LEY DE REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY N°. 354, LEY DE PATENTES DE INVENCIÓN, MODELO DE UTILIDAD Y DISEÑOS INDUSTRIALES

LEY N°. 579, aprobada el 21 de marzo de 2006

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial N°. 60 del 24 de marzo de 2006

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA

Hace saber al pueblo nicaragüense que:

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA

CONSIDERANDO

I

Que la Constitución Política de Nicaragua en sus artículos 125 a 128 promueve y protege la propiedad intelectual; y establece la obligación del Estado de Nicaragua de apoyar la cultura nacional en todas sus expresiones sean de carácter colectivo o individual.

II

Que la Asamblea Nacional de acuerdo con las facultades establecidas en el numeral 12 del artículo 138 de la Constitución Política, aprobó el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica - Estados Unidos de América - República Dominicana (CAFTA-DR), a través de Decreto A.N. No. 4371, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 199 del 14 de octubre de 2005.

III

Que el Presidente de la República ratificó el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica - Estados Unidos de América - República Dominicana (CAFTA-DR), a través del Decreto Ejecutivo No. 77-2005, publicado en La Gaceta, Diario Oficial del 20 de noviembre de 2005, de acuerdo con las facultades establecidas en el artículo 150 de la Constitución Política.

IV

Que la Asamblea Nacional aprobó mediante Decreto A. N. No. 3245 del 13 de febrero de 2002, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 38 del 25 de febrero de 2002, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), en vigencia desde 6 de marzo del 2003.

V

Que es necesario en los aspectos de Propiedad Intelectual garantizar la

Fuente: http://www.leybook.com/doc/1036

implementación de aquellos compromisos inmediatos establecidos en el Capítulo Quince, Derechos de Propiedad Intelectual, derivados del CAFTA-DR.

En uso de sus facultades,

HA DICTADO

La siguiente:

Ley de Reformas y Adiciones a la Ley N°. 354, Ley de Patentes de Invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales

Arto. 1.- Se reforma el artículo 7, el que se leerá así:

"Arto. 7.- Materia Excluida de Protección por Patente. No se concederá patente para:

a) Razas de 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) Las invenciones cuya explotación comercial debe impedirse para proteger la salud o la vida humana, animal o vegetal o preservar el medio ambiente; a estos efectos no se considera aplicable la exclusión de patentamiento por razón de estar prohibida, limitada o condicionada la explotación por alguna disposición legal o administrativa."

Arto. 2.- Adiciónese un segundo párrafo al artículo 11, el que se leerá así:

"Se permitirá que una tercera persona use la materia de una patente vigente para generar la información necesaria para apoyar una solicitud de aprobación de comercialización de un producto farmacéutico o químico agrícola, siempre que se garantice que cualquier producto producido bajo dicha autorización no será fabricado, utilizado o vendido en el país con fines diferentes a los relacionados con la generación de información para satisfacer los requisitos para la aprobación de comercialización del producto una vez que la patente haya expirado. En los casos de producción para la exportación, dicho producto será exportado únicamente para satisfacer los requisitos de aprobación de comercialización autorizados."

Arto. 3.- Adiciónese un segundo párrafo al artículo 13, el que se leerá así:

“Una invención es susceptible de aplicación industrial si posee una utilidad específica, sustancial y creíble.**”**

Arto. 4.- Adiciónese un segundo párrafo al artículo 21, el que se leerá así:

“Se entenderá que una invención reclamada está suficientemente apoyada por su divulgación, cuando esa divulgación le indique razonablemente a una persona diestra en el arte que el solicitante estuvo en posesión de la invención reclamada a la fecha de su presentación.**”**

Arto. 5.- Se reforma el primer párrafo del artículo 57, el que se leerá así:

“Arto. 57.- Nulidad de la Patente. La autoridad judicial competente a solicitud de parte interesada o de autoridad competente, declarará la nulidad absoluta de una patente cuando:

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

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

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

d) las reivindicaciones incluidas en la patente no cumplen los requisitos previstos en el artículo 25 de la presente Ley.

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

f) La patente hubiere sido obtenida mediante fraude o falsa representación. **”**
Arto. 6.- Se reforma el artículo 89, el que se leerá así:

“Arto. 89.- El derecho de prioridad de una solicitud de patente, modelo de utilidad o diseño industrial podrá ser invocado de conformidad con lo dispuesto en el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial o lo establecido en algún otro tratado suscrito por Nicaragua con otro Estado.**”**

Arto. 7.- Adiciónese el artículo 105 bis, el que se leerá así:

“Arto. 105 bis.- Las sentencias judiciales definitivas, decisiones o resoluciones administrativas de aplicación general respecto a la observancia de los derechos protegidos por la presente Ley se formularán por escrito y contendrán los

Fuente: http://www.leybook.com/doc/1036

elementos de hechos relevantes y los fundamentos legales en que se basan las sentencias, decisiones o resoluciones. Dichas sentencias, decisiones o resoluciones, serán publicadas o, cuando dicha publicación no sea factible, serán puestas a disposición del público de alguna otra manera.**”**

Arto. 8.- Se reforma el artículo 106, el que se leerá así:

“Arto. 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) 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 e).

f) 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.

La autoridad judicial Civil, para mejor proveer, podrá ordenar al demandado que proporcione cualquier información que posea respecto a cualquier persona involucrada en cualquier aspecto de los hechos y respecto de los medios de producción o canales de distribución para los productos o servicios objeto de la infracción, incluyendo la identificación de terceras personas involucradas en su producción y distribución y sus canales de distribución, y proporcionarle esta información al titular del derecho.

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

Fuente: http://www.leybook.com/doc/1036

Arto. 9.- Adiciónese el artículo 106 bis, el que se leerá así:

"Arto. 106 bis.- En los casos en que el juez nombre expertos técnicos o de otra naturaleza, en procedimientos civiles relativos a la observancia de los derechos establecidos en la presente Ley y requieran que las partes asuman los costos de tales expertos, tales costos estarán estrechamente relacionados, entre otros, con la cantidad y naturaleza del trabajo a ser desempeñado y no disuadan de manera irrazonable el recurrir a dichos procedimientos."

Arto. 10.- Se reforma el artículo 107, el que se leerá así:

"**Arto. 107.- Cálculo de la Indemnización.** La indemnización por daños y perjuicios ordenada por los tribunales deberá ser suficiente para compensar al titular del derecho por la infracción y en ningún caso será inferior a:

a) Lucro cesante causado al titular del derecho como consecuencia de la infracción. Dicho lucro al ser considerado como base, tomará en cuenta, entre otros, el valor del bien o servicio objeto de la infracción, con base en el precio al detalle sugerido u otra medida legítima de valor que presente el titular de derecho.

b) 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."

Arto. 11.- Adiciónese el artículo 107 bis, el que se leerá así:

"**Arto. 107 bis.-** El Juez, salvo en circunstancias excepcionales, estará facultado para ordenar, al concluir los procedimientos civiles judiciales relacionados con infracciones al derecho de patente, que el infractor pague al titular de derecho las costas procesales y los honorarios razonables de los abogados."

Arto. 12.- Se reforma el literal d) del párrafo tercero del artículo 113, el que se leerá así:

"d) Constitución de una fianza u otra garantía razonable y suficiente a juicio de la autoridad judicial competente; a un nivel que sea suficiente para proteger al demandado y evitar abusos, pero en ningún caso se podrá establecer un monto que disuada de manera irrazonable el poder recurrir a dichos procedimientos."

Arto. 13.- Se reforma el artículo 114, el que se leerá así:

"**Arto. 114.- Garantías y Condiciones en Caso de Medidas Precautorias.** Se establece una presunción refutable de validez de la Patente. El juez requerirá que quien pida la medida precautoria acredite su capacidad para actuar en

representación de terceros, en su caso, y rinda de previo las garantías suficientes, acorde al Código de Procedimiento Civil.

Quien solicite una medida precautoria deberá, con respecto a las mercaderías específicas, otorgar la información suficiente de las mercancías que razonablemente sea de conocimiento del titular de derecho de modo que éstas puedan ser reconocidas con facilidad por las autoridades competentes.”

Arto. 14.- Adiciónese los literales ñ), o), p), q) y un párrafo final al artículo 128, los que se leerán así:

ñ) Emisión de certificado, documentos de prioridad $CA 20.00

o) Examen de Fondo realizado por peritos internos al Registro:

i) Patentes de Invención $CA 300.00
ii) Patente de Modelo de Utilidad $CA 200.00
iii) Diseños Industriales $CA 150.00

p) Solicitud de Prórroga de plazos $CA 10.00

q) Rehabilitación de Patentes, conforme Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial $CA 200.00

Las tasas contempladas en este artículo, se reducirán el 75% si el solicitante es una persona natural y sus ingresos anuales en el año anterior a la presentación de la solicitud han sido inferiores a cuatro mil pesos centroamericanos. El Reglamento de la presente Ley indicará los documentos que el interesado deberá de acompañar para beneficiarse de esta disposición.”

Arto. 15.- Disposición Transitoria. Las acciones que se hubieren iniciado antes de la entrada en vigencia de la presente Ley se proseguirán hasta su resolución conforme las disposiciones bajo las cuales se iniciaron.

Arto. 16.- Vigencia. La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial.

Dado en la ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los veintiún días del mes de marzo del año dos mil seis. **EDUARDO GÓMEZ LÓPEZ**, Presidente de la Asamblea Nacional. **MARÍA AUXILIADORA ALEMÁN ZEAS**, Secretaria de la Asamblea Nacional.

Por tanto: Téngase como Ley de la República. Publíquese y Ejecútese. Managua, veintidós de marzo del año dos mil seis. **ENRIQUE BOLAÑOS GEYER**, Presidente de la República de Nicaragua.

Fuente: http://www.leybook.com/doc/1036

Fuente: http://www.leybook.com/doc/1036