LEY DE PROTECCIÓN A LOS ESQUEMAS DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS

LEY N°. 324, aprobada el 02 de diciembre de 1999

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial N°. 22 del 01 de febrero de 2000

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA

Hace saber al pueblo nicaragüense que:

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA

En uso de las facultades:

HA DICTADO

La siguiente:

LEY DE PROTECCIÓN A LOS ESQUEMAS DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS

Artículo 1.- Objeto de la Ley. La presente Ley tiene por objeto establecer las normas que regulan la protección a los esquemas de trazado de circuitos integrados.

Artículo 2.- Definiciones. Para efectos de esta Ley se entenderá por:

a) Circuito integrado: un producto, en su forma final o intermedia, cuyos elementos, de los cuales al menos uno es un elemento activo, y alguna o todas las interconexiones, forman parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material semiconductor y que esté destinado a realizar una función electrónica.

b) Esquema de Trazado o Topografía: la disposición tridimensional, expresada en cualquier forma de los elementos, siendo al menos uno de éstos activos y de alguna o todas las interconexiones de un circuito integrado, así como dicha disposición tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado.

c) Esquema de Trazado Protegido: un esquema de trazado respecto del cual se hayan cumplido las condiciones para su protección conforme a la presente Ley.

d) Titular: la persona natural o jurídica beneficiaria de la protección conferida por la presente Ley.

Fuente: http://www.leybook.com/doc/656

Artículo 3.- Organo Competente. Corresponde al Ministerio de Fomento, Industria y Comercio a través de la Dirección del Registro de la Propiedad Intelectual la aplicación de la presente Ley.

Artículo 4.- Condición para la Protección de los Esquemas de Trazado. Un esquema de trazado será protegido cuando fuese original. Se considerará como tal, cuando sea resultado del esfuerzo intelectual propio de su creador y no fuese común en el sector de la industria de los circuitos integrados en el momento en que fue creado. Igualmente cuando un esquema de trazado esté constituido por uno o más elementos comunes en dicho sector, igualmente protegido si la combinación de tales elementos, en su conjunto, es original al momento de su creación.

Artículo 5.- Derecho a la Protección. El derecho a la protección de un esquema de trazado de circuito integrado corresponde a su diseñador, o en su caso, a su causahabiente.

Cuando el esquema se hubiese creado en cumplimiento de un contrato de obra o de servicio para ese fin, o en el marco de una relación laboral en la cual el diseñador tuviera esa función, el derecho a la protección corresponderá a la persona que contrató la obra o el servicio, o al empleador, salvo disposición contractual en contrario.

En caso que el esquema hubiera sido diseñado por dos o más persona conjuntamente, tal derecho les corresponderá en común.

Artículo 6.- Derechos Exclusivos. Será protegido el trazado original incorporado o no a un circuito integrado que no haya sido comercialmente explotado en cualquier parte del mundo. En caso que el esquema de trazado se hubiese explotado comercialmente en cualquier parte, la solicitud de registro deberá presentarse dentro de un plazo de dos años contados a partir de la fecha de la primera explotación comercial.

Artículo 7.- Duración del Derecho Exclusivo. El registro de un esquema de trazado registrado tendrá vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro y estará sujeta al pago de la tasa correspondiente. Pasados los 10 años cesará el derecho exclusivo y pasará a ser de dominio público.

Artículo 8- Derechos Frente a Terceros. El registro de un esquema de trazado de circuito integrado confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas realizar cualquiera de los siguientes actos:

a) Reproducir, por incorporación en un circuito integrado o de cualquier otro modo, el esquema de trazado protegido, en su totalidad o en cualquiera de sus partes que se considere original conforme lo dispuesto en esta Ley.

b) Importar vender o distribuir de cualquier forma el esquema de trazado protegido, un

circuito integrado que incorpore ese esquema o un artículo que contenga tal circuito integrado que a su vez incorpore el esquema protegido.

La protección conferida por el registro sólo atañe al esquema de trazado propiamente y no comprende ningún concepto, proceso, sistema, técnica o información codificados o incorporados en el esquema de trazado.

Artículo 9- Limitaciones a los Derechos. El derecho que confiere al registro de un esquema de trazado no producirá efecto alguno en contra de cualquier tercero que:

a) Sin autorización del titular, con propósitos privados o con el único objetivo de evaluación, análisis o investigación, experimentación o enseñanza reproduzca un esquema de trazado protegido o al circuito integrado que lo incorpora.

b) Cree, sobre la base de la evaluación o el análisis de un esquema de trazado protegido en los términos de la fracción anterior, uno nuevo que cumpla con los requisitos de originalidad establecidos por la presente Ley.

Tampoco podrá impedir esos actos respecto de los circuitos integrados que incorporen el esquema de trazado así creado, ni de los artículos que incorporen tales circuitos integrados.

c) En forma independiente haya creado un esquema de trazado original idéntico al esquema de trazado protegido.

d) Realice cualquiera de los actos mencionados en el Artículo 8, literal b), sin autorización del titular, respecto de esquemas de trazado protegidos, de los circuitos integrados que los incorporen o de artículos que contengan los mismos después de que se hubiesen introducido lícitamente en el comercio en cualquier país ya sea por el titular o con su consentimiento.

e) Realice cualquiera de los actos referidos en el Artículo 8 literal b) respecto de un circuito integrado que incorpore un esquema de trazado reproducido ilícitamente o de un artículo que contenga dicho circuito, cuando la persona que los realice no sepa, y no tuviera motivos razonables para saber, al adquirir tal circuito o dicho artículo que estos incorporan un esquema de trazado protegido reproducido ilícitamente.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, a partir del momento en que el tercero de buena fe fuese informado de que el esquema de trazado ha sido reproducido ilícitamente, a petición del titular del derecho, estará obligado a pagar una compensación equivalente a la regalía que habría correspondido por una licencia contractual, para agotar los productos que aún tuviera en existencia o que hubiese pedido con anterioridad a la notificación.

f) Los referidos en el Artículo 5to. del Convenio de París para la Protección de la

La realización de cualquier actividad contemplada en el presente artículo no constituirá infracción administrativa o delito en los términos de esta Ley.

Artículo 10.- Transferencia del Derecho. El registro de un esquema de trazado, o una solicitud del mismo, podrá ser sujeto de transmisión o gravamen por acto entre vivos o por vía sucesoria. Dichos actos deberán cumplir con las formalidades que establece el Reglamento de la presente Ley, o en su caso, la legislación común. La transferencia tendrá efectos legales frente a terceros desde su presentación a inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual.

La petición de inscripción de una transferencia devengará la tasa establecida.

Serán aplicables, en lo que no se oponga a la presente Ley, las disposiciones contenidas en el capítulo respectivo de la Ley de Patentes de Invención.

Artículo 11.- Licencias Contractuales. El titular o el solicitante de un registro de esquema de trazado podrá conceder licencia para la explotación del esquema de trazado, la cual tendrá efectos legales frente a terceros a partir de su presentación ante el Registro de la Propiedad Intelectual.

La petición de inscripción devengará la tasa establecida. Asimismo, serán aplicables, en lo que no se oponga a la presente Ley, las disposiciones contenidas en el capítulo respectivo de la Ley de Patentes de Invención.

Artículo 12.- Solicitud de Registro. El registro de un esquema de trazado de circuito integrado se solicitará ante el Registro de la Propiedad Intelectual. La solicitud contendrá:

a) La petición.

b) Representación gráfica y/o fotográfica del esquema de trazado cuyo registro se solicita.

c) Declaración indicando la fecha de la primera explotación comercial del circuito integrado en cualquier lugar del mundo, cuando fuese el caso.

d) Descripción que defina la función electrónica que debe realizar el circuito integrado que incorpora el esquema de trazado.

e) Documentos que acrediten la personalidad de los apoderados o representantes del solicitante, en su caso.

f) Comprobante de pago de la tasa establecida.

Artículo 13.- Contenido de la Solicitud. La solicitud contendrá:

a) Nombre y Dirección del solicitante.

b) Domicilio, cuando fuese una persona jurídica, los datos de la escritura de constitución social.

c) Nombre y dirección del diseñador del esquema de trazado, cuando no fuese el mismo solicitante.

d) Nombre y dirección del representante o apoderado en el país miembros cuando el solicitante no tuviera domicilio ni establecimiento en ese país.

e) Petición de registro del esquema de trazado.

f) Fecha, número y oficina de presentación de toda solicitud de registro u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante su causante y que se refiera total o parcialmente al mismo esquema de trazado objeto de la solicitud presentada en el país miembro.

g) Firma del solicitante o de su representante.

Cuando el esquema de trazado cuyo registro se solicita incluyera algún secreto empresarial, el solicitante presentará, además de la representación gráfica requerida, una representación del esquema en la cual se hubiese omitido, borrado o desfigurado las partes que contuvieran ese secreto. Las partes restantes deberán ser suficientes para permitir en todo caso la identificación del esquema de trazado.

Artículo 14.- Fecha de Presentación. Se considerará como fecha de presentación de la solicitud la de su recepción por el Registro de la Propiedad Intelectual, siempre que contenga al menos los siguientes elementos:

a) Indicación expresa que se solicita el registro de un esquema de trazado.

b) Datos que permitan la identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud, o que permitan a la Oficina comunicarse con esa persona; y,

c) Representación gráfica del esquema de trazado cuyo registro se solicita.

En el caso de que a la fecha en la que se presente la solicitud, ésta no cumpla con los requisitos señalados en la presente Ley, se tendrá como fecha de presentación, aquella en la que se dé el cumplimiento correspondiente.

El registro de la Propiedad Intelectual requerirá al solicitante para que en plazo de dos

Fuente: http://www.leybook.com/doc/656

meses, subsane las omisiones y precise o aclare su solicitud. De no cumplir el solicitante con dicho requerimiento se considerará abandonado su trámite.

Artículo 15.- Desistimiento de la Solicitud. El solicitante podrá desistir de su solicitud en cualquier momento del trámite. El desistimiento agota la instancia administrativa, perdiéndose la fecha de presentación atribuida.

Artículo 16.- Examen de la Solicitud. El Registro de la Propiedad Intelectual examinará si la solicitud cumple con los requisitos establecidos en la presente Ley para proceder, en su caso, a su registro.

Artículo 17.- Publicación de la Solicitud. Efectuado el examen de la solicitud, el Registro de la Propiedad Intelectual ordenará que se publique en La Gaceta, Diario Oficial, a costa del interesado y al menos en un medio escrito de comunicación social.

Cuando correspondiera al solicitante hacer publicar el aviso, éste deberá aparecer a más tardar dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la orden de publicación correspondiente, en defecto de lo cual la solicitud caerá de pleno derecho en abandono y se archivará de oficio. El interesado deberá presentar a la oficina, dentro de los dos meses a partir de la publicación, un ejemplar de la página del órgano de publicidad en que apareció el aviso, o fotocopia de ella. Si el ejemplar no se presentará dentro del plazo indicado, la solicitud caerá de pleno derecho en abandono y se archivará de oficio.

Artículo 18.- Resolución y Registro. Si se hubiesen cumplido los requisitos establecidos, el Registro de la Propiedad Intelectual inscribirá el esquema de trazado, y expedirá un certificado, ordenando que se publique en La Gaceta, Diario Oficial a costa del interesado.

Artículo 19.- Nulidad. La autoridad judicial competente, a petición de parte, podrá declarar la nulidad del registro de un esquema de trazado en cualquiera de los siguientes casos:

a) Cuando se haya otorgado en contravención a las disposiciones de la presente Ley.

b) Cuando se haya otorgado un registro a un esquema de trazado que no satisfaga los requisitos para ser protegido en términos del Artículo 4 de la presente Ley; o,

c) Cuando el registro se haya concedido a quien no tenía derecho a obtenerlos o se haya concedido después de vencido alguno de los plazos estipulados en el Artículo 6 de la presente Ley.

Cuando una causal de nulidad sólo afectara a una parte del esquema de trazado registrado, la nulidad se declarará solamente con respecto a la parte afectada, quedando el registro vigente para las demás partes, siempre que ellas en su conjunto

cumplan con el requisito de originalidad establecido por esta Ley. La nulidad podrá declararse ordenado una limitación o precisión de la reivindicación correspondiente.

Artículo 20.- Caducidad. Los derechos de un registro de un esquema de trazado caducan y entran en el dominio público, en cualquiera de los siguientes casos:

Vencimiento de su vigencia; o,

b) Por no cubrir el pago de la tarifa previsto para mantener vigentes sus derechos.

La caducidad que opere por el sólo transcurso del tiempo, no requerirá de resolución expresa.

Artículo 21.- Anulación. Un registro de esquema de trazado podrá anularse cuando se hubiese concedido a quien no tenía derecho a obtenerlo. La acción de anulación sólo podrá ser iniciada por la persona a quien pertenezca el derecho a obtener el registro, y se ejercerá ante el juez competente. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro, o a los dos años contando desde la fecha en que la persona a quien pertenezca el derecho a obtener el registro tuvo conocimiento de la comercialización del producto que incorpora el esquema de trazado en el país, aplicándose el plazo que venza primero.

Artículo 22.- Reivindicación del Derecho. Cuando un registro de esquema de trazado se hubiese solicitado u obtenido por quien no tenia derecho a obtenerlo, o en perjuicio de otra persona que también tuviese tal derecho, la persona afectada podrá reivindicar su derecho ante el juez pidiendo que le sea transferida la solicitud en trámite o el derecho concedido, o que se le reconozca como co-solicitante o co-titular 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 del registro, o a los dos años contados desde la fecha en que el esquema de trazado hubiese comenzado a explotarse públicamente en el país, aplicándose el plazo que venza antes. No prescribirá la acción si quien obtuvo el registro lo hubiese solicitado de mala fe.

Artículo 23.- Infracciones. Constituyen infracciones:

a) Reproducir un esquema de trazado protegido sin la autorización del titular, por incorporación en un circuito integrado o de cualquier otro modo, en su totalidad o en cualquiera de sus partes que se considere original conforme a lo dispuesto por esta ley.

b) Importar, vender o distribuir con fines industriales o comerciales, sin autorización del titular, el esquema de trazado protegido, un circuito integrado que incorpore ese

esquema, o un artículo que contenga un circuito integrado que a su vez incorpore el esquema protegido.

Artículo 24.- Acciones. El titular del derecho conferido por el registro de un esquema de trazado tendrá las mismas acciones previstas para los casos de infracción o delito en la Ley de Patentes de Invención.

Artículo 25.- Acumulación de Pedidos. Podrá solicitarse mediante un único pedido la modificación o corrección de dos o más solicitudes o registros, siempre que la modificación o corrección fuese la misma para todos ellos.

Podrá solicitarse mediante un único pedido la inscripción de transferencias relativas a dos o más solicitudes o registros, siempre que el transfirente y el adquirente fuesen los mismos en todos ellos. Esta disposición se aplicará, en lo pertinente, a la inscripción de las licencias.

A efectos de lo previsto en este artículo, el peticionante deberá identificar cada una de las solicitudes o registros en que debe hacerse la modificación, corrección o inscripción. Las tasas correspondientes se pagarán en función del número de solicitudes o registros afectados.

Artículo 26.- Autenticación de Documentos. Los documentos relativos a la obtención, mantenimiento o disposición de un registro previsto en esta Ley, o a la inscripción de algún acto que lo afecte, requerirá la autenticación o certificación de una firma por notario o autoridad consular.

El Reglamento de la presente Ley clasificará los documentos a los cuales se hace referencia en el párrafo anterior.

Artículo 27.- Prórroga de Plazos. A petición del solicitante o titular de un derecho de los contemplados en esta Ley, el Registro de la Propiedad Intelectual podrá, en casos debidamente justificados, prorrogar por un plazo no mayor de treinta días en favor del solicitante o titular en esta Ley o en sus disposiciones reglamentarias para contestar una notificación o requerimiento.

Artículo 28.- Inscripción y Publicación de las Resoluciones. El Registro de la Propiedad Intelectual inscribirá y publicará en La Gaceta, Diario Oficial, las resoluciones y sentencias firmes relativas a la nulidad, anulación o renuncia de los registros.

Artículo 29.- Publicidad del Registro. El registro de esquema de trazado de circuitos integrados es público y podrá ser consultado por cualquier persona. El Registro determinará las modalidades de consulta. Cualquier persona podrá obtener copias de inscripciones regístrales mediante el pago de la tasa establecida.

Fuente: http://www.leybook.com/doc/656

Cuando el esquema de trazado cuyo registro se solicita incluyera algún secreto empresarial, y el solicitante hubiese presentado oportunamente una representación del esquema en la cual se hubiese omitido, borrado o desfigurado las partes que contuvieran ese secreto, la representación gráfica integral del esquema no será accesible a terceras personas, salvo con autorización escrita del solicitante o del titular del registro, o cuando lo ordenara una autoridad judicial o administrativa competente y dictara las medidas necesarias para impedir su difusión. En todo caso, podrá accederse libremente a la representación del esquema con las partes omitidas, borradas o desfiguradas.

Artículo 30.- Publicidad de Expedientes. Cualquier persona podrá consultar en la Oficina el expediente relativo a una solicitud que se hubiese publicado, aún después de haber concluido su trámite.

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

El expediente de una solicitud 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 invocado la solicitud.

Cuando el esquema de trazado incluyera algún secreto empresarial, será aplicable en lo pertinente lo dispuesto en el párrafo tres del artículo precedente.

Artículo 31.- Identificación. El esquema de trazado protegido o a los circuitos integrados a los que estos se incorporen, deberá ostentar la letra “I”, dentro de un círculo o enmarcado en cualquier otra forma; acompañados del nombre del titular de forma completa o abreviado por medio del cual sea generalmente conocido.

Artículo 32.- Tasas. El Registro de la Propiedad Intelectual cobrará las siguientes tasas, por los conceptos indicados:

a) Solicitud de protección de circuito integrado .....C$1,839.24

b) Petición relativa a una modificación, cambio, corrección, transferencia o licencia .....C$613. 07

c) Cada solicitud fraccionaria en caso de división de una solicitud .....C$613.07

d) Petición de división, por cada circuito o registro fraccionario .....C$613.07

e) Tasas anuales correspondientes al:

Fuente: http://www.leybook.com/doc/656

Tercer año	C$613.07
Cuarto año	C$613.07
Quinto año	C$613.07
Sexto año	C$613.07
Séptimo año	C$1,226.14
Octavo año	C$1,226.14
Noveno año	C$1,839.21
Décimo año	C$1,839.21

f) Recargo por pago dentro del plazo de gracia:

- Dentro del primer mes .....C$30% adicional
- Después del primer mes .....C$100% adicional

g) Expedición de un duplicado de certificado .....C$245.23

h) Servicios de información .....C$858.30

i) Petición de corrección en cada solicitud .....C$613.07

El monto de las tasas será reajustado conforme variaciones acumuladas del 10% de la tasa de cambio con respecto al dólar de los Estados Unidos de América, a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley.

Artículo 33.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo adoptará las disposiciones reglamentarias que fuesen necesarias para la aplicación de esta Ley.

Artículo 34.- Vigencia. La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial.

Dada en la ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los dos días del mes de Diciembre de mil novecientos noventa y nueve. **IVÁN ESCOBAR FORNOS**, Presidente de la Asamblea Nacional. **VÍCTOR MANUEL TALAVERA HUETE,** Secretario de la Asamblea Nacional.

Por tanto: Téngase como Ley de la República. Publíquese y Ejecútese. Managua, diecisiete de Enero del año dos mil. **ARNOLDO ALEMÁN LACAYO,** Presidente de la República de Nicaragua.

Fuente: http://www.leybook.com/doc/656