cada solicitud fraccionaria.

Si antes de presentarse la petición de división se hubiese notificado una observación conforme al Artículo 19 de la Ley, no se atenderá la división hasta que se subsane el error u omisión que dio lugar a la notificación.

Cada solicitud fraccionaria se numerará con base en el número de la solicitud inicial, agregando el numeral que distinga a cada una. Efectuada la división, cada solicitud fraccionaria se tramitará por separado como si se hubieran presentado de manera independiente desde el inicio. La publicación de la solicitud efectuada antes de la división surtirá efectos para cada solicitud fraccionaria.

Artículo 21. *Modificación y corrección.* La petición de modificación o de corrección de una solicitud de patente o de una patente concedida, se hará de conformidad con el Artículo 29 de la Ley y además contendrá los siguientes elementos: Datos generales del solicitante, de su representante o apoderado, descripción de los documentos que acreditan la personería, clasificación, datos relativos a prioridades invocadas; descripción de la modificación o corrección que solicite, lugar para notificaciones, nombre y firma del solicitante.

Ninguna modificación de la descripción, las reivindicaciones o los dibujos podrá implicar una ampliación de la divulgación contenida en la solicitud inicial. En caso que la solicitud invocara la prioridad de una solicitud anterior, se entenderá incluida la divulgación contenida en ésta, en la medida en que la prioridad fuese aplicable.

En caso que la modificación de la solicitud se debiera a un cambio en la persona del solicitante como consecuencia de una transferencia total o parcial, se aplicará lo dispuesto en los Artículos 29 a 33, en lo pertinente. Si la transferencia conllevare una división de la solicitud, se aplicará lo dispuesto en el Artículo 20.

Artículo 22. *Aviso de publicación de la solicitud.* El aviso de publicación de la solicitud de patente contendrá los elementos indicados en el Artículo 32 de la Ley, y además, los siguientes aspectos: nombre, dirección y nacionalidad del inventor y nombre del funcionario del Registro de la Propiedad Intelectual que autoriza el aviso.

No se considerarán parte del expediente accesible al público para efectos de información los proyectos de resolución y otros documentos preliminares preparados por los examinadores o por otros funcionarios del Registro de la Propiedad Intelectual.

Artículo 23. *Examen de fondo.* En caso de modificación de la solicitud durante el examen de fondo, serán aplicables las disposiciones pertinentes.

Cuando el Registro de la Propiedad Intelectual hiciera una observación con base en una falta de unidad de la invención, el solicitante dividirá su solicitud en dos o más solicitudes fraccionarias que se organizarán como expedientes independientes. El solicitante presentará los documentos necesarios para cada solicitud fraccionaria.

Cuando al efectuarse el examen de fondo se encontrara en trámite otra solicitud de patente de fecha anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual suspenderá el examen hasta que se resuelva la solicitud de fecha anterior. La materia que quedase incluida en la patente que se conceda con base a la solicitud de fecha anterior se considerará como parte del estado de la técnica para efectos de determinar la novedad de cualquier solicitud de fecha posterior.

Artículo 24. *Entidades competentes para el examen.* El examen de fondo de la invención podrá ser efectuado directamente por funcionarios de la Dirección de Patentes del Registro de la Propiedad Intelectual, o por una o más de las siguientes personas o entidades designadas por el Registro de la Propiedad Intelectual:

- a) peritos y expertos independientes;
- b) institutos y centros especializados en materias técnicas, públicos o privados, en el país o en el extranjero;
- c) centros de investigación técnica y universidades, públicos o privados, en el país o en el extranjero;
- d) dependencias del Gobierno; o
- e) oficinas, centros y otros organismos idóneos en el extranjero, así como centros o autoridades regionales o internacionales especializados en dicho tipo de examen, incluyendo a las autoridades internacionales encargadas de la búsqueda de anterioridades y del examen preliminar conforme al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).

El Registro de la Propiedad Intelectual podrá celebrar los acuerdos que fuesen necesarios con las personas y entidades que efectuarán los exámenes de fondo de las invenciones.

Cuando el examen de fondo de la invención fuese efectuado directamente por el Registro de la Propiedad Intelectual, éste podrá solicitar a las personas y entidades referidas en el párrafo 1) informes, opiniones e información que estimara necesarios o útiles para la mejor realización de dicho examen.

Cuando el Registro de la Propiedad Intelectual nombre un perito o experto para efectuar el examen de fondo de la invención y el solicitante y el perito no lleguen a un acuerdo respecto al monto de los honorarios de éste, que deberá pagar el solicitante como lo previene la parte final del Artículo 128 de la Ley, el Registro de la Propiedad Intelectual procederá a nombrar un nuevo perito o experto a petición de parte interesada. En caso de llegar a común acuerdo, el Registro de la Propiedad Intelectual respetará el monto pactado entre las partes.

Mientras no se determine el monto de los honorarios del perito de forma definitiva no correrá el plazo de seis meses establecido en el primer párrafo del Artículo 34 de la Ley.

Artículo 25. Información para el examen de fondo. El examen de fondo se practicará con arreglo a los Artículos 34 y 35 de la Ley. El Registro de la Propiedad Intelectual podrá requerir por escrito al solicitante, para que presente la información o documentación adicional o complementaria que fuere necesaria para realizar el examen de fondo, incluyendo copia simple de cualquier documento o publicación mencionada en la descripción.

Artículo 26. Solicitud de conversión. La conversión de una solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad, se hará de conformidad con el Artículo 36 de la Ley. Contendrá además los elementos siguientes: Datos generales del solicitante, dirección, número de teléfono, telefacsímil, correo electrónico, datos generales de su representante o apoderado, lugar para oír notificaciones, datos generales sobre la solicitud en materia de conversión, número, fecha de presentación, nombre de la invención o modelo de utilidad, la descripción de los documentos que adjunta, nombre y firma del solicitante.

Artículo 27. Concesión de la patente. El certificado de concesión de la patente irá firmado por el Registrador o por el Registrador Suplente. El certificado llevará anexo una copia de la resolución de concesión y un ejemplar del documento de patente. El certificado de concesión contendrá los elementos indicados en el Artículo 37 de la Ley.

El documento de patente consistirá en una página de portada que llevará anexos la descripción, las reivindicaciones aprobadas y los dibujos correspondientes. La página de portada del documento de patente indicará el nombre del Registro y la designación "patente de invención", y datos generales del solicitante e inventor.

CAPÍTULO IV MANTENIMIENTO Y MODIFICACIÓN DE LA PATENTE

Artículo 28. Pago de las tasas anuales. Los pagos de las tasas anuales serán anotados en el registro de patentes, bajo la partida correspondiente a la patente respectiva. La anotación indicará el monto pagado, el período o períodos anuales a los cuales corresponden los pagos enterados y la fecha en que se efectuó el pago.

El interesado podrá presentar para su anotación un escrito acompañado del comprobante de pago de las tasas.

Artículo 29. Solicitud de división de la patente. La solicitud de división de una patente contendrá los elementos indicados en el Artículo 42 de la Ley. Contendrá además los elementos siguientes: datos generales del solicitante, de su representante o apoderado, descripción de los documentos que acreditan; título de la patente objeto de división, clasificación, lugar para oír notificaciones y nombre y firma del solicitante.

El aviso que anuncia la división de una patente contendrá los siguiente elementos: datos generales de la patente cuya división se solicita, número de patente, datos generales del titular de la patente o apoderado, símbolo de la clasificación de patentes y nombre de la invención.^{ivii}

Las patentes fraccionarias se constituirán duplicando el documento de patente y abriendo nuevos asientos registrales para cada una. Cada patente fraccionaria se numerará con base en el número de la patente inicial, agregando el numeral que distinga a cada una.

Efectuada la división, cada patente fraccionaria será independiente de las demás. Cada una de ellas devengará la tasa anual que corresponda a la patente inicial, que deberán pagarse a partir del año siguiente al de la división.

Los certificados de registro de cada patente fraccionaria contendrán los datos indicados en los artículos 26 y 27 y consignarán el número de la patente inicial.

CAPÍTULO V TRANSFERENCIAS Y LICENCIAS

Artículo 30. Solicitud de inscripción de una transferencia. La solicitud de inscripción para la transferencia de una patente o de una solicitud de patente en trámite contendrá los elementos indicados en el artículo 49 de la Ley.

Artículo 31. Transferencias. Cuando la transferencia resultara de una de las formas reconocidas por la Ley, tales como: contrato, disposición, testamentaria, sentencia, fusión o escisión, entre otras, la solicitud para su inscripción lo indicará, y se presentará acompañada del documento respectivo.

Artículo 32. Solicitud de inscripción de una licencia. La solicitud de inscripción de una licencia relativa a una invención contendrá los elementos indicados en el Artículo 50 de la Ley. La solicitud se presentará acompañada de uno de los siguientes documentos, a elección del peticionante:

- A) una copia del contrato de licencia; o
- B) un extracto o resumen del contrato en que figuren las partes contratantes, los derechos concedidos por la licencia y el alcance de la misma.

CAPÍTULO VI EXTINCIÓN DE LA PATENTE

Artículo 33. *Nulidad de la patente.* De conformidad con el artículo 95 de la Ley, en concordancia con el segundo párrafo del Artículo 159 Cn., el conocimiento de las acciones de nulidad de una patente corresponde a la autoridad judicial. La demanda de nulidad se notificará a todas las personas que tuvieran alguna licencia, crédito u otro derecho inscrito con relación a la patente objeto de la acción.

Declarada la nulidad de una patente, la autoridad judicial enviará una certificación de la resolución, al Registro de la Propiedad Intelectual para su anotación.

Cuando se dictare una sentencia de nulidad de una patente el Registrador cancelará los asientos de todas aquellas personas que hayan sido condenadas en la sentencia.

Artículo 34. *Renuncia a la patente.* La declaración de renuncia a la patente se hará de conformidad con el Artículo 61 de la Ley. Contendrá además los elementos siguientes: datos generales del solicitante, de su representante o apoderado, título de la invención, clasificación, lugar para notificaciones, nombre y firma del solicitante.

La presentación de la declaración de renuncia será notificada por el Registro de la Propiedad Intelectual a todas las personas que tengan alguna licencia, crédito u otro derecho inscrito con relación a la patente objeto de la renuncia. Dentro de un plazo de treinta días hábiles contados desde la fecha de la notificación, dichas personas podrán presentar las observaciones que convengan a sus intereses u oponerse a la renuncia si ella pudiese perjudicar sus derechos. En caso de presentarse una oposición a la renuncia, el Registro de la Propiedad Intelectual suspenderá su tramitación hasta que se resuelva el conflicto por acuerdo entre las partes o por sentencia judicial.

CAPÍTULO VII MODELO DE UTILIDAD

Artículo 35. *Aplicación de disposiciones sobre patentes de invención.* Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento relativas a las Patentes de Invención serán aplicables a las patentes de Modelo de Utilidad, según dispone el Artículo 66 de la Ley.

CAPÍTULO VIII DISEÑOS INDUSTRIALES PROCEDIMIENTO PARA REGISTRO DE DISEÑOS INDUSTRIALES

Artículo 36. *Aplicación de las disposiciones sobre patentes de invención.* Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento relativas a las Patentes de Invención se aplicarán a los Diseños Industriales sin perjuicio de las disposiciones contenidas en este capítulo.

Artículo 37. *Solicitud de registro.* La solicitud de registro de un Diseño Industrial incluirá una petición que contendrá los elementos indicados en el Artículo 79 de la Ley y además los siguientes elementos: datos generales del solicitante, de su representante o apoderado, descripción de los documentos que acreditan; título del diseño industrial, clasificación, documentos de prioridad invocados, lugar para oír notificaciones y nombre y firma del solicitante.

La solicitud se presentará acompañada de tres reproducciones gráficas o fotográficas de cada Diseño Industrial contenido en la solicitud. Cuando para un mismo diseño hubiera más de una vista, se presentará tres reproducciones de cada una.

Artículo 38. *Requisitos de las reproducciones gráficas del diseño.* Las reproducciones gráficas del Diseño Industrial serán de calidad, nitidez y dimensiones suficientes para que puedan apreciarse sus detalles característicos y puedan reproducirse mediante fotocopia o impresión. Las reproducciones gráficas no tendrán dimensiones superiores a 15 centímetros por 15 centímetros.

Las reproducciones del Diseño Industrial podrán consistir en fotografías del objeto o producto que incorpora el diseño, presentados sobre fondo neutro y sin sombras. Toda fotografía que se presente para estos efectos deberá cumplir con los requisitos indicados en el párrafo anterior.

Artículo 39. *División de la solicitud.* Una solicitud de registro de Diseño Industrial podrá dividirse cuando contuviera dos o más diseños industriales, de conformidad con el Artículo 42 de la Ley. La petición de división contendrá además los siguientes elementos: datos generales del solicitante de su representante o apoderado, descripción de los documentos que acreditan; título del diseño industrial, clasificación, descripción de la división que solicita, lugar de oír notificaciones y nombre y firma del solicitante. A efectos de formar cada solicitud fraccionaria, el solicitante identificará los diseños que corresponderán a cada una.

Artículo 40. *Modificación y corrección.* La petición de modificación o de corrección de una solicitud de registro de Diseño Industrial o de un registro concedido contendrá los elementos indicados en el Artículo 40 de la Ley y los siguientes elementos: Datos generales del solicitante, representante o apoderado; descripción de los documentos que acredita; descripción de la modificación y corrección que solicita; lugar para notificaciones, nombre y firma del solicitante. Ninguna modificación podrá implicar una alteración de las reproducciones de un Diseño Industrial contenido en la solicitud inicial.

Artículo 41. *Publicación de la solicitud.* El aviso de publicación de la solicitud de registro de un Diseño Industrial se hará de conformidad con los Artículos 82 y 83 de la Ley. Contendrá además los siguientes elementos: El dibujo representativo, lugar y fecha de emisión y nombre y firma del funcionario de autoriza la publicación.

Artículo 42. *Certificado de Registro del Diseño Industrial.* El certificado de registro del Diseño Industrial llevará anexo una copia de la resolución de concesión y la reproducción del diseño, o de cada diseño si hubiese más de uno. El certificado de registro contendrá los elementos siguientes: título del Diseño Industrial, número de registro, fecha de concesión, datos generales del titular, diseñador, representante, número de solicitud, fecha de presentación y

publicación de la solicitud, prioridad invocada, clasificación, designación de los productos y reproducción del diseño industrial.

CAPÍTULO IX MANTENIMIENTO Y DIVISIÓN DEL REGISTRO

Artículo 43. *Renovación del registro.* La solicitud de renovación del registro de un Diseño Industrial podrá presentarse en cualquier momento durante la vigencia del registro o dentro del plazo de gracia establecido, se hará de conformidad con el Artículo 86 de la Ley y podrá pedirse conjuntamente por los dos períodos permitidos. Contendrá además los elementos siguientes: datos generales del solicitante, representante o apoderado, descripción de los documentos que demuestran su personería, diseñador, descripción de los documentos que acompaña, clasificación, lugar para oír notificaciones, prioridad invocada, nombre y firma del solicitante.

Artículo 44. *Anotación y certificado de renovación.* La anotación de cada renovación se efectuará en el asiento de la inscripción del registro del Diseño Industrial. La anotación indicará la fecha de presentación de la solicitud de renovación. El Registro de la Propiedad Intelectual expedirá al titular un certificado de renovación.

Artículo 45. *División del registro.* La división del registro de un Diseño Industrial se sujetará a lo establecido para la división de las solicitudes de registro, de conformidad con los Artículos 28 y 88 de la Ley.

CAPÍTULO X TRANSFERENCIA Y LICENCIA

Artículo 46. *Inscripción de transferencia o licencia.* La solicitud de inscripción de una transferencia o de una licencia de un Diseño Industrial registrado o en trámite de registro se registrará por lo dispuesto en los artículos del 31 al 34 del presente Reglamento.

CAPÍTULO XI DISPOSICIONES COMUNES PROCEDIMIENTOS

Artículo 47. *Representación.* La representación se hará de conformidad con el artículo 19 de la Ley. Cuando una misma solicitud fuese presentada por dos o más solicitantes, éstos designarán un mandatario o representante común. Caso contrario, se considerará representante común al solicitante mencionado en primer lugar. El poder se presentará en documento separado.

Artículo 48. *Prioridad.* A los efectos del derecho de prioridad se entenderá por:

- a) prioridad múltiple: el caso en que la divulgación contenida en la solicitud presentada combina la divulgación contenida en dos o más solicitudes prioritarias;
- b) prioridad parcial: el caso en que sólo una parte de la divulgación contenida en la solicitud presentada corresponde a la divulgación contenida en una o más solicitudes prioritarias.

Cuando se invocaran prioridades múltiples o parciales se indicarán los datos relativos a todas ellas, y se presentarán los documentos correspondientes.

Cuando se invocara la prioridad de una solicitud presentada ante el propio Registro de la Propiedad Intelectual, no será necesario presentar copias de ella, bastando identificar la solicitud prioritaria.

Cuando la solicitud se presentare en un Estado miembro del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, y se desee hacer valer la protección temporal prevista en el Artículo 11 de ese Convenio, la solicitud lo indicará y se acompañará la constancia emitida por la autoridad organizadora de la exposición internacional, con la traducción que fuere necesaria, en la cual se certificará la exhibición de los productos que incorpora el invento, modelo de utilidad o diseño industrial, e indique la fecha en que fueron exhibidos por primera vez en la exposición.

Artículo 49. *Formularios.* Toda solicitud, petición o documento para el cual se hubiese designado un formulario en el presente Reglamento podrá tramitarse utilizando el formulario correspondiente. El interesado también podrá presentar o tramitar su solicitud, petición o documento utilizando su propio formulario o formato siempre que contenga los datos e informaciones previstos en el formulario designado. El Registro de la Propiedad Intelectual pondrá a disposición de los usuarios los formularios designados en el presente Reglamento, sea en forma impresa o electrónica.

Artículo 50. *Comprobante de presentación.* Quien presente al Registro de la Propiedad Intelectual una solicitud, petición, comunicación o documento podrá obtener un comprobante de la presentación. A estos efectos el interesado podrá proporcionar un duplicado o copia del documento presentado a fin de que sea sellado por el Registro de la Propiedad Intelectual y devuelto. El sello indicará la fecha y hora de presentación.

El duplicado o copia debidamente sellado por el Registro de la Propiedad Intelectual constituirá comprobante de presentación de la solicitud, petición, comunicación o documento.

A petición del solicitante, el Registro de la Propiedad Intelectual expedirá una certificación de presentación de cualquier solicitud, petición, comunicación o documento que se le hubiera presentado. La certificación indicará la fecha de presentación y será firmada por el Secretario del Registro de la Propiedad Intelectual.

Así mismo, el Registro de la Propiedad Intelectual podrá permitir la presentación de una solicitud, pedido, comunicación o documento al Registro de la Propiedad Intelectual mediante telefax, correo electrónico o cualquier otra forma de comunicación moderna, haciéndolo saber a los usuarios a través de un comunicado. La fecha y la hora de presentación serán las de recepción de la transmisión, siempre que el original de la solicitud, comunicación o documento llegue al Registro de la Propiedad Intelectual dentro del plazo de un mes a partir del día de recepción de la transmisión. Si el original llegara después de esa fecha, se tendrá por presentado en la fecha en que fuese recibido.

Artículo 51. *Comprobante de pago.* Cuando la Ley estipule que una solicitud, petición, trámite o servicio está afecto al pago de una tasa o tarifa, se presentará como anexo el comprobante de pago respectivo.

Artículo 52. *Notificaciones.* Los autos y las resoluciones que dicte el Registro de la Propiedad Intelectual se notificarán a los interesados ya sea en forma personal, por medio de esquila o cédula, por medio de nota que deberá enviarse por correo certificado a la dirección que se hubiera indicado, o por cualquier otro medio establecido en la legislación nacional. Los términos correrán desde el día hábil siguiente al de la fecha en que el interesado reciba la notificación, salvo disposición expresa en contrario.

Artículo 53. *Firmas en comunicaciones.* La solicitud, petición o comunicación dirigida al Registro de la Propiedad Intelectual se presentará firmada por el interesado o su representante, indicando junto a la firma el nombre del firmante en caracteres de imprenta.

Cuando conforme al Artículo 59 se permita la presentación de solicitudes o comunicaciones al Registro de la Propiedad Intelectual por vía o medio electrónico, se considerará firmado el documento si el Registro de la Propiedad Intelectual identifica al remitente de conformidad con las normas estipuladas al efecto.

La firma contenida en una solicitud, petición, comunicación, poder u otro documento presentado al Registro de la Propiedad Intelectual no requiere certificación notarial.

Artículo 54. *Verificación de autenticidad.* El Registro de la Propiedad Intelectual, y cualquier autoridad encargada de resolver algún procedimiento originado en el Registro de la Propiedad Intelectual, podrá requerir u obtener documentos o pruebas, incluso autenticados o legalizados, cuando hubiere razón para dudar de la autenticidad de cualquier documento presentado en ese procedimiento, o de alguno de sus datos o indicaciones.

Artículo 55. *Protección a los Secretos Empresariales o Información no Divulgada.* Los secretos empresariales se protegen indefinidamente y deberán reunir los siguientes elementos: ser secretos en el sentido de que no sean como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocidos ni fácilmente accesibles para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; tener un valor comercial por ser secretos; y haber sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerlos en secreto, tomadas por la persona que legítimamente la controla.

CAPÍTULO XII RECURSOS Y ACCIONES

Artículo 56. *Recursos.* Contra las resoluciones que dicte el Registro de la Propiedad Intelectual cabrá el recurso de apelación de conformidad con el Artículo 98 de la Ley. El recurso de apelación se interpondrá ante el Registro de la Propiedad Intelectual en el plazo de tres días a partir de la fecha de notificación de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual. El Registro de la Propiedad Intelectual admitirá o denegará la apelación. Si la admite emplazará a las partes para que en el término de tres días comparezcan ante el Ministro de Fomento Industria y Comercio, ha hacer uso de sus derechos. Personadas las partes ante el superior, se correrán los traslados para expresar y contestar agravios. Una vez evacuados éstos, se dictará la correspondiente resolución o sentencia, sin que sea necesario el trámite de citación para sentencia. Contra las resoluciones o sentencias dictadas por el Ministro de Fomento, Industria y Comercio, cabrán los recursos que establezca la legislación nacional.

Así mismo, serán aplicables las disposiciones sobre la apelación establecidas en el Código de Procedimiento Civil, en lo que corresponda. Contra las providencias de mero trámite cabrán los remedios de aclaración, reposición o reforma, sin ulterior recurso, salvo el de responsabilidad.

Las personas naturales o jurídicas de nacionalidad nicaragüense podrán invocar en su beneficio la aplicación de las disposiciones contenidas en los tratados internacionales sobre propiedad intelectual de los que Nicaragua sea parte, en todos aquellos casos en que dichas disposiciones les sean más favorables que las normas establecidas en la Ley o en este Reglamento.

CAPÍTULO XIII COMUNICACIÓN CON EL REGISTRO Y NORMALIZACIÓN DE DATOS

Artículo 57. *Comunicación con el Registro.* Cualquier solicitud, petición, comunicación o documento que se dirija al Registro de la Propiedad Intelectual podrá remitirse por correo postal, o mediante servicios de correo especial en su caso. La fecha y hora de presentación será la de recepción por el Registro de la Propiedad Intelectual.

Podrá presentarse al Registro de la Propiedad Intelectual una solicitud, petición, comunicación o documento mediante telefacímil. En tal caso se considerará como fecha y hora de presentación la de recepción del telefacímil, siempre que el original de la solicitud, petición, comunicación o documento llegue al Registro de la Propiedad Intelectual dentro del plazo de un mes a partir del día de recepción del telefacímil. Si el original llegare después de esa fecha, se tendrá por presentado en la fecha en que fue recibido el original.

Artículo 58. *Comunicación por vía electrónica.* El Registro de la Propiedad Intelectual podrá dictar disposiciones para regular la presentación de solicitudes, peticiones, recursos y otras comunicaciones por vía electrónica o a través de medios electrónicos.

Artículo 59. *Designación normalizada de fechas.* En los documentos de patente, certificados de concesión de patente y de registro de diseño industrial, y avisos de publicación de solicitudes en el órgano de publicidad oficial, las fechas se expresarán mediante una única sucesión numérica compuesta de ocho dígitos, los cuatro primeros indicando el año, los dos siguientes el mes y los dos últimos el día. El año, mes y día se separarán mediante puntos.

Artículo 60. *Designación normalizada de números de solicitudes.* Las solicitudes de patente y de registro de diseño industrial se numerarán en series anuales separadas, que comenzarán con la primera solicitud presentada en cada año.

El número de una solicitud se constituirá con los cuatro dígitos del año de su presentación, seguidos del número consecutivo de cada una. El número tendrá una cantidad de dígitos fija, a cuyo efecto se incluirán ceros al inicio del número de serie de la solicitud, cuando fuese necesario.

Los números de solicitud de la serie de patentes de invención estarán precedidos de la letra I; los números de solicitud de la serie de patentes de modelo de utilidad estarán precedidos de la letra U; y los números de solicitud de la serie de registros de diseño industrial estarán precedidos de la letra D.

CAPÍTULO XIV REGISTROS Y PUBLICIDAD

Artículo 61. *Rectificación de errores materiales.* El Registro de la Propiedad Intelectual podrá rectificar, de oficio o a solicitud de parte, las omisiones y errores materiales cometidos en los asientos registrales, cuando los documentos que sustentaron la inscripción respectiva existieran todavía en las Oficinas del Registro de la Propiedad Intelectual.

Se entenderá que hay error material, entre otros, cuando se escriban unas palabras por otras, o se equivoquen los nombres propios, razones o denominaciones sociales o las cantidades.

Artículo 62. *Presentación de documentos corregidos.* Si el Registro de la Propiedad Intelectual notara el error material o la omisión después que los documentos o títulos hayan sido entregados al interesado, solamente podrá hacer la rectificación con citación de éste, requiriéndole la presentación de los documentos o títulos, previa comprobación de que los mismos no han sufrido alteración alguna.

Cuando la rectificación se hiciera para corregir algún error cometido por el Registro de la Propiedad Intelectual, se hará por medio de una nueva inscripción o anotación sin costo alguno para el interesado.

Artículo 63. *Archivo de poderes.* El Registro de la Propiedad Intelectual establecerá un archivo de poderes, que deberá ser actualizado al menos, cada cinco años, en el cual se conservarán los poderes originales o fotocopias de los mismos cotejadas notarialmente o por el Secretario del Registro de la Propiedad Intelectual, para los fines de los procedimientos previstos en la Ley o en el presente Reglamento, incluyendo la presentación de observaciones.

El Registro de la Propiedad Intelectual asignará a cada poder un número. Este deberá ser citado por el apoderado o mandatario en toda gestión en la cual invocara el poder correspondiente, no siendo necesario acompañar un ejemplar del mismo.

Artículo 64. *Devolución de documentos.* El pedido de devolución de documentos se hará por escrito, con indicación precisa del documento de que se trata y del número de expediente en el cual se encuentra, cuando fuese el caso. También podrá pedirse la devolución del documento en la solicitud, petición, observaciones, etc., siempre que se acompañe una fotocopia del mismo para que sea agregada a los autos. Será aplicable al pedido de devolución de documentos lo dispuesto en el Artículo 101 de la Ley.

Artículo 65. *Publicidad de solicitudes y registros.* La publicidad de los registros se hará efectiva mediante consulta, expedición de copias o fotocopias simples o certificadas, y constancias o certificaciones expedidas por el Registro de la Propiedad Intelectual. También podrá hacerse mediante listados informáticos y mediante acceso en línea por medios electrónicos, en la forma que determine el Registro de la Propiedad Intelectual.

Los expedientes de solicitudes y los registros de propiedad intelectual podrán ser consultados durante las horas ordinarias de trabajo del Registro de la Propiedad Intelectual, en el lugar y cantidad que el Registrador disponga a estos efectos, tomando las medidas necesarias para que no se afecte el trabajo diario.

Artículo 66. *Publicidad de decisiones judiciales.* El Registro de la Propiedad Intelectual anotará todo mandato o resolución judicial que le fuese ordenado y comunicado, ya sea con relación a declaración de la nulidad, revocación, renuncia o cancelación de cualquier registro.

Artículo 67. *Operación interna del Registro.* El Registro de la Propiedad Intelectual dictará las disposiciones necesarias para su operación y procedimientos internos, y definirá los sistemas de acceso a la información registral y los libros que llevará el Registro de la Propiedad Intelectual, sin contravenir lo estipulado en la Ley y en el presente Reglamento.

El Registro de la Propiedad Intelectual mantendrá los contactos necesarios con otras Oficinas de Propiedad Intelectual para asegurar y maximizar la armonía y la compatibilidad entre los procedimientos internos y los sistemas de información, con miras a simplificar los trámites y facilitar las comunicaciones y el intercambio de información y documentación. Se aplicarán para estos efectos las normas técnicas y directrices internacionales publicadas por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que atañen a los sistemas, documentos y procedimientos.

Artículo 68. *Licencias Obligatorias. Monto.* Podrán concederse licencias obligatorias únicamente después de tres años de haberse concedido la patente. Quien solicite una licencia obligatoria deberá tener la capacidad técnica y económica para realizar una explotación eficiente de la invención patentada.

En virtud del Artículo 53 de la Ley, el monto de la licencia obligatoria será determinado por el Registro considerando el precio del mercado en una situación de normalidad.

Artículo 69. *Requisitos Licencia Obligatoria.* A efectos de los Artículos 51 y 52 de la Ley, la petición de una Licencia Obligatoria ante el Registro de la Propiedad Intelectual, deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- a) el interés público o emergencia nacional debe estar declarado por una autoridad competente;
- b) si se trata de remediar una práctica anticompetitiva, ésta deberá declararse por resolución de la Dirección General de Competencia del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio; y
- c) si se trata del uso no comercial de la invención, la declaratoria la hará el Ministro Fomento, Industria y Comercio

Artículo 70. *Monto y Remuneración de Licencia Obligatoria.* A efectos del Artículo 55, literal b) de la Ley, se entiende por monto de la licencia el pago realizado por el licenciatario por una sola vez por el derecho otorgado o derecho de entrada; y por remuneración el pago o canon periódico a realizar por el licenciatario mientras dura la licencia obligatoria.

Artículo 71. *Coordinación institucional.* A fin de dar cumplimiento a lo establecido en los Artículos 128 y 138 de la Ley, las instituciones públicas involucradas, determinarán el procedimiento para su implementación.

El Registro de la Propiedad Intelectual podrá establecer mecanismos de coordinación con instituciones públicas y privadas, de investigación y docentes, con el objeto de promover la inventiva nacional y la difusión y transferencia de tecnologías.

Artículo 72. *Elaboración de Manual y Formularios.* Se faculta al Registro de la Propiedad Intelectual para elaborar el Manual de Procedimiento y los formularios respectivos para la agilización de trámites en el Registro que ayuden a facilitar la aplicación de la Ley y el presente Reglamento.

Artículo 73 *Publicación de Clasificaciones.* La clasificación internacional que hacen referencia los Artículos 103 y 104 de la Ley, serán publicadas en La Gaceta, Diario Oficial a más tardar ciento ochenta días (180), a partir de la entrada en vigencia del presente Reglamento.

Artículo 74. *Vigencia.* El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial.

Dado en la ciudad de Managua, Casa Presidencial, el doce de septiembre del año dos mil uno.

