LEY DE PATENTES DE INVENCIÓN, MODELO DE UTILIDAD Y DISEÑOS INDUSTRIALES

LEY N°. 354, Aprobada el 1 de Junio del 2000

Publicado en La Gaceta Diario Oficial N°. 179 y 180 del 22 y 25 de Septiembre del 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 PATENTES DE INVENCIÓN, MODELO DE UTILIDAD Y DISEÑOS INDUSTRIALES

CAPITULO 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:

I**nvención:** 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 Parí s 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.

CAPITULO II
PROTECCIÓN 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 esté obligado por su contrato de trabajo a ejercer una actividad inventiva, efectúe una invención en su campo de actividades laborales, mediante la utilización de datos o medios a los que tenga acceso por razón de su empleo, deberá comunicar este hecho a su empleador por escrito, acompañando 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.

CAPITULO III
PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN 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

Fuente: http://www.leybook.com/doc/700

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 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.

Fuente: http://www.leybook.com/doc/700

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 archivarse 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.

Fuente: http://www.leybook.com/doc/700

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.

Fuente: http://www.leybook.com/doc/700

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.

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 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 esté aún en trámite ante una autoridad extranjera.

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

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 que 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 del 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.

CAPITULO IV
DURACIÓN Y MODIFICACIONES DE LA PATENTE

Fuente: http://www.leybook.com/doc/700

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.

Fuente: http://www.leybook.com/doc/700

CAPITULO 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 el producto.

c) Ofrecer en venta, vender o usar el producto.

d) Importarlo o almacenarlo para algunos de los fines antes señalados.

e) Cuando la patente reivindica un procedimiento.

f) Emplear el procedimiento.

g) Ejecutar el acto indicado en el inciso a) respecto a un producto obtenido directamente del procedimiento.

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 especifica 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:

Fuente: http://www.leybook.com/doc/700

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

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

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

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

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 licenciatario 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.

CAPITULO VI
LICENCIAS OBLIGATORIAS

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 éste 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.

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 sub-licencia 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 licenciatario 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.

CAPITULO 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 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 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 conceda una patente a quien no tenía derecho, podrá alegarse la nulidad relativa. Esta acción de nulidad sólo podrá ser iniciada por la persona a quien 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 establecieran 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 licenciatario, 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.

Fuente: http://www.leybook.com/doc/700

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.

CAPITULO 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

CAPITULO IX
PROTECCIÓN 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.

Fuente: http://www.leybook.com/doc/700

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.

Fuente: http://www.leybook.com/doc/700

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.

CAPITULO 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:

Fuente: http://www.leybook.com/doc/700

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 la presente 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.

Fuente: http://www.leybook.com/doc/700

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.

CAPITULO 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 constituya un diseño industrial conforme a esta Ley.

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

Un registro de diseño industrial podrá ser objeto de nulidad relativa, si se concedió a

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

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.

CAPITULO 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.

Si el número de la solicitud prioritaria no se conociera al tiempo de presentar la declaración de prioridad, deberá indicarse 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 regirá por las

siguientes disposiciones:

a) La modificación, limitación o desistimiento de una solicitud deberá hacerse en común.

b) La renuncia, limitación o cancelación voluntaria, total o parcial, de un título se hará de común acuerdo.

c) Cada cotitular podrá explotar o usar personalmente el objeto de la solicitud o del título, pero deberá compensar equitativamente a los cotitulares que no la explotaran o usaran, ni hubieran concedido una licencia para ello; en ausencia de acuerdo entre las partes, la compensación será fijada por la autoridad judicial competente.

d) La cesión de la solicitud 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 los 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.

CAPITULO 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.

Fuente: http://www.leybook.com/doc/700

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.

CAPITULO XIV
REGISTROS, PUBLICIDAD Y CLASIFICACIÓN

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 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 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.

CAPITULO XV
ACCIONES PRINCIPALES POR INFRACCIÓN 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.

Fuente: http://www.leybook.com/doc/700

Artículo 108.- **Legitimación Activa de Licenciatarios.** En defecto de estipulación en contrario, 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 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 licenciatario 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.

Fuente: http://www.leybook.com/doc/700

CAPITULO 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.

Fuente: http://www.leybook.com/doc/700

CAPITULO 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 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 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.

CAPITULO 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

Fuente: http://www.leybook.com/doc/700

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 relativa 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.

CAPITULO 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	$ A 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
quinto año	$ CA 50.00
sexto año	$ CA 50.00
séptimo año	$ CA 70.00
octavo año	$ CA 100.00
noveno año	$ CA 130.00
décimo año	$ CA 150.00
décimo primer año	$ CA 170.00
décimo segundo año	$ CA 200.00
décimo tercer año	$ CA 230.00
decimocuarto año	$ CA 260.00
decimoquinto año	$ CA 290.00
decimosexto año	$ CA 340.00
decimoséptima año	$ CA 390.00

Fuente: http://www.leybook.com/doc/700

decimoctavo año	$ CA 440.00
decimonoveno 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
l) Recargo por pago dentro del plazo de gracia dentro del primer mes: 30% adicional después del primer mes: 100% adicional	
m) Expedición de un duplicado de un certificad	$ CA 20.00
n) 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.

Fuente: http://www.leybook.com/doc/700

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 contados desde el comienzo del período anual correspondiente, pagando conjuntamente el recargo establecido. Durante el plazo de gracia, la patente o la solicitud de patente mantendrá su vigencia plena.

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

CAPITULO XX
SANCIONES PENALES POR INFRACCIÓN

Artículo 131. - Será sancionado con prisión de 2 a 4 años y multa equivalente a cinco mil pesos Centroamericano para quien:

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 quien:

a) Falsifique en forma dolosa y a escala comercial.

Fuente: http://www.leybook.com/doc/700

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 o a su usuario autorizado.

d) Use la información contenida en un secreto industrial que conozca en virtud de su trabajo, cargo, ejercicio de su profesión o relación de negocios sin consentimiento de quien lo 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.

CAPITULO XXI
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y ADMINISTRATIVAS

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

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

Cuando una solicitud de patente de invención en trámite divulgue materia patentable conforme a esta Ley, pero que no se 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.

Fuente: http://www.leybook.com/doc/700

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

CAPITULO 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.

Dada en la ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, al primer día del mes de Junio del dos mil. **IVÁN ESCOBAR FORNOS,** Presidente de la Asamblea Nacional. **PEDRO JOAQUÍN RÍOS CASTELLÓN,** Secretario de la Asamblea Nacional.

Por Tanto: Téngase como Ley de la República. Publíquese y Ejecútese. Managua, diecinueve de Septiembre del año dos mil. **ARNOLDO ALEMÁN LACAYO,** Presidente de la República.

Fuente: http://www.leybook.com/doc/700