

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS JURIDICAS

UNAN- MANAGUA



UNIVERSIDAD
NACIONAL
AUTÓNOMA DE
NICARAGUA,
MANAGUA
UNAN-MANAGUA

Seminario de Graduación Para obtener el Título de Licenciatura en Derecho

Tema: Regulación Administrativa de la Patente en Nicaragua.

Tema Delimitado: Procedimiento Administrativo para la Concesión de Patentes de Invención en el Registro de la Propiedad Intelectual conforme la Ley 354, Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y diseños Industriales y su Reglamento, en el año 2019.

Realizado por:

Br. Lizbeth Teresa Padilla Bendaña,

Br. Víctor Alexander Orozco Pasquier

Br. Olga María Gutiérrez Aguilar

Tutor:

Jorge Isaac Bautista

Managua, 2021

RESUMEN

El presente trabajo investigativo consta de cinco capítulos, el cual está organizado y cada uno será pieza clave para introducirles a la comprensión del siguiente capítulo. En el primero abordamos historia e importancia de las patentes a lo largo del tiempo, así mismo, hacemos mención de los conceptos generales, con lo cual pretendemos facilitar al lector la comprensión del tema con la finalidad de proporcionar un amplio y claro panorama para enriquecer de conocimiento relacionado a nuestra investigación.

En la segunda parte de la investigación documental les compartimos el Marco Jurídico, nacional e internacional de las patentes. Cabe mencionar que debido a que la mayor cantidad de patentes registradas y concedidas son provenientes del extranjero, hacemos alusión a los principales tratados internacionales ratificados por el Estado de Nicaragua.

En la tercera explicaremos el procedimiento a seguir para la Concesión de Patentes de invención en el Registro de la Propiedad Intelectual, conforme la Ley 354, Ley de Patente de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales y su Reglamento, haciendo alusión al procedimiento de invenciones extranjeras, el aludido capítulo a su vez presenta las modificaciones y corrección que puede hacer el titular, tanto a la solicitud, como una vez concedida la patente, los medios de sesión de la patente y formas de extinción del derecho, así como también los efectos de la concesión de Patentes una vez concedida.

En el cuarto presentaremos el Diseño metodológico del presente trabajo investigativo, quinto y último capítulo el análisis y resultados.

Finalmente expondremos las conclusiones y recomendaciones a las que hemos llegado después de estudiar la ley 354 y su reglamento, en lo referente a la patente de invención.

INDICE

RESUMEN	2
DEDICATORIA.....	9
AGRADECIMIENTO.....	10
CARTA AVAL	11
INTRODUCCION.....	12
ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS.....	13
JUSTIFICACIÓN.....	16
OBJETIVOS.....	17
CAPITULO I. NOCIONES GENERALES	19
1.1. <i>Historia del marco regulatorio de la protección a la patente de Invención.....</i>	<i>19</i>
1.2. <i>De la Propiedad Intelectual.....</i>	<i>23</i>
1.3. <i>De la Propiedad Industrial.....</i>	<i>24</i>
1.4. <i>Noción Conceptual:</i>	<i>25</i>
1.4.1. <i>Patente:.....</i>	<i>25</i>
1.4.2. <i>Invención:.....</i>	<i>26</i>
1.4.3. <i>Concesión:.....</i>	<i>27</i>
1.4.4. <i>Registro:</i>	<i>28</i>
1.4.5. <i>Procedimiento.....</i>	<i>29</i>

1.5. Objetivo de las patentes.....	30
1.6. Naturaleza Jurídica de la patente de invención.....	31
1.7. Clasificación de las patentes de Invención.....	33
a) Por la naturaleza de la invención:.....	33
b) Por el procedimiento de concesión:	33
c) Por la vinculación técnica entre invención patentable:	34
d) Patente de Uso	34
CAPITULO II. MARCO JURIDICO DE LAS PATENTES DE INVENCION.....	35
2.1. Tutela Nacional:.....	36
2.1.1. Constitución Política de Nicaragua:.....	36
2.1.2. Ley No. 290 “Ley de organización de competencia y procedimiento del poder ejecutivo” con sus reformas incorporada.	37
2.1.3. Ley 380 Ley de Marcas y otros signos distintivos.....	39
2.1.4. Ley 354 Ley de Patentes de invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales el 19 de septiembre de 2000.....	41
2.2. Tutela mediante Instrumentos internacionales suscritos por Nicaragua.....	43
2.2.1. Convención de Buenos Aires: Patentes de invención y modelos Industriales	43
2.2.2. Convenio de París para la protección de la propiedad Industrial.	44

2.2.3. Tratado de cooperación en Materia de patentes.	48
2.2.4. Convenio que establece la organización mundial de la propiedad Intelectual firmado en Estocolmo.	50
2.2.5. Arreglo de Estrasburgo Relativo a la clasificación Internacional de Patentes del 24 de marzo de 1971.	51
2.2.6. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (ADPIC)	53
III. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA CONCESION DE LA PATENTES DE INVENCION EN EL RPI.	57
3.1. Requisitos de patentabilidad de una invención	57
3.1.1. Novedad	58
3.1.2. Nivel Inventivo	58
3.1.3. Aplicación Industrial.	59
3.2. Materiales que no constituyen Invención	60
3.3. Casos en que no se concede la patente.	63
3.4. Procedimiento para la Concesión	64
3.4.1. Fase 1: Solicitud de la Patente	65
3.4.2. Fase 2: Examen de forma	72
3.4.3. Fase 3: Publicación de la solicitud	73
3.4.4. Fase 4: Examen de fondo.	74

3.4.5. Fase 5: Concesión de la patente.....	77
3.5. Solicitud Extranjera.....	78
3.6. Duración y Mantenimiento de la patente.....	82
3.7. Modificación y corrección.....	82
3.7.1. Modificación o corrección de la solicitud de patente	83
3.7.2. Corrección de la patente	83
3.7.3. Modificación de la patente.....	84
3.7.4. Modificación de reivindicaciones	84
3.8. División.....	85
3.8.1. División de la solicitud.....	85
3.8.2. División de una patente	86
3.9. Conversión de una solicitud.....	87
3.10. Derechos y limitaciones del titular de la patente de invención.....	87
3.11. Duración de la protección de la patente de Invención.	89
3.12. Transferencias y Licencias.....	90
3.12.1. Licencias Contractuales.....	91
3.12.2. Licencias Obligatorias.....	93
3.13. Formas de extinción del Derecho protegido.....	95
3.13.1. Nulidad.....	95
3.13.2. Renuncia.....	98

3.13.3. Caducidad.....	99
3.14. Efectos de la concesión de la patente.....	100
3.14.1. Acción por Infracción.....	100
3.14.2. Medidas Fronterizas	104
CAPITULO IV. DISEÑO METODOLÓGICO	105
4.1. Enfoque de la investigación	105
4.2. Tipo de investigación: Investigación descriptiva y socio- jurídica	
105	
4.3. Técnica de información de datos.....	107
4.4. Selección de informantes.....	108
4.5. Escenario:.....	109
4.6. Los Criterios Regulatorios.....	109
4.7. Técnicas de Análisis.....	111
CAPITULO V. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS.....	112
5.1. Patentes de Invención Solicitadas y Concedidas en el año 2019	
ante el RPI.....	116
CONCLUSIÓN.	119
RECOMENDACIONES	121
BIBLIOGRAFÍA.....	123
ANEXOS.....	127

DEDICATORIA

El presente trabajo está dedicado primeramente a Dios fuente de todo bien, gracias por permitirnos el suficiente entendimiento para llegar a este punto de nuestras vidas, por concedernos salud para disfrutar de estos momentos, por iluminarnos con sabiduría y guiarnos en cada etapa de realización del trabajo investigativo.

A nuestras Familias, por su incondicional apoyo, y comprensión a lo largo de esta etapa de nuestra carrera.

Br. Lizbeth Teresa Padilla Bendaña

Br. Víctor Alexander Orozco.

Br. Olga María Gutiérrez Aguilar.

AGRADECIMIENTO

A Dios, por darnos la sabiduría y por brindarnos concluir el presente trabajo.

A nuestros Padres por el apoyo incondicional.

A nuestro Tutor Jorge Bautista quien nos guio en cada etapa del trabajo.

A la Dra. Ambrosia Lezama por compartir sus conocimientos, clave para el desarrollo del presente trabajo.

Al Ing. Alexis Arguello, por su ayuda en la investigación aclarado nuestras dudas.

Y en general, a todas las personas que con su apoyo han contribuido para que lleguemos a este punto tan importante de nuestra vida.

Br. Lizbeth Teresa Padilla Bendaña

Br. Víctor Alexander Orozco.

Br. Olga María Gutiérrez Aguilar.

CARTA AVAL

El Suscrito Tutor de Seminario de Graduación hace constar por la presente, que el informe final presentado del Seminario de Graduación para optar al Título de Licenciado en Derecho de la UNAN-Managua, que se encuentra Titulado;

“Procedimiento Administrativo para la Concesión de Patentes de Invención en el Registro de la Propiedad Intelectual Conforme la Ley 354, Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales y su Reglamento en el año 2019”.

El que ha sido Investigado y trabajado por los estudiantes;

1. Lic. Lizbeth Teresa Padilla Bendaña – Carnet: 16021483
2. Lic. Víctor Alexander Orozco Pasquier – Carnet: 16021593
3. Lic. Olga María Gutiérrez Aguilar – Carnet: 13012034

Han obtenido una calificación de 50 puntos y reúne las exigencias académicas para su presentación, comunicación y defensa ante El Comité Académico Evaluador.

Managua, 12 de diciembre del 2020.

Jorge Isaac Bautista Lara

Tutor de Seminario de Graduación

INTRODUCCION.

Los derechos intelectuales son una creación de la legislación moderna, teniendo un reconocimiento legal positivo, la noción de propiedad intelectual es una categoría genérica que abarca dos especies; por un lado, los derechos de autor y derechos conexos, y por el otro, los derechos de propiedad industrial entre los que se encuentran las patentes de invención, que es tema de nuestra investigación.

Cabe mencionar la distinción entre descubrimiento (excepción de patentabilidad) e invención, se basa en que una invención es un nuevo modo de resolver un problema técnico, mientras un descubrimiento es simplemente algo encontrado, que ya existe en la naturaleza sin intervención técnica.

Las invenciones son el resultado del arduo trabajo, por lo cual los inventores merecen una recompensa por el tiempo que han dedicado a desarrollar sus ideas, por lo cual las patentes ofrecen una recompensa y protección a los inventores, pero también a la sociedad, fomentando la difusión de nuevos conocimientos, que a su vez ayudan a otras personas a resolver diversos problemas o a dar lugar a nuevos avances a la ciencia y la tecnología.

Las patentes, son el principal instrumento jurídico para proteger una invención, relevantes en el mundo de la propiedad Intelectual, pues permite a los creadores de un invento o perfeccionador de alguna mejora, ser reconocidos por sus obras y además tener los derechos exclusivos de explotación de la misma, impidiendo que terceros puedan emplearla, plagiarla o alterarla usando su nombre, además, impide que la competencia pueda llegar a imitar su invención o bien reproducir o comercializar su invención sin autorización.

Visto la relevancia de la patente para los inventores y la sociedad, el presente trabajo investigativo tiene como objetivo principal presentar el Procedimiento Administrativo para la Concesión de patentes de Invención conforme la Ley 354 y su reglamento, según el arto. 3 de la Ley 354, establece que la invención es “solución técnica a un problema específico, constituida por un producto o un

procedimiento, o aplicable a ellos” así mismo, el aludido artículo continúa expresando en el párrafo seis que la patente es un “Derecho exclusivo reconocido por el Estado, con respecto a una invención, cuyos efectos y alcances están determinados por la Ley”.

ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS.

Patentar un producto o invención concede privilegios exclusivos al dueño, que además le permiten al creador de una obra o perfeccionador de una creación, explotar al máximo su producto con ventajas comercial y social, brindándole una protección ante terceros, impidiendo que puedan utilizar, modificar o explotar su producto sin que el dueño de la patente pueda adquirir un beneficio o haber brindado un permiso con antelación, por otro lado, les protege ante cualquier demanda Legal y Social cuando de alteraciones se trata.

Antes lo antes expuesto vemos que desde hace décadas el estudio de las patentes de invención ha aumentado el interés entre los investigadores y se han realizados múltiples trabajos investigativo, tanto en el área jurídica, económica y empresarial, ya que para estos sectores representa una gran importancia debido el crecimiento y desarrollo que genera.

En tal sentido, se presentan los estudios previos que guardan vinculación con el procedimiento administrativo para la concesión de patente de invención según la Ley 354, Ley de Patentes e Invención modelo de Utilidad y Diseños Industriales de los cuales destacan los siguientes:

Bonilla Pantoja (2011) en su trabajo monográfico para optar al título de licenciado en Derecho en la Universidad Centroamericana, UCA, “Modos De Trasmisión De Los Derechos Sobre Patentes De Fondo En El Sistema Jurídico Nicaragüense” El cual tiene como objetivo analizar los aspectos esenciales del régimen jurídico nicaragüense en materia de patentes de fondos, con especial atención en las distintas formas de trasmisión de los derechos sobre estas y sus efectos legales.

Doctor **Guy Bendaña (2003)** “Estudio De Las Nueves Leyes De Propiedad Intelectual”, un trabajo excelente y con una gran cantidad de información valiosa, la cual fue de mucha ayuda para complementar el marco jurídico de nuestra investigación, otro libro de gran importancia y elaborado por el mismo autor es “Curso De Derecho De La Propiedad Intelectual”, el cual nos presenta un enfoque más amplio sobre el Derecho de la Propiedad Intelectual.

Asimismo, podemos encontrar múltiples investigaciones elaboradas por estudiantes de distintas instituciones, como libros y ensayos de juristas, sin embargo, siempre con diferentes objetivos, visión, desarrollo y análisis. Cada investigación tiene su propia esencia y eso la hace única, como en este caso nuestra investigación se basa en Establecer el Procedimiento Administrativo para la Concesión de Patente de Invención conforme a la Ley 354 y su Reglamento, en el año 2019, cuyo objetivo es describir, analizar y detallar el procedimiento jurídico del registro de patentes de invención. Es importante mencionar que cada uno de los trabajos antes mencionados y no mencionados han contribuido a la comprensión de los investigadores de este informe y a su desarrollo; pues cada trabajo consultado nos brindó una visión distinta que nos permitió profundizar en algunos aspectos relevantes de la investigación, asimismo esperamos que el presente informe de investigación sea de ayuda para futuras investigaciones.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las invenciones en la antigüedad se reconocían mediante privilegios sin embargo con la llegada de la industrialización las leyes se fueron modernizando, sirviendo como catalizador para la adopción en las diferentes legislaciones de la patente.

En Nicaragua las invenciones se protegen mediante la ley No. 354 “ley de patente de invención modelo de utilidad y diseños industriales “y su reglamento, tiene como objetivo establecer las disposiciones jurídicas para la protección de las invenciones, para lo cual se establece la entidad encargada de la aplicación de la presente ley, el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), mediante el Registro de Propiedad Intelectual (RPI).

De acuerdo al periodo del año 2019 se presentaron al Registro de Propiedad Intelectual 147 solicitudes de patentes de las cuales 2 fueron de inventores nacionales, así mismo en el mencionado periodo se concedieron 84 patentes de invención de las cuales 1 fue de inventor nicaragüense, lo que significa que el porcentaje de patentes solicitadas por inventores nacionales es el 1.4% y de patentes nacionales concedidas a es el 1.1%.

Por lo antes expuesto la problemática de la investigación recae en responder la siguiente interrogante:

¿Qué factores inciden para que en el procedimiento administrativo para la concesión de patente de invención exista bajo porcentaje de solicitudes y concesiones de patente por inventores nacionales durante el año 2019?

JUSTIFICACIÓN.

Las invenciones han existido a lo largo de la historia, han jugado un papel fundamental, de utilidad en la sociedad, por lo cual son merecedoras de una protección específica bajo la forma de patente de invención, por la cual el inventor recibe una compensación a cambio del su esfuerzo creador estableciendo ventajas significativas en mundo del comercio, con dirección al crecimiento económico.

En Nicaragua existe un déficit del 1% de patentes solicitadas y concedidas por inventores Naciones, prevaleciendo el porcentaje de las solicitudes y concesiones de patentes extranjeras, esto principalmente desconocimiento de la materia de manera secundaria la realidad económica del inventor nacional.

Por lo antes mencionado el presente trabajo investigativo se realizó con la visión analizar el procedimiento administrativo para la concesión de patentes, detallando los posibles vacíos y desventaja del inventor nacional frente al inventor extranjero, de igual forma brindar al lector una herramienta de información que pueda utilizar de consulta y de apoyo del procedimientos de concesión de la patente de invención en nuestro país, conforme a la ley 354 Ley de patente de invención, modelo de utilidad y diseños industriales y su reglamento.

Además de servir de insumo de posibles investigaciones futuras.

OBJETIVOS.

– Objetivo general:

Analizar el Procedimiento Administrativo para la Concesión de patentes de Invención en el Registro de Propiedad Intelectual según la ley No. 354, ley de patente de invención, modelo de utilidad y diseños industriales y su reglamento durante el año 2019.

– Objetivos Específicos:

- Describir los aspectos generales del derecho de Propiedad Intelectual.
- Analizar el marco jurídico que protege la patente de invención hasta el año 2019.
- Explicar el procedimiento administrativo para la concesión de patente de invención en el Registro de Propiedad Intelectual.

Preguntas Directrices

1. ¿Cuáles son las generalidades de la patente de invención?
2. ¿Cuál es el marco jurídico que protege las patentes de invención en Nicaragua?
3. ¿Cuál es el procedimiento administrativo para la concesión de un patente de invención durante el año 2019?

CAPITULO I. NOCIONES GENERALES

En el presente capítulo presentan nociones generales, esenciales para facilitar el entendimiento del tema, lo cual desglosaremos en siete títulos que irán estructurados de la siguiente manera: primero historia de la regulación de la patente de invención, segundo propiedad intelectual, tercero propiedad industrial, cuarto nociones conceptuales sobre patente e invención, quinto objeto de las patentes, sexto Naturaleza Jurídica de la patente de invención, séptimo y último título sobre la clasificación de las patentes de invención.

1.1. *Historia del marco regulatorio de la protección a la patente de Invención*

Los inventos han existido desde épocas muy antiguas, pero no existía un sistema para brindarle el reconocimiento y los derechos que tenía el inventor por su creación y poder impedir que terceros comerciaran o hicieran uso de su producto sin beneficio alguno, esto fue cambiado a medida que la sociedad fue evolucionada.

De acuerdo a J. Ángel (1996), los primeros rasgos de avances para reconocer estos derechos a través de privilegios (patentes) otorgados al autor fueron en Venecia, en 1450 cuando se emitió un decreto por el cual los dispositivos nuevos e innovadores debían ser comunicados a la República con el fin de obtener la protección legal contra los infractores potenciales. El período de protección era de 10 años. “Este estatuto sentó las bases actuales del derecho de patentes, ya que exigía que las nuevas invenciones debían ser útiles, confería derechos exclusivos en un periodo limitado y juzgaba a los infractores exigiendo que los dispositivos copiados fueran destruidos” (p.2).

Posteriormente, Inglaterra desarrolló un sistema de incentivos y protección de los inventos, con el denominado “Estatuto de los Monopolios”, promulgado en enero de 1624. Este estatuto otorgaba “cartas de patente” que garantizaban la condición de monopolio exclusivo sobre el uso del invento por el plazo de 14 años al inventor. Uno de los aportes más significativos de esta ley es que no crea una frondosa

burocracia para “evaluar” las patentes, sino que asume una postura más flexible que dejará determinación de su utilidad y éxito al mercado.

Expresa Calero C & Largaespada (2005), que ya a mediados del siglo XIX, se mantenía un concepto más sólido de lo que era una patente, como carácter fundamental, el hecho de que para que la invención mereciera el tratamiento especial de la exclusividad, tenía que ser novedosa, es decir, desconocida por el público. “La Invención no podía ser presentada como flamante y nueva si alguien ya la había hecho. Si se había informado previamente sobre la Invención en cualquier parte del mundo, no podía ser satisfecho el requisito novedad” (p. 10.).

En 1873, por sugerencia de los Estados Unidos, Austria convoca a quince países a una conferencia internacional sobre los derechos de patentes, firmándose en 1883 algunos tratados multilaterales atinentes a marcas comerciales y patentes. A fin de desarrollar un marco legal que corrija las distorsiones del comercio entre los países, se realizan numerosos Acuerdos y Convenciones entre los que se destaca el Convenio de París de 1883 y los Acuerdos sobre Derecho de propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC).

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

El 14 de octubre de 1899, en Nicaragua, se dictó la primera Ley de Patentes de Invención, la cual fue reformada por la Ley del 30 de julio de 1926, que estableció

la obligación de probar el establecimiento de la industria que explota la patente y modificó los Artos 1, 2, 3, 5 y 6 de la Ley Patente de Invención.

Esta Ley fue reglamentada en fecha del 18 de septiembre de 1925, se establece una oficina especial encargada de la protección marcaria y de las patentes de invención, modelos de utilidad y dibujos industriales, y de la represión de la competencia desleal, denominada, Oficina de Patentes de Nicaragua.

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

El 16 de septiembre de 1975, entra en vigencia el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, el cual deroga la Ley de Marcas de Fábrica y Comercio de 1907. Con el Decreto No. 1302, del 19 de agosto de 1983, se crea la Ley de Aranceles para el Registro de Patentes de Invención.

Un poco más tarde sucede la aprobación y ratificación de la Adhesión de Nicaragua al Convenio que crea la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), suscrito en Estocolmo el 14 de julio de 1967, mediante Decreto No. 1528 de fecha tres de diciembre de 1984.

El 30 de noviembre de 1994 se firma en San Salvador, El Salvador, el Protocolo de Modificación al Convenio Centroamericano para la protección de la Propiedad Industrial, el cual todavía no ha entrado en vigencia. Produciéndose su ratificación mediante el Decreto No. 1439, del 26 de junio de 1996. Luego se lleva a cabo la

ratificación del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), esta ratificación implica la aceptación del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, mejor conocido como sus siglas ADPIC y en inglés TRIPS. Por lo que respecta al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, este entra en vigencia el 3 de julio de 1996, por el Decreto No.1244 de fecha 29 de febrero de 1996, que aprobó la adhesión de Nicaragua a dicho Convenio.

El 7 de enero de 1998 fue suscrito el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de la República de Nicaragua acerca de la Protección de los derechos de propiedad intelectual, el cual está compuesto por veinte artículos y entro en vigor a partir del canje de notas entre las partes, en el que se indica que el Acuerdo ha sido ratificado por el Poder Legislativo de cada una de las partes. Con la Ley del 3 de junio de 1998, Ley 290 (Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, en el Arto. 22 inc. d), se establece como una de las funciones del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, la de Administrar el Registro de la Propiedad Industrial e Intelectual. Con la publicación de la Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales, Ley No. 354, del 19 de septiembre del año 2000, es que se vino a derogar la Ley de Patentes de Invención del 14 de octubre de 1899, la Reforma a la Ley de Patentes de Invención del 20 de marzo de 1925, y el Decreto No. 1302 del 19 de agosto de 1983. Por último, se aprobó el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), el cual fue firmado en Washington el 19 de junio de 1970, enmendado el 2 de octubre de 1979, modificado en dos ocasiones, la primera el 3 de febrero de 1984 y la segunda el 3 de octubre del 2001, fue depositado como instrumento de adhesión por Nicaragua el 6 de diciembre del año 2002, y ratificado el 6 de marzo de ese mismo año, para cualquier aplicación internacional tanto de nacionales como de extranjeros.

1.2. De la Propiedad Intelectual.

La tutela de las creaciones constituye uno de los derechos fundamentales del ser humano y con ello también la creatividad e innovación que no solo son valiosos y esenciales, sino que servirán para lograr el éxito en el mundo del mercado, este esfuerzo producto de la imaginación es protegido por el estado.

Orue Cruz, (s.f), define el derecho Intelectual como “Aquel meramente personal sobre los productos de la inteligencia; como el derecho de autor y el derecho de patente, prestaciones producto de la creación o el esfuerzo humano y que la característica esencial de los bienes inmateriales, como su propio nombre lo indica, radica en que consiste en ideas o prestaciones inaprensibles sensorialmente”.

Cabe señalar que la Propiedad Intelectual está compuesta de dos elementos, en primer lugar, las ideas, invenciones y expresión creativa, que son esencialmente el resultado de la actividad privada; y, en segundo lugar, la disposición pública a otorgar el carácter de propiedad a esas ideas, invenciones y expresiones.

El catedrático Pérez de la cruz (1999) dice que “Los bienes inmateriales son todas las creaciones intelectuales humanas por el hecho de que carecen de existencia física. Sin embargo, la riqueza que representa por medio de sus características esenciales (creatividad y reproductibilidad) los hace óptimo para entrar en el mercado como objetos generadores de riqueza”.

Baylós Corroza (1993). Plantea: “Los bienes inmateriales se diferencian de todos los bienes porque carecen de sustancia física, no estriban en cosas tangibles; subsisten por encima de toda ejemplaridad; son inmateriales”. Es decir que la inmaterialidad caracteriza a estos objetos.

De lo previo expresado, es pertinente mencionar que las características de los bienes inmateriales: Creatividad: creaciones del intelecto humano, sea un poema, una canción, una máquina, un producto o signo distintivo, y Reproductibilidad: que sea reproducible, para el uso de la sociedad en general.

En razón de lo dicho se puede decir que la propiedad intelectual es, parte de un conocimiento, una idea de algo preconcebido intangiblemente dentro de la mente de su creador y lo trae a una realidad, ya sea una idea, algo artístico, científico, industrial, y es ese nexo o esa conexión entre el creador y lo creado. Esa parte del derecho que protege las creaciones intelectuales humanas producto del esfuerzo creativo, son por esencia intangibles e inmateriales, es decir, no pueden ser percibida por los órganos de los sentidos, razón por la cual nadie ha saludado a una marca o le ha dado la mano a una patente, en algunos casos las creaciones intelectuales para existir se tienen que plasmar en medios materiales, pero no por ello dejan de ser intangible. Por ejemplo, escritos, canciones, videos, software, diseños industriales, recetas secretas, fórmulas, inventos etc.

Por otra parte, y dependiendo del campo al que pertenezca las creaciones protegidas, la propiedad Intelectual se clasifica en dos grandes ramas: *el Derecho de autor y la propiedad Industrial*.

1.3. De la Propiedad Industrial.

Pantoja, (2011), define la propiedad Industrial como: “Derecho exclusivo que otorga el estado para usar o explotar en forma industrial y comercial las invenciones o innovaciones de aplicación industrial o indicaciones comerciales que realizan individuos o empresas para distinguir sus productos o servicios ante la clientela en el mercado. Esta incluye las invenciones, marcas, patentes, dibujos y modelos industriales, así como indicaciones geográficas de origen”.

Por consiguiente, la propiedad Industrial es el conjunto de derechos exclusivos que protegen tanto la actividad innovadora manifestada en nuevos productos, nuevos procedimientos o nuevos diseños y que además goza de la protección del estado al que pertenezca.

Dicho derecho se refiere a las disposiciones jurídicas que otorgan a esos casos de bienes sobre el cual recae el derecho, la protección y garantías que estos

obtienen desde el momento que se inventa y se reivindica su protección a través del Registro constitutivo del derecho.

Al referirnos de propiedad industrial se hace énfasis en aquellas producciones humanas que provienen del talento e ingenio humano, que poseen una utilidad social y que, por tanto, merece una protección específica.

Entre esas obras de ingenio humano se encuentra la marca, nombre comercial, emblema o señal de propaganda, las patentes de invención, modelo de utilidad y diseño industrial.

Cabe mencionar que la propiedad Industrial se clasifica en dos grandes grupos:

El que protege las creaciones industriales: patentes, diseños industriales y secretos industriales.

El que protege los signos distintivos: marcas, lemas comerciales, denominaciones de origen.

Es así, que tanto la propiedad intelectual como la propiedad industrial, tiene un objeto común, otorgar una protección mediante un derecho exclusivo de protección que excluyen la utilización de terceros de ese bien inmaterial si no tiene la autorización del titular de ese derecho.

1.4. Noción Conceptual:

1.4.1. Patente:

El arto 3 de la Ley 354 define Patente como “Derecho exclusivo reconocido por el estado, con respecto a una invención cuyos efectos y alcances están determinados por esta ley”

Este derecho permite al titular de la patente impedir que terceros hagan uso de la tecnología patentada durante el periodo en el que está protegida la invención.

Antonio Pérez de la cruz (1999), Define la patente como “El derecho que se le reconoce al inventor o a sus legítimos causahabientes, para la explotación industrial en exclusiva, por si o por otros, y durante el plazo que marca la ley, del resultado de su invención, ofreciendo en el comercio los productos que la incorporan o sirviéndose del invento, en cuestión para producirlos”.

Esto quiere decir que el titular de la patente es el único que puede hacer uso del producto patentado, también puede autorizar a terceros a otorgar un privilegio sobre la invención, la cual requiere expresarse a través de una licencia, para configurar un conjunto de derechos exclusivos que protegen tanto la actividad innovadora, como el mercado en el cual se identifican productos y servicios.

Según el Diccionario panhispánico de español jurídico define la patente como: “Documento en que se reconoce a alguien una invención o los derechos derivados de la misma”.

En otras palabras, este documento garantiza al titular protección exclusiva sobre la invención, impidiendo de esta forma cualquier plagio, reproducción, copia o imitación sobre la invención.

1.4.2. Invención:

En términos Generales se entiende por “inventar”, lograr a fuerza del ingenio algo nuevo que tenga alguna utilidad, ya sea que se trate de un producto o de un procedimiento.

Según el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), “Las invenciones son soluciones técnicas novedosas que superan las ya existentes y que cumplen con determinados requisitos, tales como, novedad mundial, actividad inventiva o no evidencia y aplicabilidad industrial”.

El Convenio centroamericano para la protección de la propiedad industrial define la invención según el (invenciones y Diseños industriales), Arto. 2 como: “La

solución técnica de un problema específico, constituida por un producto o un procedimiento. O aplicable a ellos”.

Una invención es un nuevo producto o proceso que resuelve un problema técnico, no es lo mismo que un descubrimiento, que consiste en algo que ya existía pero que no se había descubierto.

Por ejemplo, el telescopio y las montañas de la luna, el primero es una invención creada en 1608 cuando Hans Lippershey, fabricante de anteojos holandés, colocó dos lentes, uno convexo y otro cóncavo en cada extremo del tubo, gracias a esta invención Galileo Galilei logró ver lo suficientemente lejos para distinguir las montañas de la luna, este, no inventó esas montañas, sino, que las descubrió con ayuda de una invención.

Según la ley 354, Arto. 3, y (Bendaña Guerrero, 1999, p. 218) las invenciones pueden estar constituidas por un producto o un procedimiento:

Inventos de productos: son aquellas creaciones que tienen forma tangible. La ley les define como cualquier sustancia, composición, materia (inclusive biológica), aparato, máquina o cualquier otro objeto. Una invención puede consistir en un producto independiente o en un proceso que sea parte de otro (como en el caso de los dispositivos mecánicos o engranajes).

Inventos de Procedimientos: consisten en una serie de operaciones o actividades técnicas enunciadas en un orden determinado cuyo cumplimiento tiene como consecuencia la obtención de un producto o resultado.

1.4.3. Concesión:

Almanza Martínez y Espinoza Mendoza en su investigación sobre la Naturaleza jurídica de la concesión, la define como un acto jurídico que tiene un determinado contenido, otorgar a un particular un poder jurídico sobre una manifestación sobre la administración pública, su finalidad es otorgar el ejercicio de determinada

actividad dentro de normas especiales o su poder sobre alguna cosa y adquiere el derecho para poder obrar sobre ella, también la define como cualquier disposición que sirve para ampliar la esfera jurídica de los particulares, confiriéndoles ventajas jurídicas de manera directa o inmediata, en esencia la concesión hace nacer en el particular un derecho del que no disponía con anterioridad.

La Doctora Gracia Pérez nos define la concesión como un derecho administrativo que se concibe como un acto creador de derechos ex Novo, típicamente administrativos, cuyo otorgamiento se basa en un elenco de poderes de decisión más amplios en manos de la Administración, que podrá conceder o denegar lo solicitado, e incluso condicionar o cargar su ejercicio, según las exigencias de los intereses generales.

En otras palabras, podemos definir la concesión como derecho administrativo que brinda el Estado hacia el particular por un bien tangible o intangible para poder administrar, usar y explotar ese determinado bien, brindándole un derecho que poseía, pero no disponía.

1.4.4. Registro:

El término puede referir a un número extenso de circunstancias que tienen en común el hecho de dejar asentado un determinado fenómeno con sus particularidades específicas, con la finalidad de que exista un conocimiento al respecto para terceros o para un control. Un ámbito en donde este tipo de situación suele ser recurrente es en entidades públicas, que suelen necesitar tomar referencias de la población de forma continua para lograr una administración más eficiente. Con el desarrollo de la informática, sin lugar a dudas este tipo de procedimientos se ha simplificado mucho.

Pero desde un enfoque jurídico con relación a la propiedad intelectual, podemos decir que registro es un procedimiento que tiene por objeto la inscripción de los actos y contratos relativos al dominio y demás derecho reales sobre bienes, que brinda una mayor seguridad jurídica a los autores de obras e inventos, este

procedimiento se lleva a cabo en una entidad señalada por la ley para poder gozar de los beneficios que la ley le otorga.

La omisión del registro no impide el goce o ejercicio de los derechos reconocidos y tampoco se le exige al autor el registrar su obra para que le declare autor, puesto que lo es desde el momento de la misma creación, pero para poder explotar su obra y beneficiarse de ella, es necesario llevar este procedimiento en el registro de la propiedad intelectual.

1.4.5. Procedimiento.

Antonio Álvarez del Cubillo (2008) expresa que el procedimiento se refiere en principio a la sucesión ordenada de actos procesales a través de los cuales el proceso se sustancia, es decir, se manifiesta, toma forma, se lleva a cabo; se refiere por tanto a la manifestación externa y formal del proceso.

Adolfo Alvarado Velloso (2015), define el Procedimiento como “La sucesión de actos ordenados y consecutivos, vinculados casualmente entre sí, por virtud de lo cual uno es precedente necesario del que le sigue, y éste, a su turno, consecuencia imprescindible del anterior” (p.89).

Bunge Mario (1997) afirma que “Procedimiento significa solo la composición externa, formal, del desarrollo del proceso o de una etapa de este, pero no comprende las relaciones jurídicas que se establecen entre los sujetos procesales, ni la finalidad compositiva de este”.

El procedimiento se compone de la serie de actuaciones o diligencias sustanciadas o tramitadas según el orden y la forma prescritos en cada caso por el legislador y relacionadas y ligadas entre sí por la unidad del efecto jurídico final, que puede ser el de un proceso o el de una fase o fragmento suyo (Alcalá Zamora).

1.5. Objetivo de las patentes

Las patentes son una de las formas más antiguas de protección de la propiedad intelectual y, al igual que todas las formas de protección de la propiedad intelectual, el objeto de un sistema de patentes, consiste en alentar el desarrollo económico y tecnológico recompensando la creatividad intelectual. Rosselló, Baldo Kresalja afirma: “El objeto fundamental del Derecho de Patentes es impulsar el progreso técnico, mediante el aliento a la creatividad y la protección jurídica de sus manifestaciones, esto es, de los inventos, así como promover el acceso a éstos por parte del público” (pag.156). La teoría dispone que la protección por patente recompense no sólo a la creación de una invención, sino también el perfeccionamiento de una invención para hacerla tecnológicamente factible y comercializable.

Este tipo de incentivo sirve de estímulo a la creatividad adicional y alienta a las empresas a seguir desarrollando la nueva tecnología para hacerla comercializable, útil para el público y deseable para su bienestar.

De esta manera podemos decir que de aquí se desprende que los objetivos del Derecho de Patentes son: a) la promoción del aumento de los conocimientos técnicos; b) la conservación y publicidad de los avisos; y c) el estímulo para su puesta en explotación. Con esto podemos decir que el derecho de patentes constituye una recompensa en reconocimiento a la producción y revelación de un conocimiento que tiene la posibilidad de ser utilizado para generar una mejora sustancial en algún producto o proceso productivo.

Los conocimientos producidos por parte de los inventores han cobrado gran relevancia, por un lado, como fuente para la producción de nuevos conocimientos y, por otro, como importantes insumos para la generación de futuras innovaciones. Lo que les confiere valor en su capacidad para transferir sus ideas y experiencias, convirtiéndose en un insumo estratégico, no sólo para la producción de nuevos procesos y productos, sino para la creación de nuevas ideas y conocimientos. Por

tanto, innovar ya no sólo es transformar un producto (cuantitativa o radicalmente), también se relaciona con la capacidad de interactuar y converger con otras ideas y formas de organización que resulten en un aumento del potencial creativo de los inventores, con el fin de inducir al mismo a revelar sus conocimientos para el avance de la sociedad a cambio de la exclusividad durante un periodo limitado de tiempo.

1.6. Naturaleza Jurídica de la patente de invención

La naturaleza jurídica no es más que la clasificación que corresponde o debe darse a una figura jurídica, conforme a los conceptos utilizados por determinado sistema normativo y con el propósito de situarla dentro de una clasificación, mediante la cual se determina el régimen aplicable a un organismo o entidad.

Según Robleto & Hermida (2007), “La naturaleza de los derechos de propiedad industrial presupone los derechos sobre la marca, *las patentes* y los demás elementos que se incluyen en esta categoría, sean como signo distintivo o como creaciones intelectuales susceptible de explotación comercial, representan para su titular verdaderos derechos reales, se pretende resaltar la condición de su titular, que la faculta para la utilización en exclusiva, oponible erga omnes (frente a todos)”. Este criterio no es absoluto, se trata de un simple derecho de exclusiva, puesto que, en algunos supuestos, la exclusividad se extingue transcurrido un tiempo, frente a la vocación de perpetuidad que parece consustancial a la propiedad ordinaria, pudiéndose perderse incluso por la falta de uso. Por ello los civilistas le llaman *propiedad especial*.

Rafael Illescas Ortiz (2000), entiende por patente el derecho de propiedad especial que el titular registra de una invención, generalmente pero no necesariamente el inventor, ostenta sobre la innovación registrada, el cual le habilita para la explotación exclusiva de la innovación en cuestión durante un periodo de tiempo establecido por la ley.

Por su parte el tratadista francés, A. Laborde, sostiene que “El derecho de inventor es un derecho directo, porque precisamente es ejercido directamente sobre

su objeto; su titular retira del objeto la utilidad que puede producir. Es un derecho absoluto que se impone respecto a todos”. Al tenor de esta teoría se sostiene que el derecho del inventor es un monopolio concedido por el Estado, y mediante este monopolio se priva al resto de la comunidad de un bien, en tanto que el inventor aporta algo nuevo.

Dicha teoría sostiene el goce directo o exclusivo del objeto o cosa, puesto que la patente de invención es el resultado del intelecto humano, es una creación humana, para servir al interés de la sociedad, aportando algo nuevo con el fin de dar solución a un problema o necesidad.

De acuerdo a Ahrens, en su obra *Curso de Derecho Natural o Filosofía del Derecho*, de 1873, hay que recordar que, si bien es cierto que la propiedad es el poder de derecho de una persona sobre una cosa, según todos los fines naturales de utilidad posibles, inherentes a sus sustancias, entendiendo por sustancia no solo las cosas materiales si no también inmateriales.

La teoría por la cual nos inclinamos, es la que predica que la naturaleza jurídica de dicha figura es la de tratarse de un *Derecho de Propiedad Especial* a favor del patentado, visto que el titular tiene el poder para explotar de manera exclusiva su invención, la invención está destinada al aprovechamiento de terceras personas, con dicha invención pretende satisfacer necesidades de la sociedad, además es posible la separación entre la titularidad de la invención y derecho de explotación de la misma a favor de una tercera persona; algunas veces en la doctrina difieren de la consideración de verdadera propiedad, sin embargo no debe existir duda de la propiedad industrial y por ende que la patente constituye un verdadero derecho de propiedad, pues atribuye a su titular un derecho de explotación exclusivo y excluyente sobre el objeto por el que recae, como mencionamos anteriormente, así como un verdadero derecho de disposición, característico de la propiedad plena sobre un bien.

1.7. Clasificación de las patentes de Invención.

De acuerdo a la clasificación brindada por la Ley 354 en su artículo 103, plantea que” A efectos de clasificar por su materia los documentos relativos a las patentes de invención y modelos de utilidad, se aplicara la clasificación internacional de patentes establecidas en el Arreglo de Estrasburgo del 24 de marzo de 1971 con sus revisiones y actualizaciones vigentes”, nos remite a las disposiciones contenidas en el Convenio Europeo sobre la clasificación internacional de patentes de invención de 1954.

Algunos Autores han desarrollado clasificaciones semejantes o paralelas a la brindada por el arreglo de Estrasburgo, o más bien ha realizado una complementación, en este sentido, Pérez de la Cruz (1994), citado por Uría y Menéndez (2006), brinda la clasificación de la patente de invención de la siguiente manera (pg. 400):

a) Por la naturaleza de la invención: se divide en patentes de productos y patentes de procedimientos.

La patente de producto protege un producto como tal, en su estructura química o mecánica, así como todos sus procedimientos potenciales, aptos para llegar a dicho producto. En la patente de procedimiento la innovación creadora se limita sin menos cabo de la importancia que de ello pueda derivarse a la ideación de una vía... para la obtención de un producto.

b) Por el procedimiento de concesión: el autor en este caso, aplica las concesiones en este procedimiento, nos encontramos con la patente nacional, internacional y comunitaria.

La patente nacional es la que se solicita en nuestro país y desemboca en una patente nacional, por su parte, respecto a la patente internacional, el tratado de cooperación en materia de patente PCT, señala que el sistema de concesión de patente es administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, su

finalidad consiste en simplificar el procedimiento de concesión de patente cuando estas se quieren proteger en varios estados partes.

c) Por la vinculación técnica entre invención patentable: se pueden distinguir entre patentes independientes, patentes dependientes y adición a una patente, se considera a la patente independiente como “el supuesto tipo o normal”Y dependientes, aquella patente cuyo objeto no puede ser explotado sin utilizar la invención protegida por una patente anterior, perteneciente a otro titular, las llamadas adiciones de patentes es normal que la explotación de un invento comparta mejoras o perfeccionamientos del mismo de entidades, no suficientes para ser patentadas de forma separada.

Como menciono el autor anteriormente, las patentes independientes son de tipo normal, por su parte en las dependientes están subordinada, o tiene una posición de subordinación que obliga a alcanzar un acuerdo con el titular de la anterior invención protegida, permitiéndole el aprovechamiento de la propia, cabe mencionar que a falta de acuerdo puede conducir al juego de las llamadas licencias obligatorias, un dato a mencionar respecto a las adiciones a las patentes es que debido a su carácter accesorio, limitan su periodo de vigencia al que restare a la patente principal a la que se adhieren.

d) Patente de Uso

Viene a reivindicar una utilización desconocida de un producto ya conocido, ejemplo: el uso de minoxidil como remedio contra la calvicie, o la utilización del ácido acetilsalicílico como medicamento contra enfermedades cardiacas.

En conclusión podemos decir que la protección de las invenciones a lo largo de la historia ha evolucionado de forma positiva, hasta el punto de admitir los derechos del inventor, visto su objetivo de brindar solución técnica de un problema específico en la sociedad, se reconoce la propiedad intelectual, la cual comprende propiedad industrial, se crea la Ley específica de protección de las invenciones, mediante la cual se reconoce el derecho de carácter personal que corresponde a los autores

sobre bienes inmateriales, creación del intelecto humano, de ahí se especifican conceptos básicos e indispensables de la materia de protección como lo son: patente, invención, procedimiento, y por supuesto la clasificación que se deriva del bien protegido.

Actualmente las invenciones cuentan con la tutela de un marco jurídico, mediante el cual se crean procedimiento, órganos que cuentan con servidores públicos especializados en la materia, a fin de la efectiva protección de las invenciones.

CAPITULO II. MARCO JURIDICO DE LAS PATENTES DE INVENCION.

En el Presente Capitulo se presentará el marco jurídico en Nicaragua que regula la propiedad industrial haciendo énfasis en la concesión de patentes de invención, su protección nacional, en la cual se cumple una jerarquía en las normas que intervienen, primeramente, nuestra norma suprema, como principal núcleo, base de todo Sistema de Normativo, posteriormente Leyes y sus respectivos reglamentos, al mismo tiempo haremos alusión a los principales convenios internacionales que han sido suscritos por Nicaragua y que regulan lo que concierne a Patentes de Invención, cabe destacar que los instrumentos jurídicos internacionales antes mencionados son primordial en la protección de las patentes, y establecen principios básicos que se aplican en la regulación internas de la mayoría de los países firmantes, de modo que el presente capitulo se estructura en el orden siguiente:

- A) Tutela Nacional:
 - a) Constitución Política de Nicaragua.
 - b) Ley No 290 Ley de organización de competencia y procedimiento del poder ejecutivo” con sus reformas incorporadas y su reglamento.
 - c) Ley No 380 Ley de Marcas y otros signos distintivos y su reglamento.
 - d) Ley 354, Ley de Patentes de invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales y su reglamento.

B) Tutela mediante Principales Instrumento internacionales suscritos por Nicaragua:

- a) Convenio de Buenos aires, el Convenio de Paris
- b) Tratado de cooperación en materia de patentes
- c) Convenio de la OMPI
- d) Arreglo de Estrasburgo
- e) convenio ADPIC.

2.1. Tutela Nacional:

2.1.1. Constitución Política de Nicaragua:

La Constitución Política de Nicaragua reconoce las distintas formas de propiedad mediante el Arto. 5 párrafo 8 el cual expresa: *El estado reconoce “las diferentes formas de propiedad: Publica, privada, asociativa, cooperativa, comunitaria, comunal, familiar y mixta, deberán ser garantizadas y estimuladas sin discriminación para producir riquezas y todas ellas dentro de su libre funcionamiento deberán cumplir una función social”.*

Se puede señalar que garantiza y protege en general la Propiedad Intelectual, mencionamos en general, visto que no regula individualmente la Propiedad Industrial que es una categoría de la Propiedad Intelectual y comprende lo concerniente a nuestro tema “Patente de Invención”, cabe mencionar que no se establece dicha garantía y protección en un artículo de forma individual e independiente como lo establecen otras constituciones, (como por ejemplo la Cn de Costa Rica, en su Arto. 47 CPR: Toda Autor, Inventor, Productor o comerciante gozara temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial, con arreglo a la ley) visto que subsume dicha protección dentro del Arto. 125 Cn, sobre autonomía de los centros de educación superior en la última parte del mencionado artículo, el cual sita: *“se garantiza la libertad de catedra. El estado promueve y protege la libre creación, investigación y difusión de las ciencias, la tecnología, las artes, y garantiza y protege la propiedad intelectual”*

Así mismo el Arto. 49 de la Cn de Nicaragua, sobre “derecho de asociación” hace alusión a la propiedad intelectual, establece como garantía a las personas que crean inventan o desarrollan obras o inventos, la libertad de construir organizaciones con el fin de lograr sus aspiraciones, según sus propios intereses y participar en la construcción de la nueva sociedad según el Arto. 49 CN.

Estas Organizaciones se formarán de acuerdo a la voluntad participativa y electiva de los ciudadanos, tendrán una función social y podrán o no tener carácter partidario, según su naturaleza y fines.

A fin de cumplir lo consagrado en la Constitución de Nicaragua, es necesaria la regulación de leyes específica de cada división de la propiedad intelectual, las cuales brindaran una regulación más precisa, creando entidades encargados de supervisar dicha regulación, con esta visión se crea mediante la ley No. 290 Ley de organización de competencia y procedimiento del poder ejecutivo, el Ministerio de Fomento industria y Comercio (MIFIC).

2.1.2. Ley No. 290 “Ley de organización de competencia y procedimiento del poder ejecutivo” con sus reformas incorporada.

Vigente desde el 3 de junio de 1998, publicada en la Gaceta No. 102, sin embargo, el texto de Ley 290 Ley de organización, competencia y procedimientos del Poder Ejecutivo con reformas incorporadas, se publicó en la Gaceta Diario Oficial No. 35 del 22 de febrero de 2013.

Cabe mencionar que la presente ley tiene vigencia desde 1998, sin embargo, en el 2013 se publica el texto de ley con sus reformas incorporadas.

En Virtud de la Ley 290, se crea el Ministerio de Fomento Industria y comercio(MIFIC), dicha ley tiene como objetivo determinar la organización de competencia y procedimiento del poder ejecutivo, que lo ejerce el presidente de la Republica según el arto 7 de la ley 290, quien para auxiliarse en el desarrollo de la actividad administrativa del Estado, cuenta con una serie de entidades

administrativas o que le prestan auxilio, entre estas entidad según el artículo 12 de la presente ley “Ministros de estado” se sitúa el MIFIC.

Así mismo la ley 290 consagra en su Artículo 22 las funciones que corresponde al MIFIC entre las cuales podemos mencionar:

...Apoyar al sector privado para que aproveche las oportunidades en los mercados internacionales, así como promover y facilitar la inversión en la economía del país, tanto nacional como extranjero, con énfasis en los mercados de exportación. Administrar el Registro de la Propiedad Industrial e Intelectual.

Impulsar la productividad, eficiencia y competitividad de cadenas y enjambres intersectoriales, la industria y otros sectores no agropecuarios, apoyándose en el desarrollo, transferencia de la tecnología y la capacitación gerencia con énfasis en la pequeña y mediana empresa.

2.1.2. Decreto ejecutivo No. 71-98, reglamento a la Ley 290, ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo.

Publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 205 y 206 del 30 y 31 de octubre de 1998.

El aludido reglamento tiene por objeto establecer las disposiciones para la aplicación de la Ley 290, establece la estructura de los Ministerios, en la estructura del MIFIC establece la Dirección de Propiedad Intelectual y lo que Corresponde a esta Dirección, Arto 117 del decreto N° 71-98.

Cabe mencionar la reforma e incorporaciones mediante Decreto No. 118-2001 Publicado en la Gaceta, Diario Oficial No. 1 y 2 del 2 y 3 de enero del 2002, en lo competente al MIFIC se incorporó en los Órganos de Asesoría y Apoyo a la Dirección superior: Coordinación de Proyectos, Informática, Unidad Técnica de Enlace para Desastres y Unidad de Gestión Ambiental, arto. 121 decreto No. 118-2001.

Es de importancia resaltar que en dependencia del MIFIC se sitúa el Registro de propiedad intelectual (RPI) según lo dispuesto en la ley No Ley 380 Ley de Marcas y otros signos distintivos.

2.1.3. Ley 380 Ley de Marcas y otros signos distintivos.

Publicada en la Gaceta, Diario Oficial No. 70 del 16 de abril del 2001.

Primeramente, cabe mencionar la reforma y adiciones a la aludida ley mediante:

a) Ley No 580 del año 2006, la cual no afecto lo referente al RPI (Publicada en la Gaceta, Diario Oficial No. 60 del 24 de marzo del 2006.)

b) Ley No. 1024 del año 2020, RPI establecerá un registro de poderes para los apoderados de los solicitantes, sin embargo, no abordaremos la presente reforma visto que nuestro tema se enfoca en el año 2019. (Publicada en la Gaceta, Diario Oficial No. 65 de 3 de abril del 2020)

El Registro de Propiedad intelectual es responsable de administrar y hacer cumplir el mandato constitucional de garantizar los derechos de propiedad intelectual de las personas naturales o jurídicas, contribuyendo en la creación y sostenimiento de un clima de negocios, generando la confianza necesaria entre los inversionistas nacionales y extranjeros.

La Presente Ley en el capítulo XLV “Registro de Propiedad Intelectual” artículo 130 “Competencia del Registro de Propiedad Intelectual” establece que *“la administración de la Propiedad Intelectual estará a cargo del Registro de la Propiedad intelectual (RPI) como dependencia del Ministerio de Fomento, industria y comercio. El Registro de la Propiedad Intelectual estará dirigido por un Registrador que será Abogado”*, así mismo señala el presente artículo que el interesado podrá interponer oposición ante el aludido Registro contra las resoluciones que este dicte, expresado de la siguiente manera: *“ El interesado podrá interponer Recurso de Revisión, Reposición y Reforma ante el Registro de propiedad intelectual y además podrá hacer uso del Recurso de apelación, el cual interpondrá ante el aludo Registro, y se tramitara en el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, como se*

dejó expresado en el artículo 89 de la presente Ley, y como establece el Código de Procedimiento civil, (ahora Código Procesal Civil), para efectos de sus respectivas interposiciones, tramitaciones y resoluciones” Ley 380, Arto.89.

Así mismo continúa expresando en el artículo 136 de la ley 380 “funciones del Registro de la Propiedad Intelectual”, corresponde al RPI las siguientes funciones:
b) tramitar y, en su caso, otorgar patentes de invención, registro de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas ...

Cabe Mencionar que el RPI cuenta con un director y con un máximo de dos Registradores Suplentes, que debe tener la misma calidad para ser Registrador, así mismo el registro deberá de contar con al menos dos secretarios,

Se organiza con las siguientes direcciones específicas que se organizará en departamentos:

- a) Marcas y otros signos distintivos
- b) Patentes y nuevas tecnologías
- c) Derecho de autor y derechos conexos
- d) Obtención de variedades vegetales

2.1.3.1. Decreto No. 83-2001, reglamento de la ley 380.

Publicado en la Gaceta Diario oficial No. 183 del 27 de septiembre del 2001.

Establece regulaciones del RPI en los capítulos XI al XIV, artículos 64 al 104, regula lo relativo al procedimiento ante el RPI:

a) Poderes que se deben presentar conforme lo establecido en el arto. 9 inc. 3 de la ley 354 “Nombre del representante legal, cuando fuere el caso”

b) El derecho al solicitante de un comprobante de presentación (Artículo 66. Quien presente al Registro de la Propiedad Intelectual una solicitud, pedido, comunicación o documento tendrá derecho a que se le dé un comprobante de presentación. El duplicado o el recibo de presentación debidamente sellado por el

Registro constituirá el comprobante de presentación de la solicitud, pedido, comunicación o documento)

c) Formas de notificaciones según el arto 67.

d) El RPI y cualquier autoridad encargada podrá en cualquier tiempo pedir Pruebas de veracidad,

e) Toda persona que hubiera presentado una solicitud, pedido u oposición u otro recurso podrá desistir de el en cualquier estado del trámite, arto 61.

f) Acciones y recursos contra las resoluciones del RPI,

g) Libros que llevara el RPI, características, Numeración y páginas de los Libros, y número de inscripción.

2.1.4. Ley 354 Ley de Patentes de invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales el 19 de septiembre de 2000.

Publicado en la Gaceta Diario Oficial No. 179 y 180 del 22 y 25 de septiembre del 2000.

A la fecha se han realizado las siguientes adiciones y reformas a la mencionada ley:

I) Ley No 579, publicada en la Gaceta No. 60 del 24 de marzo del 2006. Mediante la presente ley se realizan un gran número de reformas y adiciones de las cuales haremos breve mención:

a) Se reforma el arto. 7 “Materia excluida”, b) expresa materia excluida de protección de patente; c) se adiciona un segundo párrafo al artículo 11 “se permitirá que una tercera persona use la materia de una patente vigente para generar información necesaria para apoyar una solicitud de aprobación de comercialización, de un producto farmacéutico o químico agrícola... ”; d) adición de un segundo párrafo al artículo 13” establece cuando una invención es susceptible de aplicación industrial”; e) adición de un segundo párrafo al Arto. 21 “se regula la invención reclamada”; f) se reforma el primer párrafo del Arto. 57 “causales por las cuales de declarar la nulidad absoluta de una patente”; g) se reforma el Arto. 89, “estable el

instrumento mediante el cual será invocado el derecho de prioridad el cual es el convenio de París para la protección de la propiedad industrial o lo establecido en algún otro tratado suscrito por Nicaragua”; h) se adiciona el artículo 105, “regulación de las sentencias judiciales definitivas, decisiones o resoluciones administrativas de aplicación general respecto a la observancia de los derechos protegidos de la presente ley”; i) se reforma el artículo 106, “Medidas de acción por infracción”; j) adición del artículo 106; k) se reforma el Arto. 107 “cálculo de la indemnización”; l) se adiciona el Arto. 107 “facultad del juez frente a los procedimientos civiles judiciales relacionados con infracciones al derecho de patente”; m) reforma del literal d, del párrafo tercero del Arto. 113 “Garantías y condiciones en caso de mediada precautorias”; adición del Arto. 128 literales ñ). o), p), q) y un párrafo final.

II) Ley No 1025, aprobado el 26 de marzo del 2020, publicada en la Gaceta N°. 65 del 03 de Abril del 2006. Cabe mencionar que esta es la última reforma a la ley 354 Ley de Patentes de invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales mediante la Ley N 1025, el principal objetivo de esta reforma fue precisamente actualizar tasas oficiales por los servicios ofrecidos por el RPI en materia de patentes, marcas y otros signos distintivos, en general la Ley 1025 se enfoca mayormente en el aumento de tasas, no obstante el presente trabajo se enfoca en el año 2019 por lo cual solamente haremos mención de la presente reforma.

La presente Ley, en el artículo 1 expresa que *“tiene como objetivo 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”*.

Así mismo expresa en el artículo 18 que *“la solicitud de patente de invención se presentará al RPI”*.

Se puede afirmar que el objeto de la presente Ley es articular un sistema de protección llamado a cumplir una función defensiva de la propiedad industrial, a través de una regulación que permita obtener el reconocimientos de ciertos

derechos exclusivos respecto a las patentes u otras figuras análogas, de manera que siguiendo los procedimientos preestablecidos por la ley, las empresas pueden obtener de parte del estado el certificado que le acredita como titular de los derechos correspondientes, y con ello la facultad de oponerse a que terceros tengan acceso a la explotación de la invención , como consecuencia de esta protección, se obtiene la ventaja de asegurar su acceso y disponibilidad de las invenciones de que es beneficiaria.

2.1.4.1. Reglamento Decreto Ejecutivo No. 88-2001, Reglamento de la Ley de Patentes de Invención, Modelo de utilidad y diseños industriales, publicado en la Gaceta, Diario Oficial No. 184 del 28 de septiembre del 2001.

El objetivo del reglamento de la ley 354 es poder regular situaciones específicas, determinar formas y procedimientos a detalles de lo consagrado en la Ley 354.

2.2. Tutela mediante Instrumentos internacionales suscritos por Nicaragua.

Los Convenios y Tratados internacionales cumplen un papel de gran importancia ya que ayudan a facilitar relaciones entre los países, gracias a estos, los países se benefician mutuamente creando vínculos que, finalmente, favorecen a los firmantes y, por extensión, a todos los habitantes de los países. Por consiguiente, en el presente título, se expondrá acerca de los principales convenios internacionales suscritos por Nicaragua, haciendo énfasis principalmente a los convenios más importantes referidos a las patentes de invención, debido a la gran amplitud de convenios y tratados existentes en el ámbito general relacionados con la Propiedad Intelectual, por tanto, se trata de precisar el contenido enfocado en Patentes de Invención.

2.2.1. Convención de Buenos Aires: Patentes de invención y modelos Industriales

La presente convención fue suscrita el 20 de agosto de 1910 por el doctor Manuel Pérez Alonso, delegado de Nicaragua a cuarta conferencia Internacional

Americana reunida en la ciudad de Buenos Aires y aprobada por el poder Ejecutivo de esta Republica el 12 de diciembre de 1913. En vigencia desde el 22 de octubre de 1913. Publicada en la Gaceta, Diario Oficial no. 241 de fecha 22 de octubre de 1913.

Garantiza la protección a las patentes de Invención, dibujos y modelos Industriales, permitiendo que los estados que han participado de dicho convenio gocen de cada uno de los otros estados todas las ventajas relativas a patentes de Invención, dibujos y modelos Industriales, así como también garantizando el derecho de prioridad para toda persona que deposite solicitud de patente de invención, dibujo o modelo Industrial a como se hace mención en el arto 3 de la antes mencionada convención.

También nos refiere al derecho que tiene cada estado, de rehusar el reconocimiento de patentes cuando la invención o descubrimiento hubiere tenido publicidad o registrado en otro país con un año de anterioridad a la fecha de la solicitud, así mismo podrá ser rehusado cuando esté siendo vendido o atente contra la moralidad.

2.2.2. Convenio de parís para la protección de la propiedad Industrial.

Ante la limitación de las leyes en materia de patentes y por consecuencia limitación de la protección buscada por los inventores, se adopta en 1883 el convenio de parís, del cual se adhirió Nicaragua mediante Decreto A.N. 1244, aprobado el 15 de febrero de 1996, publicado en la Gaceta No. 43 del 01 de marzo de 1996 y en vigencia desde el 3 de Julio de 1996

Todos los países que forman parte del presente convenio se constituyen en Unión para la protección de la propiedad Industrial, gozando estos mismos en lo que refiere a la protección Industrial, todas las ventajas que las leyes otorgan a sus nacionales.

El Aludido convenio fue el primer paso importante para ayudar a los creadores a proteger sus obras Intelectuales en otros países, bajo esta visión se aplica a la propiedad Industrial, con inclusión a las patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos o modelos Industriales, las marcas de fábrica o de convención, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominación de origen, así como la represión de competencia desleal.

Sus principales objetivos son: Proteger la Propiedad Intelectual, Reprimir la competencia desleal y proteger patentes del Extranjero.

Las Disposiciones Fundamentales del presente convenio puede dividirse en tres categorías principales: Trato Nacional (arto 2), Derecho de Prioridad (arto 4) y normas comunes (arto 4 *bis*, 4 *ter*, 4 *quater* y arto 5).

a) Trato Nacional

En virtud de las disposiciones sobre el Trato Nacional, el nombrado acuerdo establece, que en lo que se refiere a la propiedad industrial, los Estados contratantes deberán conceder a los nacionales de los demás estados contratantes la misma protección que concede a sus propios nacionales. También tendrán derecho a esa protección los nacionales de los estados que no sean contratantes, siempre que estén domiciliados o tengan establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en un Estado Contratante.

b) Derecho de Prioridad

En el Convenio se establece el derecho de prioridad en relación con las patentes (y modelos de utilidad, donde existan), las marcas y los dibujos y modelos industriales.

Esto significa ese derecho que, con arreglo a una primera solicitud de patente de invención o de registro de la marca que sea presentada en uno de los Estados Contratantes, el solicitante podrá, durante determinado período de tiempo (12

meses para las patentes y los modelos de utilidad y seis meses para los dibujos y modelos industriales y las marcas), solicitar la protección en cualquiera de los demás Estados Contratantes; esas solicitudes posteriores se considerarán presentadas el mismo día de la primera solicitud. Dicho de otro modo, esas solicitudes posteriores, tendrán prioridad con respecto a las solicitudes que otras personas puedan presentar durante los citados plazos por la misma invención, modelo de utilidad, marca o dibujo o modelo industrial. Además, como se fundan en la primera, dichas solicitudes posteriores no se verán afectadas por hechos que puedan haber acaecido en el intervalo, como la publicación de la invención o la venta de artículos que utilicen la marca o en los que se plasme el dibujo o modelo industrial.

Una de las grandes ventajas prácticas de esta disposición radica en que el solicitante que desea protección en varios países no está obligado a presentar todas las solicitudes al mismo tiempo, sino que dispone de 6 o 12 meses para decidir en qué países desea la protección y para disponer con todo el cuidado debido las diligencias necesarias para asegurar la protección.

Por ejemplo: Si un inventor presenta en primer lugar su solicitud de patente en Guatemala y más adelante una segunda solicitud respecto de la misma invención en Honduras, basta con que en la fecha en la que haya presentado la solicitud en Guatemala, se cumpliera las condiciones de no evidencia y novedad. Dicho de otro modo, la solicitud presentada en Honduras tendrá prioridad respecto de toda solicitud relativa a la misma invención presentada por otros solicitantes entre la fecha de la primera y la segunda solicitud, a condición de que el plazo transcurrido entre una y otra fecha no sea superior a 12 meses.

c) Normas Comunes:

En el Convenio se establecen además algunas normas comunes a las que deben atenerse todos los Estados Contratantes. En relación con las patentes Consagra las siguientes:

- Las patentes concedidas en los diferentes Estados Contratantes para la misma invención son independientes entre sí: la concesión de la patente en un Estado Contratante no obliga a los demás a conceder otra patente; la patente no podrá ser denegada, anulada, ni considerada caducada en un Estado Contratante por el hecho de haber sido denegada o anulada o haber caducado en otro.

- El inventor tiene derecho a ser mencionado como tal en la patente.
- No se podrá denegar la concesión de una patente, y la patente no podrá ser invalidada por el hecho de que la venta del producto patentado o el producto obtenido por un procedimiento patentado estén sujetos a restricciones o limitaciones previstas en la legislación nacional.

- El Estado Contratante que tome medidas legislativas que prevean la concesión de licencias obligatorias para evitar los abusos que podrían derivarse del ejercicio de los derechos exclusivos conferidos por la patente podrá hacerlo únicamente en determinadas condiciones. Sólo se podrá conceder la licencia obligatoria (licencia que no concede el propietario de la patente, sino el órgano competente del Estado de que se trate), atendiendo a la falta de explotación industrial o explotación insuficiente de la invención patentada, cuando la solicitud haya sido presentada después de tres años contados desde la concesión de la patente o después de cuatro años contados desde la fecha de presentación de la solicitud de patente. Además, la solicitud habrá de ser rechazada si el titular de la patente justifica su inacción con motivos legítimos. También, la caducidad de la patente no podrá ser prevista sino para el caso en que la concesión de la licencia obligatoria no hubiera bastado para impedir el abuso. En este último caso, se podrá entablar el procedimiento para declarar caducada la patente, pero no antes de que expiren dos años contados desde la concesión de la primera licencia obligatoria.

La Unión de París, instituida por el Convenio, se dotó de una Asamblea y de un Comité Ejecutivo. Forman la Asamblea todos los Estados miembros de la Unión que se hayan adherido, por lo menos, a las disposiciones administrativas y a las cláusulas finales del Acta de Estocolmo (1967). A su vez, los miembros del Comité Ejecutivo son elegidos entre quienes pertenecen a la Unión, excepto en el caso de

Suiza, que es miembro de oficio. Corresponde a la Asamblea establecer el presupuesto por programas de la Secretaría de la OMPI en lo que respecta a la Unión de París.

2.2.3. Tratado de cooperación en Materia de patentes.

El PCT (Por sus siglas en inglés- Patent Cooperation Treaty) que en lo consiguiente será llamado por este nombre, es un tratado internacional administrado por la OMPI, elaborado en Washington el 19 de junio de 1970, enmendado el 02 de octubre de 1979 y modificado el 3 de febrero de 1984 y el 3 de octubre de 2001 (en vigor desde el 1 de abril de 2002), fue depositado como instrumento de adhesión por Nicaragua el 6 de diciembre del año 2002. El PCT es concertado en el marco del Convenio de París, y está abierto solamente a los Estados que ya forman parte de este convenio.

Es de importancia recalcar que el PCT es un sistema de “presentación” de solicitudes de patente, no un sistema de concesión de patentes, por lo tanto, las decisiones relativas a la concesión o negación de una solicitud de patente las toman exclusivamente las Oficinas nacionales o regionales durante la fase nacional de la solicitud.

El objetivo del mencionado Tratado es darles a los solicitantes la oportunidad de internacionalizar sus solicitudes de patentes a un costo bajo. Aunque el sistema de presentación del Convenio de París, desde que entró en vigor en 1880, era el medio más eficaz para ganar un tiempo adicional (12 meses) para presentarlas solicitudes de patentes en otros países miembros, con la globalización del comercio se hizo necesario el desarrollo de un nuevo sistema multilateral.

Actualmente los solicitantes que utilizan el PCT no sólo cuentan con un tiempo extra (18 mese) para tomar decisiones sobre continuar o no con el procedimiento de sus invenciones en uno o más Estados contratantes del PCT, sino también reciben información valiosa sobre las posibilidades que tiene su invención de obtener una patente.

Algunas Consideraciones Generales sobre el aludido tratado son las siguientes:

a) El sistema PCT comprende dos fases, una fase internacional y una fase nacional/regional, que se adelanta ante las Oficinas designadas U elegidas.

b) Los países contratantes deben ser parte del Convenio Paris.

c) La presentación de una solicitud, redactada en un idioma, ante una sola oficina y con el pago de un único conjunto de tasas, reemplaza múltiples presentaciones en el extranjero hasta la entrada en la fase nacional.

d) Si la solicitud internacional no ingresa a fase nacional en un país contratante en el término establecido para realizar esa actuación, dicho país no tramitará la solicitud y considerará que la misma nunca fue presentada para su territorio.

e) la solicitud solo queda en firme en las oficinas nacionales o regionales en las que el solicitante entra a fase nacional.

f) La fecha de presentación internacional tiene los mismos efectos que la fecha de presentación nacional en todas las oficinas designadas.

g) Uniformidad de los requisitos formales en todas las oficinas designadas

h) Posibilidades de evaluar el valor económico de la invención y las posibilidades de obtener una patente antes de entrar en la fase nacional.

i) ofrece dos procedimientos opcionales que están disponibles por un costo adicional: la búsqueda suplementaria internacional y examen preliminar internacional.

j) Para la protección de los dibujos, diseños industriales y las marcas existen convenios internacionales diferentes, como el Arreglo de La Haya y Arreglo de Madrid.

Una vez finalizada la Fase Internacional, la solicitud ingresa a la Fase Nacional, solicitando directamente la concesión de la patente en las Oficinas Nacionales de patentes de los países donde se desee obtenerla. La concesión de patentes sigue siendo competencia de las Oficinas Nacionales de Patentes (INAPI)

2.2.4. Convenio que establece la organización mundial de la propiedad Intelectual firmado en Estocolmo.

El Convenio de la OMPI, el instrumento constitutivo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), fue firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967, entró en vigor en 1970 y fue enmendado el 28 de septiembre de 1979. Fue adherido a Nicaragua el 5 de mayo de 1985.

La OMPI es una organización intergubernamental que en 1974 pasó a ser uno de los organismos especializados del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas.

Por medio de este convenio se establece la organización mundial de la propiedad Industrial, abarcando todos los derechos relativos a la propiedad Intelectual.

Este convenio tiene como fin otorgar protección a la propiedad Intelectual por medio de la cooperación de los Estados, así mismo se hace mención que todo estado que sea miembro de la Unión de Paris, Unión de Berna y Uniones particulares podrá ser miembro de la OMPI, así como también podrá ser miembro todo estado que sea miembro de las Naciones Unidas entre otros organismos especializados, o, sea invitado por la Asamblea General.

En dicho convenio se crea una asamblea general que estará conformado por los estados que sean miembros de alguna de las uniones, dicha asamblea general deberá cumplir con ciertas funciones, así como también garantizará que cada estado tenga derecho a un voto en la Asamblea General, tomando la misma una decisión por la mayoría de dos tercios de los votos, no considerándose la abstención como voto.

La Conferencia de la OMPI está formada por los Estados que son parte en el Convenio de la OMPI. El Comité de Coordinación de la OMPI está formado por miembros elegidos entre quienes componen el Comité Ejecutivo de la Unión de

París y el Comité Ejecutivo de la Unión de Berna. Sus principales funciones consisten en aconsejar a los órganos de las Uniones, la Asamblea General, la Conferencia y el Director General, sobre todas las cuestiones administrativas y financieras de interés común a esos órganos.

Los recursos del presupuesto ordinario de la OMPI proceden principalmente de las tasas que abonan los usuarios privados por los servicios de registro internacional y presentación de solicitudes, y de las contribuciones abonadas por los gobiernos de los Estados miembros.

La Secretaría de la Organización se denomina Oficina Internacional. El Director General es el más alto funcionario de la Oficina Internacional; es designado por la Asamblea General y está asistido por dos o más Directores Generales Adjuntos.

Esta asamblea general se reunirá una vez cada dos años, en sesión ordinaria, bajo convocatoria del director, así mismo se reunirá en sesión extraordinaria.

Esta Organización tiene su sede en Ginebra (Suiza).

2.2.5. Arreglo de Estrasburgo Relativo a la clasificación Internacional de Patentes del 24 de marzo de 1971.

El Arreglo de Estrasburgo, que se denomina “el Arreglo CIP”, fue adoptado en 1971 y enmendado en 1979. Pueden adherirse al Arreglo los Estados que son parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883). Los instrumentos de ratificación o de adhesión deben depositarse en poder del Director General de la OMPI.

Nicaragua paso a ser el 118º Estado contratante del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), el 6 de marzo de 2003, El 6 de diciembre de 2002, Nicaragua deposito a la OMPI su instrumento de adhesión.

El arto 1 nos dice: “todos los países a los que se aplica el presente Arreglo se constituyen en Unión particular y adoptan una clasificación común, denominada «

Clasificación Internacional de Patentes » (llamada en lo sucesivo la « Clasificación »), *para las patentes de invención*, los certificados de inventor, los modelos de utilidad y los certificados de utilidad” De lo antes dicho, se puede decir que el presente arreglo establece la clasificación de las patentes Invención conforme el Convenio Europeo sobre la clasificación Internacional de las patentes, además se constituye en carácter administrativo.

Esa adhesión significa, por un lado, que los solicitantes podrán designar a Nicaragua (código de país: NI) en cualquier solicitud internacional presentada el 6 de marzo de 2003 o después de esa fecha y, por otro, que los nacionales y residentes en ese país tendrán derecho a presentar solicitudes en virtud del PCT a partir de esa fecha.

El Arreglo de Estrasburgo se constituye en Unión particular, que cuenta con una Asamblea; cada Estado miembro de la Unión es miembro de dicha Asamblea. Entre las tareas más importantes de la Asamblea figura la adopción del presupuesto trienal de la Unión, dar instrucciones a la Oficina Internacional, examinar y aprobar las actividades del Director General relativos a la Unión particular y adoptar el reglamento financiero de la Unión particular, entre otros. Cabe mencionar que el Director General es el más alto funcionario de la Unión particular y que dicha Unión está constituida por una Oficina Internacional la cual administra todas las tareas de dicha Unión.

Así mismo se crea un comité de Expertos representados por todos los países de la Unión, entre las cuales, sus principales funciones son: modificar la clasificación, hacer recomendaciones a los países de la Unión, así como crear subcomités y grupos de trabajo.

Por otro lado, cada uno de los países de la Unión tiene el derecho de aplicar la clasificación a título de sistema principal o de sistema auxiliar, en donde se hará figurar en las patentes los certificados de inventor, así como las solicitudes de cada título que den a conocer la publicación del público (arto 4, 3) ii), además de los

símbolos completos de clasificación dados a la invención que es objeto del documento. Cabe mencionar que al momento de la firma del presente arreglo o del depósito de adhesión, cualquier país puede declarar que se abstiene o se reserva el no hacer figurar los símbolos de los grupos y subgrupos de la clasificación de las solicitudes.

La OMPI publica dos versiones originales de la CIP, en francés y en inglés, y algunas Oficinas Nacionales preparan y publican el texto completo de la CIP en otros idiomas.

La CIP es objeto de revisión continua, por lo que se publica anualmente una versión actualizada de la misma, entra en vigor el 1 de enero de cada año. La OEPM publica anualmente la versión actualizada de la CIP en español.

2.2.6. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (ADPIC)

El presente acuerdo fue ratificado por Nicaragua el 27 de julio de 1995, publicado en la Gaceta, Diario Oficial, No 141 del 28 de julio de 1995, convirtiéndose en miembro parte y por lo tanto gozando de todos los derechos y obligaciones que el acuerdo ADPIC otorga.

El acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de propiedad Intelectual Relacionados con el comercio (ADPIC) surge en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC). La OMC ha sido utilizada como un dispositivo económico, político y social ya que es la única

Organización Internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Trabaja de conformidad a los acuerdos que sus miembros (países que participan en el comercio mundial) han negociado y firmado. El objetivo de su creación es ser un agente cooperante para los productores de bienes y servicios, los exportadores e importadores, colaborando con el mejor desempeño de sus

actividades. Como mecanismo para instrumentalizar la protección de la propiedad intelectual se creó el ADPIC.

Los ADPIC tratan de lograr un equilibrio entre el objetivo social a largo plazo de ofrecer incentivos para las invenciones y creaciones futuras y el objetivo a corto plazo de permitir el uso de las invenciones y creaciones existentes.

Los acuerdos abarcan varios ámbitos de la propiedad intelectual, por ejemplo, derecho de autor, marcas de fábrica o de comercio, esquema de trazado de circuitos integrados, secretos comerciales y las patentes de productos farmacéuticos y otros productos.

Los acuerdos tienen por objeto garantizar que se aplicaran algunas normas adecuadas de protección de la propiedad intelectual, en todos los países miembros, inspirándose en las obligaciones de fondo enunciadas por la OMPI, en los distintos convenios relativos a los derechos de la propiedad intelectual en particular el convenio de Paris para la protección de la propiedad Industrial.

Concesión de patentes: Los Miembros de la OMC deben ofrecer protección mediante patente para todas las invenciones, sean de productos (por ejemplo, un medicamento) o de procedimientos (por ejemplo, un método de producción de los componentes químicos de un medicamento), pero permitiendo ciertas excepciones. Párrafo 1 del artículo 27. La protección mediante patente debe durar como mínimo 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud de la patente. Artículo 33.

No discriminación: En los regímenes de patentes de los Miembros no puede haber discriminación entre los distintos campos de la tecnología. Tampoco puede haber discriminación por el lugar de la invención o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país. Párrafo 1 del artículo 27.

Los tres criterios que debe cumplir una invención para ser patentable son los siguientes: la invención debe ser nueva (una "novedad"), debe entrañar una

actividad inventiva (no debe ser evidente) y debe tener "aplicación industrial" (debe ser útil). Párrafo 1 del artículo 27.

Divulgación: En la solicitud deben figurar los detalles de la invención, lo que significa que tienen que darse a conocer al público. Los gobiernos Miembros deben exigir al titular de la patente que divulgue las especificaciones del producto o procedimiento patentado y pueden exigirle que revele el mejor método de llevar a efecto la invención. Párrafo 1 del artículo 29.

También Dispone que todas las invenciones deben ser protegidas por patentes en un periodo estándar de 20 años, estableciendo los casos en los que los gobiernos pueden negarse a conceder sus patentes, estipula lo referido a las licencias obligatorias, entre otros puntos.

En síntesis del segundo capítulo en el que se abordó la tutela nacional e internacional sobre la Regulación de la propiedad intelectual, podemos decir que dicha regulación se consagra desde nuestra constitución política, aunque no sea en un artículo independiente como norma suprema de ahí se desprende las regulaciones específicas, sin embargo, se han creado leyes específicas con el fin de regular cada materia que forma parte de la propiedad intelectual, con esa visión se crea mediante la ley No. 290 Ley de organización de competencia y procedimiento del poder ejecutivo, el Ministerio de Fomento, industria y comercio, como una entidad que presta auxilio en el desarrollo de la actividad administrativa del estado, no obstante es indispensable la anotación o inscripción de los derechos de propiedad intelectual, en el Registro de Propiedad Intelectual el cual se encuentra en dependencia del MIFIC y regulado por la Ley No. 380 capítulo XLV, para inscribir una patente es necesario cumplir con el procedimiento establecido en la Ley N0. 354 ley de patentes de invención, Modelo de utilidad y diseños industriales y su reglamento y así gozar del derecho exclusivo que el estado brinda a un inventor, por consiguiente, podemos decir que todas las leyes están vinculadas entre sí, así mismo Nicaragua cuenta con diferentes tratados y convenios en materia de patentes de invención que son de índole jurídico por crear derechos y obligaciones que son

regulados por el derecho internacional de los cuales participan los sujetos del derecho internacional como lo son el Estado y las organizaciones internacionales. Al mismo tiempo son de gran importancia ya que son acuerdos legales entre las naciones que ayudan a facilitar relaciones de todo tipo, entre ellas, gracias a estos, los países se benefician mutuamente creando vínculos que, finalmente, favorecen a los firmantes y, por extensión, a todos los habitantes de los países.

Cabe mencionar que a pesar que estos convenios y tratados, aunque se hayan firmado hace muchos años, sigue teniendo una vigencia muy importante en la actualidad. Cada territorio soberano que firma estos acuerdos hace que esta independencia sea mucho más real en el papel, que la realidad, ya que las vinculaciones entre los diferentes países pueden ser tan fuertes que, en caso de que se rompiera alguno de los tratados firmados, perjudicaría gravemente la estabilidad de alguno de los dos, por eso la firma de cualquier tratado se realiza siempre después de muchas reuniones, acuerdos anteriores y, sobre todo, teniendo claro las consecuencias de la propia firma.

Con respecto a los tratados de libre comercio, son de gran importancia ya que traen consigo beneficios que están relacionados no sólo con aspectos de tipo comercial, sino que son positivos para la economía en su conjunto: permiten reducir y en muchos casos eliminar las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio; contribuyen a mejorar la competitividad de las empresas, agilizan el incremento del flujo de inversión extranjera, al otorgar certidumbre y estabilidad en el tiempo a los inversionistas; ayudan a competir en igualdad de condiciones con otros países que han logrado ventajas de acceso mediante acuerdos comerciales similares así como a obtener ventajas por sobre los países que no han negociado acuerdos comerciales preferenciales.

Es de relevancia mencionar que en nuestra carta magna no se establece la protección de la propiedad intelectual en un artículo independiente como en otras constituciones por ejemplo costa rica la cual en su arto. 47 establece que: Toda

Autor, Inventor, Productor o comerciante gozara temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial, con arreglo a la ley.

III. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA CONCESION DE LA PATENTES DE INVENCION EN EL RPI.

Es este capítulo se planteara el procedimiento que se debe seguir para la concesión de patente de Invención en el RPI, iniciando primeramente con los requisitos que se deben cumplir para este proceso y explicando de forma detallada el significado de cada uno de ellos, también trataremos de explicar brevemente aquellos materiales que no constituyen invención, así como aquellos casos en que no se concede la patente, todo de acuerdo a como está contemplado en la ley 354 y su reglamento, posteriormente y una vez explicado lo anterior preceder a abordar los pasos a seguir para el procedimiento de la concesión de patente, constando de cinco procesos, como primer paso la solicitud, segundo el examen de forma, tercero publicación de la solicitud, cuarto examen de fondo y cinco concesión de la patente, además se hará mención acerca del derecho de modificación y conversión que tiene el titular de la patente a efectuar en cualquier parte del proceso, abordaremos el procedimiento a seguir en caso de ser una solicitud extranjera, igualmente explicaremos los derechos y limitaciones de la patente de invención, la duración de la protección, las transferencias y licencias de la patentes y para finalizar, las formas de extinción del derecho protegido, entre los cuales se encuentra la nulidad, la renuncia y la caducidad.

3.1. Requisitos de patentabilidad de una invención.

En el presente título se darán a conocer los requisitos esenciales de patentabilidad que constan de tres partes:

- 1 Novedad, el cual está consagrado en el arto 9 de la ley 354.
- 2 Nivel Inventivo, arto 12 de la ley 354 y arto 4 del reglamento.

3 Aplicación Industrial, arto 13 de la ley 354.

3.1.1. Novedad

La novedad es el primer requisito básico de patentabilidad, entendiendo que antes que todo, que una invención debe ser novedosa, esto significa, que no debe haber nada igual en el estado actual de la técnica, en otras palabras, que la invención no haya existido antes, esto comprende todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud o cuando se reivindique, antes de la fecha de prioridad reconocida, así lo consagra la ley 354 en su arto 9.

Según Muñoz Díaz (2007) afirma: “Estado de la Técnica: comprende todos los documentos a los que el público pueda tener acceso, tanto a nivel nacional como internacional” (pag.12). En base a lo anterior podemos decir que es todo lo que se ha puesto a disposición del público en cualquier parte del mundo, mediante una publicación, la venta o comercialización.

Es importante mencionar que el concepto de novedad es absoluto; es decir, que la invención deberá ser nueva a nivel mundial y no sólo en el país donde se solicita la patente.

3.1.2. Nivel Inventivo

El Nivel Inventivo forma parte del segundo requisito de patentabilidad, el artículo 12 de la ley 354 establece que: “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”.

Es decir, que el que debe de valorar la novedad de la invención tiene que ser un profesional o experto en la materia y no simplemente un sabedor. Por otro parte, la norma menciona que, para tener nivel inventivo o actividad inventiva, esta, no debe

ser evidente en el estado actual de la técnica, lo que se obtiene comparando la invención que se pretende patentar con los conocimientos y reglas técnicas ya existentes e individualmente considerados, en otras palabras, el inventor para merecer la protección de la patente tiene que haber desplegado una mínima actividad intelectual de creación y que esta sea original de las ya existentes.

“El nivel inventivo significa que la invención no sólo tiene que ser nueva, sino que, además, no debe deducirse fácilmente del conjunto de conocimientos técnicos ya existentes” (Calero y Largaespada (2005) citan a Sánchez Calero Sección Nivel Inventivo, párrafo 3).

Dicho de otra manera, expresa la relación que existe entre la novedad y el nivel inventivo en lo concerniente al estado de la técnica, sabemos que el estado de la técnica es cualquier prueba para confirmar si una invención ya se conocía, ósea que no tiene que existir físicamente o estar comercialmente disponible tanto nacional como internacionalmente, sino que deber de ser único, original, exclusivo; además, el nivel inventivo, se refiere a que el producto o procedimiento efectuado debe entrañar un nivel técnico, debe ser resultado de un esfuerzo creativo, es decir, no debe ser obvio para cualquier persona versada en la materia a la que corresponda la invención, esto es, que la invención no debe de ser evidente.

Constituye pues el Nivel Inventivo, un requisito trascendental y decisivo en la valoración que se requiere, para la aceptación de una solicitud de registro de patentes de invención

3.1.3. Aplicación Industrial.

El arto 13 de la ley 354 dice: “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”.

Esto significa que la invención debe ser efectivamente realizable, funcional, operativa y capaz de ser utilizable. Es decir que, si la invención no funciona o no tiene ninguna función útil, no resultará patentable.

“Este tipo de requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente, estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto, solo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que pueden ser llevadas a la práctica” (Robleto Arana, 2007, pag.154). Así pues, esto contribuye al crecimiento decisivo, fortalecimiento y aumento de la productividad Industrial, así como también, incentiva a los inventores a poder recibir los beneficios que se gozan en la puesta a venta al público.

En definitiva todos estos requisitos tienen que ver con el propósito de la patente: la novedad, debido a que debe ser algo verdaderamente nuevo, es decir original, creación única del inventor; el nivel inventivo, por cuanto la invención debe tratarse de algo que no exista, que no esté en el mercado, ni que sea de conocimiento de toda la sociedad o de algún sector de ella especialista en la materia; y la aplicación industrial, por cuanto debe de dar solución a un problema planteado, y ser útil para la población, así lo consagra el Acuerdo sobre los ADPIC (Arto 27, inc. 1) que convierte en una norma internacional el cumplimiento de esos tres requisitos.

3.2. Materiales que no constituyen Invención.

Como habíamos mencionado anteriormente, la ley dispone algunos requisitos para que un invento pueda ser considerado Invención y pueda gozar de todos los privilegios y derechos que la misma concede, pero, cuando se considera que algo no es una invención, lo que se dice es que no cumple con uno de los tres requisitos de patentabilidad a los que hemos hecho referencia. La ley establece una lista de materia que no constituye Invención entre las cuales son:

- a. Los simples descubrimientos.

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

c. Los procedimientos biológicos tal como ocurre 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 publicación o de negocios y los referidos a actividades puramente mentales o intelectuales o materia de juego, los programas de ordenador aisladamente considerados.

Por consiguiente, haciendo énfasis al inciso a) antes mencionado, y, a efectos de entender el concepto de invención, es conveniente diferenciarlo de un *descubrimiento*, ya que estos no son patentables, pues no constituyen una invención. Un descubrimiento es el reconocimiento o hallazgo de fenómenos, propiedades o leyes del universo físico susceptibles de verificación. Una invención puede estar basada en un descubrimiento, pero debe necesariamente comportar una intervención del inventor en la obtención del resultado o solución técnica que es la invención. Por ejemplo, podemos mencionar que uno de los mayores descubrimientos de la historia y que cambió la vida de los primeros habitantes de nuestro planeta fue el Fuego, sin embargo, esto constituyó un simple descubrimiento ya que fue un hallazgo de lo que estaba oculto y secreto o era desconocido y que por lo tanto no será patentable, por el contrario, si una persona aprovecha esa propiedad recién descubierta y le da un uso práctico utilitario, habrá realizado una invención que podría ser patentable como lo podría ser un Fósforo, una candela, vela, lámpara, estufas etc. lo que sí constituye a ser una invención ya que el inventor le dio una utilidad práctica al descubrimiento, en este caso, el Fuego.

En cuanto a las teorías científicas y a los métodos matemáticos, según Martínez Calero y Dávila Largaespada, dicen: “Ahora bien, cualquier aplicación práctica de esa teoría científica o método matemático sí sería patentable, si cumple con el requisito de aplicación industrial, pero los derechos concedidos serían no sobre la

ley física o el principio matemático, sino sobre la aplicación práctica que sobre esa ley haya inventado y desarrollado el titular” (Martínez Calero y Dávila Largaespada, 2005, pág. 115), fundamentalmente se ha dicho que las razones de su no-protección por el sistema de patente obedece a que se trata de reglas abstractas a la que les hace falta el requisito de la aplicación industrial. Por ello Newton no habría podido patentar su reconocida ley de la gravedad, ni Einstein su $E=mc^2$, descubrimientos sobre los que no debe recaer exclusividad alguna.

En lo relativo a las creaciones puramente estéticas, las obras literarias y artísticas, ya que esas obras tienen como función fundamental el enriquecimiento del acervo cultural, se deben proteger por un medio distinto al del sistema de patentes. “Estas son creaciones clásicamente protegidas mediante el Derecho de Autor y Derechos Conexos, ya que, aunque estamos inmersos en el campo de la Propiedad Intelectual, porque son creaciones del intelecto humano, en el sector de las patentes se mueve el mundo “industrial”, por lo que estas creaciones podrán ser protegidas a través de los derechos de autor” (Martínez Calero y Dávila Largaespada, 2005, pág. 116).

En lo referente a los programas de ordenador, es definido como: “Una serie de órdenes electrónicas que hace que un ordenador haga determinadas cosas. Por ejemplo: un programa de ordenador es el sistema operativo (Santana, 2011, pag.1), en el caso de los programas de ordenador, es que se trata de invenciones a las que les falta el carácter técnico, es decir, que los resultados que se logran en cada uno de estos campos no producen una real contribución al estado de la técnica. Este argumento ha sido expuesto como justificación de la existencia del artículo 52 (2) del Convenio de la Patente Europea. Además de lo antes mencionado, se aclara un punto de gran importancia, el cual es, que la norma no excluye de la patentabilidad a los programas de ordenador en general, sino exclusivamente aquellos programas que no tienen un efecto técnico, es decir, que son un *programa de ordenador como tal*, así como lo dispone la ley 354, arto 6, inc. F, a saber: “*los programas de ordenador aisladamente considerados*”.

Por otra parte, el Arto. 10 del ADPIC, señala que los programas de ordenador, ya sean programas fuentes o programas objeto, serán protegidos como obras literarias en virtud del Convenio de Berna de 1971.

3.3. Casos en que no se concede la patente.

Sin perjuicio de las limitaciones a la patentabilidad resultantes de la definición de invención, las leyes de patentes también pueden disponer que ciertas materias, quedarán excluidas de protección por razones de política económica o de interés público.

El Acuerdo sobre los ADPIC (Artículo 27.1) aclara expresamente que las patentes se podrán obtener y los derechos de patente se podrán gozar *sin discriminación por razón del campo de la tecnología* al cual pertenezca la invención. Las únicas exclusiones de la patentabilidad permitidas a los Miembros, son las previstas expresamente en el Acuerdo sobre los ADPIC. Estas exclusiones son facultativas, no obligatorias para los Miembros, es decir que tienen la opción de adoptarlo en el país.

De acuerdo a la legislación nicaragüense, en el arto 7 de la ley 354 dice: “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.

En virtud de lo antes dispuesto, se puede decir que la principal razón de no ser patentables la antes mencionada lista, se debe al interés supremo de proteger a toda la raza humana que existe y que existirá en tiempos futuros, así como también al mundo en el cual vivimos, garantizando de esta manera un modelo de seguridad ciudadana y posibilitando reducir el deterioro de la contaminación al medio ambiente.

En lo referente a métodos terapéuticos, quirúrgicos o de diagnóstico aplicable a las personas o a los animales, en estos casos no se concede la patente debido a que les falta el requisito del método industrial, así lo explica Calero & Dávila Largaespada, (2005), dice: “Estas invenciones no se conceptúan patentables porque se considera que carecen de aplicación industrial, al estimar que son instrucciones que el médico elabora para intentar la curación de su paciente”. Pero si podrán ser patentados, los productos, ya sean sustancias o composiciones, y los aparatos o instrumentos para la puesta en práctica de esos métodos de tratamiento (pág. 120).

Así podemos decir que aunque los métodos terapéuticos, quirúrgicos o de diagnóstico adolecen del requisito primordial de aplicación industrial ya que no pueden ser usados o puestos en práctica en cualquier parte de la industria, los productos, como aparatos, instrumentos entre otros, que se utilizan para ejercer el método de curación o de terapia, si podrán ser patentables, debido a que estos si cumplen con la aplicación industrial, que es uno de los requisitos principales para que una cosa sea patentable.

3.4. Procedimiento para la Concesión.

El proceso para la concesión de Patentes de invención consta de 5 fases, las cuales son las siguientes:

- Fase 1: Solicitud de la Patente
- Fase 2: Examen de Forma
- Fase 3: Publicación de la Solicitud
- Fase 4: Examen de Fondo
- Fase 5: Concesión de la Patente

3.4.1. Fase 1: Solicitud de la Patente.

La ley 354 establece, en el Capítulo III, el procedimiento que debe seguirse para la solicitud y concesión de la patente. Lo primero que dispone la ley 354 en el artº 18 es que toda persona, natural o jurídica, que según el Código civil tomo I, artº. 2.- Son personas naturales todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición y artº. 3: Llámense personas jurídicas las asociaciones o corporaciones temporales o perpetuas, fundadas con algún fin o por algún motivo de utilidad pública, o de utilidad pública y particular conjuntamente que en sus relaciones civiles representen una individualidad jurídica, tiene el derecho de solicitar la concesión de una patente, ya sea el inventor o una tercera persona que adquirió el derecho a la patente, en este último caso deberá de presentar un documento que contenga la explicación de cómo adquirió la patente.

Cabe mencionar que el Código civil tomo I, hace concepción de persona natural y jurídica: - artº. 2 son personas naturales todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición y artº. 3: Llámense personas jurídicas las asociaciones o corporaciones temporales o perpetuas, fundadas con algún fin o por algún motivo de utilidad pública, o de utilidad pública y particular conjuntamente que en sus relaciones civiles representen una individualidad jurídica.

Para iniciar el proceso, el solicitante debe presentar una solicitud de patente ante la oficina de la Dirección de Patentes y Nuevas Tecnologías del RPI, redactada de la manera más clara, sencilla y específica que sea posible. La ley no exige que la solicitud se presente en papel sellado, por lo que puede ser presentada en papel

común, anexando los timbres correspondientes. Lo que sí exige la ley, es una tasa a pagar por la solicitud presentada,

que asciende a la cantidad de doscientos dólares de Estados Unidos de América.

Deberá cumplir con lo dispuesto en el Arto. 19 de la ley 354, la solicitud debe contener:

A) Petición de concesión de patente con los datos del solicitante y del inventor y nombre de la invención.

Cabe mencionar que el reglamento de la ley 354, decreto 88- 2001 en su arto. 11 establece que el nombre de la invención se sujetará al menos, a las siguientes reglas:

- a) será breve, no excediendo de diez palabras;
- b) hará referencia a lo esencial de la invención;
- c) denotará el tipo o categoría de invención que designa. Si fuere un producto puede indicarse, por ejemplo, la sustancia, compuesto, aparato, máquina, etc.; si fuese un procedimiento puede indicarse el método, uso, etc.;
- d) no contendrá nombres propios, denominaciones de fantasía, marcas ni otros signos distintivos o designaciones particulares; y
- e) empleará la terminología comúnmente utilizada o reconocida en el campo técnico correspondiente.

Así mismo el arto. 6 del reglamento de la ley 354 establece que en la solicitud se presentará en dos ejemplares y contendrá los requisitos establecidos en el Artículo 19 de la Ley y contendrá además los siguientes elementos: datos generales del solicitante, su representante o apoderado, descripción de los documentos que acrediten; título de la invención, clasificación, datos de prioridad (es) invocada (s), lugar para oír notificaciones, nombre y firma del solicitante. Todas las páginas de los documentos se numerarán consecutivamente.

B) La descripción de la invención.

Esta descripción deberá ser redactará de manera clara y completa para poder entenderla y para que una persona capacitada en la materia técnica pueda efectuarla. La descripción de la invención indicará el nombre de la invención e incluirá la siguiente información según lo indicado en el arto 21 de la ley 354:

- a) El sector tecnológico al que se refiere o al cual se aplica la invención.
- b) 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.
- c) 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.
- d) Reseña sobre los dibujos, si existieran.
- e) Descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, si estos existieran.
- f) 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.

Cuando se trate de un producto o procedimiento referente a material biológico que no se encuentre a disposición del público o la invención, y no pueda describirse de manera que pueda comprenderse o ser ejecutada por una persona capacitada en la metería técnica, se complementara la descripción mediante un depósito de una muestra de dicho material.

Cabe resaltar que, aunque la ley establece que el depósito de la muestra deberá efectuarse en una institución dentro o fuera del país reconocida por el Registro de la Propiedad Intelectual, en Nicaragua no existe una institución, por lo cual en la práctica el solicitante deberá depositar la muestra en una de las instituciones internacional reconocida por el RPI.

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. También se describirá la naturaleza y características del material depositado, cuando ello fuese necesario para efectos de divulgación de la invención.

C) Una o más 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.

Esto significa que el propósito fundamental de las reivindicaciones, es que delimitan el objeto de las patentes de invención de manera precisa, así como también el alcance de protección y las características primordiales, convirtiéndolo en su núcleo esencial, razón por la cual es importante delimitarlo de la manera más precisa posible, esto es, ser analizadas con mucho detalle, para que de esta manera se garantice la más correcta y completa reivindicación de los derechos del inventor, de manera que “una patente se infringe si se infringe alguna de sus reivindicaciones”.

Cabe destacar que según el arto. 16 del reglamento de la ley 354, las reivindicaciones pueden ser independientes y dependientes:

Una reivindicación será considerada independiente cuando defina la materia protegida sin hacer referencia a otra reivindicación.

Por otro lado, una reivindicación será considerada dependiente cuando comprenda o se refiera a otra reivindicación, así mismo el aludido artículo consagra que cuando la reivindicación dependiente se refiera a dos o más reivindicaciones, se considerará como reivindicación dependiente múltiple, estas se consignarán a continuación de las reivindicaciones que les sirvan de base.

Toda reivindicación dependiente se entenderá que incluye todas las características y las limitaciones contenidas en la reivindicación que le sirve de base. Una reivindicación dependiente múltiple se entenderá que incluye todas las características y las limitaciones contenidas en la reivindicación junto con la cual haya de ser considerada y esta sólo podrá referirse de modo alternativo a las reivindicaciones que le sirven de base, y no podrá servir de base a otra reivindicación dependiente múltiple.

Así mismo toda reivindicación dependiente deberá indicar, en su preámbulo, el número de la reivindicación que le sirve de base, y precisará la característica adicional, variación, modalidad o alternativa de realización de la invención referida en la respectiva reivindicación de base.

D) Los dibujos que correspondan.

Los dibujos deberán presentarse cuando fuesen necesarios para comprender o ejecutar la invención. Estos se considerarán parte integrante de la descripción. Los dibujos forman parte elemental en la presentación en cuanto a divulgación de la invención y la interpretación de las reivindicaciones, de esta manera se logra una mayor asimilación de la invención, entre la descripción y los dibujos debe mostrar un vínculo estrecho, los cuales deben estar explicados en la descripción e ilustrar las formas de ejecución descritas.

El arto 14 del Reglamento de la ley 354 indica los requisitos que deben de cumplir los dibujos, los cuales son:

- a) Se harán con trazos suficientemente nítidos y uniformes;
- b) los elementos de una misma figura deben guardar entre ellos las proporciones justas, salvo cuando una diferencia de proporciones fuere indispensable para la claridad de la figura;

c) una misma página de dibujos puede contener dos o más figuras, pero éstas deben estar claramente separadas y de preferencia orientadas verticalmente; y

d) no se usará en los dibujos signos de referencia que no estén mencionados en la descripción y en las reivindicaciones. Los mismos signos de referencia deberán emplearse para los mismos elementos o figuras cuando éstos aparecieran más de una vez.

Estos requisitos son indispensables para una mejor comprensión del producto inventivo que se desea patentar, los dibujos son de gran importancia y juegan un papel primordial, ya que un invento a menudo es más fácil de explicarse a través de dibujos que con páginas y páginas de descripciones, los dibujos claros y precisos refuerzan y mejoran las solicitudes de patente y ayudan a los sobrecargados examinadores de patentes a entender más rápidamente los inventos, es por ello que estos dibujos deben de ser sencillos y claros, es decir, deben de cumplir con los requisitos que la ley exige.

E) Un resumen técnico.

Consiste en lo esencial del problema técnico y de la resolución aportada por la invención, así como el uso principal de la misma, incluye la fórmula química o el dibujo que mejor caracterice la invención, y servirá solo para fines de información técnica¹.

Deberá redactarse de manera que pueda servir eficazmente como instrumento de búsqueda y recuperación de la información técnica contenida en el documento respectivo, y deberá circunscribirse esencialmente a aquello que la invención aporta como novedad al estado de la técnica. Se procurará que su extensión no exceda de ciento cincuenta palabras.

¹ Arto 26 ley 354.

Así mismo continúa expresando el arto 17 del Reglamento de la ley 354 que los requisitos principales que debe de cumplir el resumen técnico, los cuales son:

a) “Una síntesis de lo divulgado en la descripción, las reivindicaciones y los dibujos, la cual deberá indicar el sector tecnológico al que pertenece la invención y redactarse de manera que permita comprender claramente el problema tecnológico, la esencia de la solución de ese problema mediante la invención y el uso o los usos principales de la invención;

b) la fórmula química y/o el dibujo que caractericen mejor la invención, cuando los hubiere.

El resumen incluirá, entre otros, los siguientes elementos de información tomados de la descripción de la invención, tratándose de:

a) productos o compuestos químicos: su identidad, preparación y uso o aplicación;

b) procedimientos químicos: sus etapas o pasos, el tipo de reacción, y los reactivos y condiciones necesarios;

c) máquinas, aparatos o sistemas: su estructura u organización y su funcionamiento;

d) productos o artículos: su método de fabricación; y

e) mezclas: sus ingredientes.

Cuando el resumen contenga un dibujo, cada característica técnica mencionada en el resumen irá seguida de un número de referencia entre paréntesis que remita a las características ilustradas en ese dibujo.

Cabe mencionar que el mencionado artículo consagra que el Registro podrá de oficio corregir o modificar el contenido del resumen únicamente para mejorar su valor informativo”.

Al mismo tiempo la solicitud debe incluir retomando lo consagrado en el art. 19 de la ley 354:

- f) El comprobante de pago de la tasa de la solicitud.*
- g) Un lugar para oír notificaciones.*
- h) La firma del solicitante.*
- i) El poder o el documento que acredite la representación según fuere el caso.*
- j) Cuando fuese el caso, una constancia de depósito del material biológico, emitido por la institución depositaria.*

3.4.2. Fase 2: Examen de forma.

Dicho examen es realizado en el RPI por el experto, Ing. Erick Zum, el cual se encarga de revisar que todos los documentos estén completos, tienen como fin verificar si la documentación presentada cumple con los requisitos pertinentes y permite detectar las fallas importantes en la solicitud, evitando los perjuicios que ocasionaría su detección tardía. (Bendaña Guerrero, 1999, pág. 264) dice que este examen se centra en:

- La identificación y representación del solicitante.
- El idioma de los documentos presentados.
- El número de ejemplares o copias de los documentos que compone la solicitud.
- Calidad de los documentos respecto de la posibilidad de reproducirlos.

- Presencia de la descripción, las reivindicaciones y el resumen.

A lo cual, y según lo que dispone la ley 354 en el arto. 30, en caso que se observe alguna deficiencia, el solicitante podrá realizar la corrección en un plazo de dos meses a partir de la fecha de notificación, de lo contrario el RPI considerara abandonada la solicitud y se mandara a archivar.

3.4.3. Fase 3: Publicación de la solicitud.

Una vez cumplido todos los requisitos de patentabilidad, examen de forma, en virtud del arto. 31 de la ley 354 el interesado solicitara al RPI publicación de solicitud en 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, la solicitud quedara abierta al público al cumplir el aludido plazo para fines de información, si el interesado no realiza la solicitud de publicación 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.

Cabe destacar que, 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.

A si mismo el aludido articulo expresa que 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.

Posteriormente el interesado deberá, presentar al RPI, 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.

El aviso de publicación de la solicitud contendrá lo establecido en el arto 32 de la ley 354:

- 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.

Además de lo antes mencionado, el aviso de publicación de la solicitud contendrá:

nombre, dirección y nacionalidad del inventor y nombre del funcionario del Registro de la Propiedad Intelectual que autoriza el aviso.

3.4.4. Fase 4: Examen de fondo.

De acuerdo a Bendaña Guerrero (1999), el examen de fondo tiene por finalidad, determinar si el objeto de la invención es patentable y si los documentos

acompañados, tal como la descripción, el resumen y las reivindicaciones cumplen con el requisito de ley (pag.266).

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 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.

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.

Así mismo consagra el arto. 24 del reglamento de ley 354, que el examen de fondo de la invención podrá ser efectuado directamente por funcionarios de la Dirección de Patentes del Registro de la Propiedad Intelectual, o por una o más de las siguientes personas o entidades designadas por el Registro de la Propiedad Intelectual:

- a) Peritos y expertos independientes;
- b) Institutos y centros especializados en materias técnicas, públicos o privados, en el país o en el extranjero;

c) Centros de investigación técnica y universidades, públicos o privados, en el país o en el extranjero;

d) Dependencias del Gobierno; o

e) Oficinas, centros y otros organismos idóneos en el extranjero, así como centros o autoridades regionales o internacionales especializados en dicho tipo de examen, incluyendo a las autoridades internacionales encargadas de la búsqueda de anterioridades y del examen preliminar conforme al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).

Cuando el examen de fondo de la invención fuese efectuado directamente por el Registro de la Propiedad Intelectual, éste podrá solicitar a las personas y entidades referidas anteriormente mencionadas, informes, opiniones e información que estimara necesarios o útiles para la mejor realización de dicho examen.

De igual forma cuando el RPI nombre un perito o experto para efectuar el examen de fondo de la invención y el solicitante y el perito no lleguen a un acuerdo respecto al monto de los honorarios de éste, que deberá pagar el solicitante como lo previene la parte final del Artículo 128 de la Ley 354, el Registro de la Propiedad Intelectual procederá a nombrar un nuevo perito o experto a petición de parte interesada. En caso de llegar a común acuerdo, el Registro de la Propiedad Intelectual respetará el monto pactado entre las partes.

Mientras no se determine el monto de los honorarios del perito de forma definitiva no correrá el plazo de seis meses establecido en el primer párrafo del Artículo 34 de la Ley.

Una vez que se nombre al examinador este procederá a la elaboración del informe del dictamen, en caso de no cumplirse alguno de los requisitos o condiciones para el patentamiento de la invención, el RPI 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.

3.4.5. Fase 5: Concesión de la patente.

De acuerdo a lo dicho por Robleto Arana (2007) pág. 171: “El certificado de concesión de la patente ira firmado por el Registrados o por el Registrador suplente”. Así mismo continúa diciendo que el documento de patente consistirá en una página de portada que llevara anexadas la descripción, las reivindicaciones aprobadas y los dibujos correspondientes.

Según el Arto 27 de la ley 354 dice que: “El certificado de concesión de la patente irá firmado por el Registrador o por el Registrador Suplente. Este certificado llevará anexo una copia de la resolución de concesión y un ejemplar del documento de patente. El documento de patente consistirá en una página de portada que llevará anexos la descripción, las reivindicaciones aprobadas y los dibujos correspondientes. La página de portada del documento de patente indicará el nombre del Registro y la designación”

Una vez cumplidos los trámites y requisitos establecidos, el RPI concederá la patente mediante resolución.

A lo cual, en virtud del arto. 37 de la ley 354, el RPI procederá 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.

Cabe destacar que contra todas las resoluciones emitidas por el RPI cabe el recurso de apelación, el cual debe ser interpuesto ante el mismo quien va a decidir si se acepta o se deniega,

En el caso de la denegación de la solicitud de concesión de patente, el solicitante tiene tres días para interponer el recurso de apelación, si el RPI lo admite, debe dentro de tercero día emplazar a la parte o las partes, en dependencia del caso, esta(s) una vez apersonadas ante el director del MIFIC, deben expresar agravios, y evacuados estos es obligación del RPI emitir una resolución sobre la apelación, la cual puede emitirla sin previo aviso de las partes.

Contra la resolución del recurso de apelación cabe el recurso de aclaración, reposición, reforma, y como la ley no nos limita a estos tres recursos, caben todos los permitidos por la ley.

En la Practica el tiempo en que se suele conceder una patente es de tres años, contados a partir de la presentación de la solicitud.

3.5. Solicitud Extranjera.

Cada Estado cuenta con su propia regulación nacional o regional referente al procedimiento para la concesión de patentes, sin embargo, en virtud de tratados internacionales, los Estados firmantes han adoptado un procedimiento internacional común, a fin de internacionalizar y proteger sus invenciones.

Es de relevancia conocer: ¿Qué procedimiento seguir para Proteger mi invención en otro país?

Como hemos mencionado el solicitante de una patente podrá ser una persona natural o jurídica y si el solicitante no fuese el inventor, deberá indicar como adquirido el derecho a la patente (arto. 18 ley 354).

Si fuese una persona jurídica, ejemplo una empresa extranjera, debe cumplir con los requisitos legales para que una compañía extranjera pueda estar comercialmente en Nicaragua:

a) Estar constituido legalmente como sociedad en el Registro Público Mercantil, simultáneamente se solicita, el Registro de comerciante, se presentan los libros contables de la empresa (Diario, Mayor) a fin de ser sellados, y por último el poder General de administración.

b) Registrarse como Contribuyente ante la Administración Tributaria DGI.

Una vez que la empresa extranjera se constituya o reconozca legalmente en Nicaragua, y quiera solicitar la concesión de patente de invención.

Existen dos grandes vías de protección internacional de una solicitud de patente, ya sea través de la utilización de la “prioridad” que otorga el convenio de París, o a través del Tratado de Cooperación en materia de patente (PCT por su sigla en inglés) ambos tratados son administrados por la OMPI.

➤ **Vía Convenio Paris. (ingreso directo a cada país)**

Empleando el plazo de prioridad estipulado por dicho convenio, se concurre directamente a las oficinas de los países miembros del Tratado, en los cuales se

esté interesado, solicitando la protección correspondiente, la posibilidad de presentar la misma solicitud para la misma invención dura solamente 12 meses.

La principal desventaja de esta vía es que las oficinas de patentes poseen requisitos inherentes a cada una de ellas, implicando, por ende, la existencia de multiplicidad de búsquedas, exámenes y desembolsos de tasas durante el proceso de concesión del derecho. (desembolso a la oficina de la primera presentación y a cada una de las oficinas de los demás estados que se pretende presentar la solicitud).

Al presentar la solicitud de una patente en un país miembro y presentarla en otro país miembro, tiene derecho a pedir a la oficina receptora un certificado de prioridad en los otros países, evitando la pérdida de fecha de presentación para efectos de novedad y nivel inventivo.

➤ **Vía PCT**

El tratado de cooperación en materia de patentes (PCT) otorga un plazo mayor al titular de una invención para solicitar protegerla internacionalmente en alguno de los estados miembros (30 meses contados desde la primera solicitud).

Consta de dos fases la internacional y la nacional de cada país la cual se registrará por las leyes propias de cada uno.

El procedimiento vía PCT, inicia con la presentación de la solicitud internacional en la oficina receptora(RO), a esta corresponde el examen de los requisitos para otorgar la fecha de la presentación internacional, examen formal y tramitación de la solicitud , también se encarga de enviar el ejemplar original de la solicitud a la oficina internacional y remite igualmente una copia de dicha solicitud a la Administración encargada de la búsqueda internacional (La OEPM puede actuar como Administración encargada de la búsqueda internacional).

El contenido de la solicitud debe cumplir ciertos requisitos: El petitorio de la solicitud, la descripción de la invención, una o varias reivindicaciones, los dibujos, el resumen, otros documentos exigibles en su caso.

La fase Internacional comprende las siguientes etapas:

- a. Presentación de la solicitud internacional y su proceso en la oficina receptora.
- b. Búsqueda Internacional, donde la Administración de Búsqueda Internacional establece un Informe de Búsqueda y una opinión escrita.
- c. Publicación de la Solicitud Internacional junto con el Informe de Búsqueda, por la Oficina Internacional OMPI.
- d. Búsqueda Internacional suplementaria (opcional), dando como resultado un reporte de Búsqueda Internacional suplementaria, esta búsqueda es efectuada por una Administración de Búsqueda Internacional diferente a la que realizó la búsqueda internacional principal.
- e. Examen preliminar Internacional (Capítulo II del PCT), el cual es un examen opcional, que concluye con un informe de examen preliminar internacional sobre la patentabilidad.

La Oficina Internacional (IB) de la OMPI publica la solicitud a los 18 meses contados a partir de la fecha de prioridad y la comunica, junto con los documentos de soporte, a las oficinas de patentes de los países (o regiones) que son parte del Sistema PCT y que han sido escogidas por el solicitante para buscar protección mediante patente nacional.

La principal Ventaja de este sistema es que durante el espacio de tiempo concebido (18 meses más que el ingreso directo) permite analizar el potencial comercial de la invención y efectuar una búsqueda de eventuales socios comerciales. A su vez, el proceso otorga una valiosa información sobre la patentabilidad de la invención, posibilitando tomar decisiones más acertadas a la hora de definir los países en fase nacional.

3.6. Duración y Mantenimiento de la patente.

En virtud del arto. 38 de la ley 354, 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 ley 354. La falta de pago, producirá la caducidad de pleno derecho de la patente.

Con el objeto de mantener vigente la patente se ha establecido en el arto. 28 del reglamento de la ley 354 el pago de las tasas anuales, los cuales serán anotados en el registro, bajo la partida correspondiente a la patente respectiva. La anotación indicará el monto pagado, el período o períodos anuales a los cuales corresponden los pagos enterados y la fecha en que se efectuó el pago.

Para ello el interesado podrá presentar para su anotación un escrito acompañado del comprobante de pago de las tasas.

3.7. Modificación y corrección.

Cabe mencionar que la modificación se entiende como “la acción de cambiar algo en relación de un estado de inicio, transformando algunas características, aunque sin jamás modificar lo inherente a la esencia de algo” (Florencia Ucha, 2012, Primer párrafo). Por otra parte la corrección hace referencia a la “modificación que se hace a un escrito o a una obra para suprimir los defectos o errores o para mejorarlos” (The free dictionary). Siendo estas dos palabras sinónimas, teniendo el mismo significado.

De acuerdo a Bendaña Guerrero (1999) pág. 268: “El solicitante tiene la posibilidad de modificar o corregir la patente o las reivindicaciones o dividir la patente en dos o más”.

Según la ley 354 y su reglamento observamos que se pueden realizar modificaciones y correcciones durante la solicitud de la patente, así mismo una vez concedida la patente.

3.7.1. Modificación o corrección de la solicitud de patente

En virtud del arto. 21 del reglamento de la ley 354, la petición de modificación o de corrección de una solicitud de patente o de una patente concedida, se hará de conformidad con el Artículo 29 de la ley 354 “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”, y además contendrá los siguientes elementos: Datos generales del solicitante, de su representante o apoderado, descripción de los documentos que acreditan la personería, clasificación, datos relativos a prioridades invocadas; descripción de la modificación o corrección que solicite, lugar para notificaciones, nombre y firma del solicitante.

Ninguna modificación de la descripción, las reivindicaciones o los dibujos podrá implicar una ampliación de la divulgación contenida en la solicitud inicial. En caso que la solicitud invocara la prioridad de una solicitud anterior, se entenderá incluida la divulgación contenida en ésta, en la medida en que la prioridad fuese aplicable.

3.7.2. Corrección de la patente

La ley 354 brinda la oportunidad al titular de una patente la corrección de la misma, en virtud del arto. 39 de la ley 354, el titular podrá pedir que se corrija algún error material u omisión relativos a la patente o a su inscripción., tendrá efectos legales frente a terceros desde su inscripción en el RPI, 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.

3.7.3. *Modificación de la patente*

El arto. 41 de la ley 354 expresa que de igual forma 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.

una vez inscrito el cambio y a solicitud del titular, se expedirá un nuevo certificado de concesión el cual devenga la tasa establecida en la ley, además ninguna modificación de la descripción, las reivindicaciones o los dibujos podrá implicar una ampliación de la divulgación contenida en la solicitud inicial. En caso que la solicitud invocara la prioridad de una solicitud anterior, se entenderá incluida la divulgación contenida en ésta, en la medida en que la prioridad fuese aplicable.

3.7.4. *Modificación de reivindicaciones*

Cabe mencionar que en virtud de lo consagrado en el arto. 41 de la ley 354 el titular podrá pedir en cualquier momento que se modifique una o más reivindicaciones de la patente para reducir o limitar su alcance.

Toda petición de corrección y modificación devengará la tasa establecida y tendrá efectos legales frente a terceros, desde su presentación a inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual, además no se admitirá que implique una ampliación de la divulgación contenida en la solicitud inicial.

3.8. División

3.8.1. División de la solicitud

La petición de división de una solicitud de patente se hará de conformidad al arto. 28 de la ley 354, 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.

Además, contendrá en virtud del arto 20 del reglamento de la ley 354, los siguientes elementos: Datos generales del solicitante, de representante o apoderado, indicación de la solicitud objeto de división, clasificación, número de solicitud, título de la nueva solicitud, lugar para notificaciones, nombre y firma del solicitante.

A efectos de formar cada solicitud fraccionaria, el solicitante presentará las reivindicaciones y el resumen que corresponda a cada una, y copias de la descripción contenida en la solicitud inicial. El Registro de la Propiedad Intelectual cotejará y razonará las copias necesarias para constituir el expediente de cada solicitud fraccionaria.

Si antes de presentarse la petición de división se hubiese notificado una observación conforme al Artículo 19 “solicitud de patente” de la Ley, no se atenderá la división hasta que se subsane el error u omisión que dio lugar a la notificación.

Cada solicitud fraccionaria se numerará con base en el número de la solicitud inicial, agregando el numeral que distinga a cada una.

Efectuada la división, cada solicitud fraccionaria se tramitará por separado como si se hubieran presentado de manera independiente desde el inicio.

La publicación de la solicitud efectuada antes de la división surtirá efectos para cada solicitud fraccionaria.

3.8.2. División de una patente

Es importancia resaltar que en virtud del arto.42 de la ley 354, el titular de una patente puede solicitar podrá pedir en cualquier momento que la patente se divida 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.

La solicitud de división de una patente contendrá los elementos indicados en el arto. 29 del reglamento de la Ley 354: datos generales del solicitante, de su representante o apoderado, descripción de los documentos que acreditan; título de la patente objeto de división, clasificación, lugar para oír notificaciones y nombre y firma del solicitante.

La división de una patente se anunciará mediante aviso el cual contendrá los siguientes elementos: datos generales de la patente cuya división se solicita, número de patente, datos generales del titular de la patente o apoderado, símbolo de la clasificación de patentes y nombre de la invención.

Las patentes fraccionarias se constituirán duplicando el documento de patente y abriendo nuevos asientos registrales para cada una. Cada patente fraccionaria se numerará con base en el número de la patente inicial, agregando el numeral que distinga a cada una.

Efectuada la división, cada patente fraccionaria será independiente de las demás. Cada una de ellas devengará la tasa anual que corresponda a la patente inicial, que deberán pagarse a partir del año siguiente al de la división.

El RPI emitirá certificados de registro de cada patente fraccionaria y consignarán el número de la patente inicial.

3.9. Conversión de una solicitud

Es importante mencionar que el solicitante está en el derecho y podrá pedir que su solicitud se transforme en otra modalidad de la propiedad industrial, esto significa que su solicitud se convierta en patente de modelo de utilidad o bien se convierta en solicitud de patente de invención, y se tramite como tal, sin embargo, conviene aclarar que este proceso solo podrá realizarse durante la tramitación y por una sola vez, devengado la tasa de conversión establecida (arto. 36 ley 354).

Según Bendaña Guerrero (1999) pág. 269: “El motivo de la conversión de una patente de invención a una de modelo de utilidad se debe a la carencia de altura inventiva de la invención”. En otras palabras, esta carece del segundo requisito esencial, esto es: “nivel inventivo” y que como anteriormente ya habíamos mencionado, este consiste en que no resulte obvia la invención, ni se derive de manera evidente en el estado actual de la técnica.

Esta conversión contendrá los elementos siguientes: “Datos generales del solicitante, dirección, número de teléfono, telefacsímil, correo electrónico, datos generales de su representante o apoderado, lugar para oír notificaciones, datos generales sobre la solicitud en materia de conversión, número, fecha de presentación, nombre de la invención o modelo de utilidad, la descripción de los documentos que adjunta, nombre y firma del solicitante”.

3.10. Derechos y limitaciones del titular de la patente de invención.

De acuerdo a lo dispuesto por la ley 345, en su arto. 44, la patente le otorga al titular un efectivo jus prohibendi para impedir la explotación de la invención registrada por terceras personas. Dicha protección es de acuerdo al alcance de las reivindicaciones invocadas en la solicitud, las cuales serán interpretadas tomando en cuenta la descripción y los dibujos que fueron entregados al Registro en la

solicitud. Conforme la ley, es necesario distinguir entre protección que se le da al producto y la protección de un procedimiento.

Cuando la patente protege a un producto, se le otorgan las siguientes facultades al titular del mismo, referente a su explotación:

- a. Impedir que se produzca y fabrique un producto. Es decir que ningún tercero podrá confeccionar o manufacturar el producto en el estado del otorgante.
- b. Impedir que se ofrezca en venta, se venda o se use el producto, en otras palabras, impedir su comercialización en el mercado.
- c. Impedir la importación o almacenamiento para alguno de los fines señalados arriba.

Cuando la patente reivindique un procedimiento, el titular tendrá la facultad de:

- a. Impedir que se emplee el procedimiento.
- b. Impedir que se produzca y fabrique un producto que se deriva directamente del procedimiento.

La ley 354, en su arto 46, enumera algunos supuestos en donde se limita el derecho del titular sobre la invención patentada y declara que no podrá impedirlos por razones específicas.

Una de las razones es cuando los actos dirigidos a la patente de invención se realicen en el campo privado y no con fines de comercio, justamente porque uno de los motivos de ser de la patente, desde el punto de vista mercantil, es que llegue a ser objeto de comercio, ya que resulta ser un incentivo tanto para el titular como para la economía, de ahí, se sancionan los productos y procedimientos cubiertos por patentes que salen ilegalmente al mercado.

Otra conjetura es el de aquellos que se realizan con fines meramente experimentales, de enseñanza o de investigación científica o académica, ya que la

prohibición de estos actos incurriría en violación al precepto fundamental de la invención, que es el desarrollo técnico para beneficio de la humanidad.

También cuando la patente proteja material biológico capaz de reproducirse, y se use ese material como base inicial para obtener un nuevo material biológico viable, pero hay una salvedad en caso de que la obtención del material biológico requiera el uso repetido del material patentado. También constituye una eximente de infracción 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 obtenido en la propia explotación de ese agricultor y que la reproducción o multiplicación se haga en esa misma explotación.

Todas estas limitaciones al titular, de hacer valer su derecho contra terceros, están dotadas de un denominador común: la buena fe en las actuaciones.

Para concluir con las limitaciones al derecho del titular de la patente, en el artº 47 de la ley 354 destaca el caso en que la patente no da derecho al titular a impedir que un tercero realice actos de comercio con el producto protegido por la patente, una vez que el titular o alguien con su consentimiento lo haya comercializado en cualquier país. Esta figura puede verse como limitación ya que los derechos que ostenta el titular de dicha patente se ven restringidos a partir de la primera venta o comercialización del objeto patentado, ya sea por el propio titular o por un tercero con el consentimiento de aquél. Resultando de esta primera venta que el titular ya no podrá ejercer los derechos exclusivos de explotación comercial de este producto, pues se considera que se han agotado.

3.11. Duración de la protección de la patente de Invención.

En nuestro país la patente de invención se concede por un periodo de veinte años improrrogables que se cuentan a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el RPI, así lo establece el artº 38 primer párrafo de la ley 354, empezando a contarse éstos a partir de la fecha en que el inventor o la persona que

va a gozar de los derechos de la patente de invención presente la solicitud al registro.

Así mismo, el titular deberá de pagar las tasas anuales correspondiente, así como lo establece la ley 354 en el arto. 38 y su reglamento en el arto. 28, con el fin de mantener la vigencia de la patente, de lo contrario, la consecuencia, ante el incumplimiento de pago de dichas tasas, es la caducidad de pleno derecho de la patente, entendiéndose la caducidad como una forma de extinción. El monto de las tasas anuales va desde los cincuenta pesos centroamericanos, (Arto. 128 ley 354). Cabe aclarar que los pesos centroamericanos se establecen como unidad de cuenta regional en virtud del acuerdo monetario centroamericano, cuyo valor equivale a un dólar de Estados Unidos de América.

3.12. *Transferencias y Licencias.*

Nuestra Ley 354, en el Arto. 49, dispone que una patente o una solicitud de patente podrá ser cedida a una persona natural o jurídica en las formas reconocidas por la ley. De hecho, nuestra ley reconoce varias formas de transferir este derecho, dentro de las cuales están tanto las testamentarias como también los contratos de licencias etc.

Según Bendaña Guerrero (1999) pág. 273: “El único requisito formal es que conste por escrito, pero no se requiere escritura pública. También se requiere el requisito de la presentación de la solicitud de inscripción del traspaso en el RPI para que sea oponible a terceros”.

Al mismo tiempo y como indica la ley 354 en el arto. 49, esta deberá devengar la tasa establecida.

Bonilla Pantoja (2011) afirman que: “La licencia no transmite titularidad de la patente, sino que esta sigue perteneciendo al titular, lo que implica que es obligación de este el pago de las tasas anuales al RPI para mantener la vigencia de la protección” (pág. 68). Esto nos explica de manera más asertiva la responsabilidad

que sigue teniendo el titular de la patente frente a su invención y frente a la ley, para seguir beneficiándose de la protección que la ley concede.

Continúa diciendo que: “la licencia de patente conlleva el despojo voluntario del derecho exclusivo sobre el objeto en que la patente recae en beneficio de uno o varios sujetos interesados”. Explicando lo anteriormente dicho, significa que el titular de la patente o licenciante puede conceder la patente de manera exclusiva, con el fin de que sea únicamente solo el licenciataria el que se beneficie de la explotación de la patente, descartando al licenciante, y también puede ser no exclusiva, con esto se refiere que el licenciante está en la libertad de conferir otros contratos con terceras personas sobre la misma invención.

3.12.1. *Licencias Contractuales.*

De acuerdo con Guillermo Ortiz que dice: “Una licencia contractual es un negocio jurídico, acuerdo de voluntades, por virtud del cual, el solicitante o el titular de un derecho de propiedad intelectual o de propiedad industrial “licenciante”, otorga a un tercero llamado licenciataria, la facultad para explotar económicamente en un determinado mercado, el resultado de dicho derecho intelectual, a cambio de una contraprestación y que puede estar sujeto a un plazo determinado”. Dicho de otra manera, el titular de una patente podrá conceder licencia para la explotación de la invención patentada.

Nuestra ley, en el Arto. 50 de la Ley 354, contempla este tipo de licencia, en donde el titular o solicitantes de una patente podrá conceder licencia para la explotación de la misma, la que tendrá efectos legales frente a terceros, desde que se presente e inscriba ante el RPI. Esta misma causara la tasa establecida.

De acuerdo a Calero & Dávila (2005) Este tipo de licencia son una más, de las formas establecida por la ley, la cual es un modo de transferencia de derechos, que generalmente se hace constar en un contrato escrito. Es un negocio por medio del cual un titular de un derecho de propiedad industrial, en este caso una patente de

invención, confiere a otro el derecho de utilizar tal creación, que se formaliza mediante un acuerdo comercial (contrato) entre el titular y el beneficiario (pág.138).

Este contrato deberá de cumplir con ciertas normas establecidas en el arto 50 de la ley 354, las cuales deberán de obedecer, tanto el titular del derecho como también el beneficiario que aprovechara la invención, estas son:

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 licenciatarario 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.

En consecuencia, se garantizará amplia protección a un contrato de licencia contractual y se considerará nula las cláusulas en caso que infrinja indebidamente la competencia o implique un abuso de la patente. A como se había mencionado anteriormente, se exigirá que tanto el titular de la patente como el futuro beneficiario cumplan con las antes mencionadas normas.

También, La solicitud de inscripción de una licencia se presentará acompañada de uno de los siguientes documentos establecido en el arto. 32 del reglamento de la ley 354, a elección del peticionante:

a) una copia del contrato de licencia; o

b) un extracto o resumen del contrato en que figuren las partes contratantes, los derechos concedidos por la licencia y el alcance de la misma.

3.12.2. Licencias Obligatorias.

Conforme Bonilla Pantoja (2011) citado de Martínez/Dávila que dice: “Las Licencias Obligatorias, a diferencia de las contractuales, no tienen su origen en un acuerdo de voluntades entre parte, sino que su concesión es una decisión administrativa que centra su fundamento en la concurrencia de algunas de las circunstancias plasmadas en la ley” (pág. 75).

Según el arto. 51 de la ley 354, este tipo de licencias se conceden a petición de una persona interesada o de una autoridad competente, ante el RPI, previa audiencia del titular de la patente, cuando por razón de interés público, emergencia nacional, o para remediar alguna práctica anticompetitiva, sea necesario. Podrán concederse licencias obligatorias únicamente después de tres años de haberse concedido la patente.

Esta licencia obligatoria tendrá por objeto que la invención sea usada por una entidad estatal o por una o más personas del derecho público o privado, por eso es que se dice que es administrativa, además el trámite quedará abierto a la concesión de una o más licencias obligatorias, el RPI será el encargado de conceder tal licencia.

La Ley 354, en su Arto. 53, dispone algunas condiciones relativas a esta licencia obligatoria, la cual se concederá a para abastecer el mercado interno, y su titular recibirá una remuneración adecuada según las circunstancias del caso y el valor

económico de la licencia. Pero a falta de acuerdo, el RPI fijará el monto y la forma de pago de la remuneración. Además de lo anteriormente dicho, la licencia no podrá concederse con carácter exclusivo, ni ser objeto de cesión ni sublicencia, y sólo podrá transferirse a la empresa o al establecimiento, o con aquella parte del mismo que explota la licencia.

El art 52 de la ley 354 explica que uno de los requisitos principales para pedir la concesión de una licencia obligatoria es haber solicitado previamente al titular de la patente una licencia contractual y que no ha logrado obtenerla en condiciones comerciables y plazo razonable, sin embargo, este requisito no sera necesario en el caso de emergencia nacional. Así también lo expresa el art 48 del Proyecto de Convenio Centroamericano para la protección de la Propiedad Industrial.

Procedimiento de concesión de licencia obligatoria:

- a. El solicitante de la concesión deberá respetar los siguientes momentos:
 - i. Deberá probar haber pedido con anterioridad al titular de la patente la licencia contractual, este requisito no será pedido en caso de una emergencia nacional o extrema urgencia.
 - ii. Indicar las condiciones bajo las cuales se pretende obtener la licencia.
 - iii. Disponer de la capacidad técnica y económica para realizar la explotación.
 - iv. Se notificará de la solicitud al titular de la patente quien será parte interesada en el proceso.
 - v. Concesión de la licencia obligatoria.

De acuerdo al art. 55 de la ley 354, el registro emitirá una resolución de concesión de una licencia obligatoria que emprenderá:

- 1) 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.
- 2) El monto y la forma de pago de la remuneración debida al titular de la patente.

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

Para terminar, la ley dispone que la licencia obligatoria podrá ser modificada por el RPI a solicitud de parte interesada, siempre y cuando nuevos hechos o circunstancias lo justifiquen.

3.13. Formas de extinción del Derecho protegido.

Dentro de las formas de extinción del Derecho protegido contamos con tres elementos:

1. Nulidad.
2. Renuncia.
3. Caducidad.

3.13.1. Nulidad.

La nulidad es una forma de extinción de la patente que se define según Martínez Calero y Dávila Largaespada, 2005, pág. 93 y dice: “La sanción legal que priva de sus efectos normales a un acto jurídico, en virtud de una causa originaria, es decir, existente en el momento de su celebración”. De acuerdo a Bendaña Guerrero, Guy José (1999). La nulidad debe de surgir de la ley, lo que excluye la autonomía de la voluntad para determinar cuáles pueden ser o no las causales de nulidad, además que deja sin efecto propio el acto (Pag 283).

Del capítulo VII de la ley 354, se desprenden cinco causales de nulidad absoluta, las cuales son:

1- Que el objeto de la patente no constituya una invención conforme a lo definido como invención, producto, procedimiento, modelo de utilidad, diseño industrial, patente, secreto industrial y registro; o que se pretenda constituir sobre materias que no constituyen invención, ya sean los simples descubrimientos, las materias o las energías en la forma en que se encuentran en la naturaleza, los procedimientos biológicos, tal como ocurren en la naturaleza y que no supongan intervención

humana para producir plantas y animales, salvo los procedimientos microbiológicos, las teorías científicas y métodos matemáticos, las creaciones puramente estéticas, las obras literarias y las artísticas, y los planes, principios, reglas o métodos económicos, de publicidad o de negocios, y los referidos a actividades puramente mentales o intelectuales o materia de juego; o los programas de ordenador aisladamente considerados.

2- Que se haya concedido para una invención comprendida en la aplicación de materias excluidas de protección por patente, en otras palabras, no se concederá patente para registrar animales, para los métodos terapéuticos, quirúrgicos o de diagnóstico aplicables a las personas o a los animales, para las invenciones cuya explotación comercial debe impedirse para proteger el orden público o la moral y para proteger la salud o la vida humana animal o vegetal o preservar el medio ambiente. A estos efectos no se consideran aplicables la inclusión de patentamiento por razón de estar prohibida, limitada o condicionada la explotación por alguna disposición legal o administrativa; este caso se trata de una disposición administrativa.

También constituirá nulidad absoluta cuando no cumpla con los requisitos de patentabilidad, a saber, la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial.

3- Que la patente no divulga la invención conforme la descripción exigida por la ley para su adecuada comprensión y ejecución.

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

5- Y, por último, que la patente concedida contenga una divulgación más amplia que la contenida en la solicitud inicial, esto se debe a que la solicitud inicial no puede ser objeto de cambio.

Con respecto a la Nulidad relativa, el arto. 58 de la ley 354 establece que esta consiste cuando se concede una patente a una persona que no sea el legítimo titular de derecho, este acto solo se iniciara por la persona que le corresponda el derecho de patente.

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

Con respecto a la Nulidad parcial, esta ocurre cuando únicamente afecta a una de las reivindicaciones de la patente, en este caso la nulidad solo se declarará en razón de esa reivindicación y esta, ordenará una limitación o precisión de la reivindicación correspondiente.

El arto. 33 del reglamento de la ley 354 expresa que este proceso será llevado ante el RPI a solicitud de una persona interesada o de oficio, la cual será notificada a cualquier persona que tuviere derecho a una licencia o crédito u otro derecho inscrito con relación a la patente objeto de la acción.

El proceso de nulidad de una Patente será presentado ante la autoridad judicial competente y será tramitada en juicio ordinario, así dispone el arto 95, 96 de la ley 354 y arto 33 del reglamento de la ley 354.

- a. Se notificará al titular la acción de nulidad administrativa intentada.
- b. La acción intentada se notificará además a toda persona que tenga algún derecho inscrito relacionado al título objeto de la acción.
- c. El titular contestará y cualquier persona que tenga interés legítimo podrá presentar observaciones, dentro de un plazo de 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación.

d. Si hubiere hechos que probar, se abrirá a prueba por un plazo de 30 días hábiles, que podrá prorrogarse por un periodo igual cuando alguna parte lo pidiera, con expresión de causa.

e. Cumplidos los tramites de contestación y prueba, se pasará al expediente para un dictamen legal.

f. El RPI inscribirá en el asiento registral respectivo la nulidad o revocación señalada, cuando quede firme la sentencia dictada por la autoridad judicial competente.

Conforme el arto 60 de la ley 354, Los efectos de la Declaración de la Nulidad son los siguientes:

La declaración de nulidad absoluta de una patente se retrotraerá 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 licenciataro, salvo que éste no se hubiese beneficiado de la licencia.

3.13.2. Renuncia

La renuncia constituye otro modo de extinción de la patente, esta podrá ser efectuada por el titular de la patente de manera voluntaria y podrá renunciar a una o varias de las reivindicaciones de la patente, o la patente en su totalidad en cualquier tiempo.

El proceso para llevar a cabo la renuncia de los derechos que concede la patente, según el proceso establecido por el reglamento, se inicia en el Registro de la Propiedad Intelectual, presentando el titular un escrito legalizado, el cual debe contener los datos generales del solicitante, de su representante o apoderado, el

título de la invención, la clasificación, lugar para notificaciones y, por último, el nombre y firma del representante.

Una vez que el solicitante presenta la declaración de renuncia, el RPI debe de notificarla a todas las personas vinculadas con la patente objeto de la misma, ya sea por medio de una licencia, un crédito u otro derecho. Estas personas, en caso de verse perjudicadas de alguna manera; tienen dos opciones: la primera es presentar las observaciones que convengan a sus intereses y, la segunda, es oponerse a la renuncia de la patente porque perjudica sus derechos.

En ambos casos estas personas tienen un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación que se les hizo, para dirigirse ante el RPI y presentar sus argumentos, en el caso de presentar una oposición a la renuncia, el RPI debe suspender la tramitación para que el conflicto se resuelva extrajudicialmente entre las partes o por medio de una sentencia judicial, según sea el caso

3.13.3. Caducidad.

La caducidad supone la extinción de la vida de una patente que ha existido desde su concesión hasta el momento de la caducidad.

De acuerdo a Bendaña Guerrero “la caducidad causa la extinción del derecho sobre la patente debido a la falta de pago de las anualidades correspondientes”.

Es así que el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial dispone en el arto 35, numeral 4: “La falta de pago de alguna de las tasas anuales conforme a este Artículo producirá de pleno derecho la caducidad de la patente o de la solicitud de patente”.

También se producirá la caducidad por abandono durante ocho meses de la solicitud de registro de patente de acuerdo a lo establecido en los artos 30 y 31 de la ley 354.

Así mismo el solicitante podrá pedir al RPI una prórroga de los plazos establecido que deberá hacerse antes del vencimiento del plazo o dentro de dos meses posteriores, esta petición deberá hacerse alegando justa causa.

3.14. Efectos de la concesión de la patente

3.14.1. Acción por Infracción.

Resulta lógico que los derechos debidamente conferidos con arreglo a la ley gocen de la protección legal del Estado, para lo cual no es suficiente contar con la declaración o prueba de su titularidad siendo eminentemente necesario revestir dicha situación de herramientas eficaces que permitan ejercer una protección frente a eventuales infracciones o transgresiones al derecho. Dichos mecanismos aseguran la vigencia práctica del derecho y de ello depende que en mayor o menor medida se pueda gozar, integralmente, de las facultades que un derecho otorga.

Los derechos derivados de la patente son objeto de una protección judicial, tanto en lo que concierne a las acciones concedidas al titular y sus licenciatarios en exclusivo, en el mencionado título se reconoce la protección a los derechos exclusivos del titular de la patente y se establecen las acciones para la protección de los mismos, se regulan las medidas cautelares que se pueden ejercitar y se establece la posibilidad de solicitar la indemnización de perjuicios con ocasión de la infracción.

La Ley 354 establece su regulación a este apartado desde el Arto. 105 hasta el 120, la cual aborda las acciones procesales y las medidas precautorias.

La acción por infracción consiste en la oportunidad y derecho, que tiene el titular o cotitular de una patente o de un registro concedido, de entablar ante la autoridad judicial competente, acción contra cualquier persona que realice algún acto que constituya infracción a su derecho, cabe mencionar que, en caso de los cotitulares, puede entablar la acción sin el consentimiento de los demás, salvo que entre ellos se haya acordado lo contrario, de igual forma la ley consagra que la demanda se notificará a todas las personas que tuviesen alguna inscripción registral a su favor

con relación al título objeto del procedimiento, las cuales podrán apersonarse en la acción en cualquier tiempo.

Así mismo según la Ley 354 en su arto.108 dispone que, en el contrato de licencia, un licenciatario exclusivo, cuya licencia se encuentra inscrita, podrá entablar acción contra terceros que cometan una infracción del derecho objeto de la licencia. Si el licenciatario no tuviese mandato del titular 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.

De acuerdo al arto 110 de la ley 354, 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.

Respecto a la competencia judicial para el conocimiento de litigio, en la ley 354, ley de la materia y su reglamento no especifica el juez competente, sin embargo, por principio general procesal, como norma subsidiaria a omisiones como esta, se regula mediante lo dispuesto en el código procesal civil, para conocer de las acciones que se pueden interponer al momento de suscitarse dichos litigios.

En virtud del arto. 113 de la ley 354, al reclamar ante las autoridades judiciales competentes, las cuales no se especifican, se puede pedir antes de iniciar la acción conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio, 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.

Cabe recalcar que la omisión de la autoridad judicial competente en la ley 354 y su reglamento constituye un vacío importante, debido a que dejan a disposición de

la parte interesada la decisión ante que instancia acudir la cual puede ser civil o penal, se debe tomar en cuenta la cuantía de la indemnización la cual puede determinar la instancia ante la cual debe recurrirse.

El juez solo ordenara una medida precautoria a quien acredite la legitimación para actuar y la existencia del derecho infringido, así mismo la persona que pida la medida debe rendir garantías suficientes, acorde al código procesal civil.

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.

La ley, en el arto. 115 establece que se puede establecer una medida precautoria sin intervención de una de las partes, a la cual se notificara sin demora la medida a la parte afectada, inmediatamente después de la ejecución, quien posterior a la notificación podrá recurrir ante el juez respecto a la medida ejecutada el cual podrá revocar, modificar o confirmar la medida precautoria, sin embargo la ley no especifica, establece las circunstancias en las cuales puede ordenarse dichas medidas sin intervención de una de las partes.

Así mismo expresa el arto. 116 de la ley 354 que 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.

Posterior de la valoración de la autoridad judicial competente, se dictará sentencia por acción por infracción, podrá ordenar una o más medidas:

- a) La cesación de los actos que constituyen la infracción.
- b) La indemnización por daños y perjuicios.

La ley 354 establece en el arto 107 algunos criterios para calcular la indemnización de daños y perjuicios:

- Lucro cesante causado al titular del derecho como consecuencia de la infracción.
- Monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos infractores.
- 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.

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.

Según el arto. 106 parte in fine de la ley 354, al dictar sentencia, la autoridad judicial relacionará la gravedad de la infracción con las medidas ordenadas y los intereses de terceros.

3.14.2. Medidas Fronterizas

En Virtud del arto. 118 parte in fine de la ley 354, el titular o su licenciario legitimado de un derecho infringido, con motivos fundados, es decir suponer que se tramitara por adunas nacionales importaciones o exportaciones de productos que infrinjan su derecho, tiene la facultad de solicitar ante la autoridad competente ordenar la suspensión de 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.

A si mismo expresa en arto 119 de la ley 354, que decretada la solicitud de medidas fronterizas, por el juez competente, las autoridades de aduanas notificaran a la parte agraviada sobre las mercancías y al solicitante sobre la medida interpuesta. Posteriormente, transcurridos diez días contados desde la notificación de la medida de suspensión al solicitante, sin que se hubiese comunicado a estas autoridades aduaneras que ha iniciado la acción de infracción principal o que el juez ha dictado medidas precautorias para prolongar la suspensión, se suspenderá y se despacharán las mercancías.

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 IV. DISEÑO METODOLÓGICO

Según Campos (2010), el diseño metodológico, implica decidir los procedimientos, estrategias y operacionalizad de éstos para alcanzar los objetivos de investigación.

Es la explicación del plan o estrategia general concebida para llevar a cabo la investigación; es la forma de investigar que se considera apropiada al tipo de preguntas formuladas, al tipo de hipótesis, a los objetivos que se persiguen y al tipo de método que se intenta seguir. Estos componentes se esquematizan, así:

4.1. Enfoque de la investigación

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo, según Lino Aranzamendi en su libro Investigación Jurídica (2015), expresa tipo de investigación “está orientada principalmente hacia la descripción y la comprensión de una situación o fenómeno (caso del Derecho) a diferencia de la cuantitativa que se centra en la cuantificación, predicción y control. En la investigación cualitativa el precitado autor agrega que el conocimiento se construye, no se descubre. Con regularidad se tiende a observar, a describir e interpretar lo que se encuentra en los datos (documentales o no), y solo tiene sentido para esa situación o contexto determinado (p. 148).

Esta investigación es elaborada bajo este enfoque debido a que tiene como objetivo “analizar el procedimiento administrativo de la patente de invención en concordancia a la ley 354 y su reglamento en el año 2019”, para realizar una valoración de procedimiento, detallando posibles vacíos de la ley.

4.2. Tipo de investigación: Investigación descriptiva y socio- jurídica

La presente investigación de acuerdo al nivel de profundidad es descriptiva, este tipo de investigación según Jirón (2003), “tiene como propósito describir situaciones y eventos, planteando como es y cómo se manifiesta el fenómeno, interesado su

aparición, frecuencia y desarrollo” (p. 42), de acuerdo a Murillo (2018), “señala formas de conducta, establece concretos y descubre y comprueba asociación entre variables” (p.54). A si mismo la presente investigación no es experimental debido a que se basa en sucesos que ya ocurrieron anteriormente.

Esta investigación desde la perspectiva de la metodología jurídica corresponde a una investigación socio- jurídica debido a que se interesa en el funcionamiento de la norma jurídica al tener como objetivo “Analizar el Procedimiento Administrativo para concesión de patentes de invención en el RPI, según la ley 354 y su reglamento en Nicaragua durante el año 2019”

Según Diaz (1998) “Esta dimensión sociológica del derecho, es decir, la que percibe al derecho como hecho social, contribuye a resaltar las dimensiones fácticas de toda normativa positiva, ello por cuanto la sociología jurídica es la otra disciplina fundamental al lado de la estricta norma” (p. 156)

De acuerdo a Witker (1995) “En estas investigaciones se analiza “lo que los hombres hacen prácticamente con el derecho” (p. 4)

según Diaz (1998) “la visión sociológica del derecho añade a las normas un mayor o menor grado de efectividad social” (p.157). Es decir que interesa analizar si la norma jurídica se cumple o no en la realidad, sin entrar a detalle a su validez o su legitimidad, en este tipo de investigación lo que se busca es verificar la aplicación del derecho, pero en sede real, por tanto, se trata de ir a la misma realidad, a los hechos para discutir, criticar, y reformular normas jurídicas.

Dado que el estudio de esta investigación es Analizar el “Procedimiento Administrativo para la concesión de patentes de Invención en el Registro de la Propiedad Intelectual conforme la Ley 354, Ley de Patente de Invención, Modelos de Utilidad y diseños Industriales y su Reglamento, en el año 2019.” Se recurrió a un diseño no experimental que se aplicara de manera descriptiva para conocer a detalle el procedimiento y la importancia de este.

Así mismo la investigación es de tipo no experimental y transversal debido a que nuestro análisis lo enfocamos en datos ya existentes y en un tiempo definido, año 2019.

La investigación no experimental es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, es una investigación donde no hacemos variar intencionalmente las variables independientes. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos. Como señala Kerlinger (1979, p. 116). "La investigación no experimental es cualquier investigación en la que resulta imposible manipular variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones". De hecho, no hay condiciones o estímulos a los cuales se expongan los sujetos del estudio. Los sujetos son observados en su ambiente natural, en su realidad.

De acuerdo a Ibidem expresa que "las investigaciones transversales recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado (p. 270)"

4.3. Técnica de información de datos

En la presente investigación el método utilizado para analizar la norma jurídica en cargada de regular el procedimiento de concesión de patente invención en Nicaragua, durante el año 2019, se utilizó el instrumento de la entrevista cualitativa:

Entendida como una técnica, arte o habilidad práctica, Valderrama (2014), la define como "herramientas para recolectar datos cualitativos, se emplean cuando el problema de estudio no se puede observar o es muy difícil hacerlo por ética o complejidad y permiten obtener información personal detallada. Una desventaja es que proporciona información "permeada" por los puntos de vista del participante" (p. 277-278).

En nuestro caso utilizamos las siguientes técnicas:

- Análisis documental: De acuerdo a Campos (2015), “Estas técnicas nos dicen ¿qué?, ¿cómo?, ¿para qué?, ¿cuándo? y ¿dónde buscar?, su forma de utilizarlas y sistematizarlas para su análisis y presentación”
- Principalmente para este estudio se analizó la ley No. 354, ley de patente de invención, modelo de utilidad y diseños industriales.
- Entrevista individual dirigidas a un Director Especifico de patentes y nuevas tecnologías y una doctora especialista en materia de propiedad intelectual, ambos entrevistados con conocimientos amplios del tema de investigación (ver anexo 2).

Cabe destacar que en la presente investigación por su naturaleza no posee Muestra debido a que no se enfoca en una población determinada.

4.4. Selección de informantes

De acuerdo a Betancourt (2014) se refiere a “La selección de las personas que facilitan al investigador la información necesaria para comprender el significado y las actuaciones que se desarrollan en determinado contexto tiene, en la investigación cualitativa, unas características claramente diferenciadoras”.

En nuestra investigación en virtud de su cargo, especialidades y amplio conocimiento de la materia nuestros informantes son:

- Ing. Alexis Arguello Centeno, Director Especifico de patentes y nuevas tecnologías
- Dra. Ambrosia Lezama Zelaya, Especialista en propiedad intelectual, fue directora del RPI durante 10 años.

4.5. Escenario:

El presente estudio será abordado en el Registro de propiedad intelectual ya que es la institución destinada a la recepción de solicitudes y trámites para la concesión de patente de invención

4.6. Los Criterios Regulatorios

Este estudio basado en el enfoque cualitativo, permitió recopilar información para describir el fenómeno en estudio. De igual manera para determinar la cientificidad del estudio debe cumplir con criterios reguladores que lo hagan valido y confiable.

a) Credibilidad:

La calidad de una investigación se define por el rigor metodológico empleado a lo largo de la misma. Para determinar este rigor y, por tanto, la calidad de una investigación, especialmente si se trata de un estudio cualitativo, los criterios mayormente aceptados por la comunidad científica son básicamente dos: la credibilidad y la transferibilidad.

De acuerdo a Castillo y Vásquez (2003), “La credibilidad se logra cuando los hallazgos del estudio son reconocidos como “reales” o “verdaderos” por las personas que participaron en el estudio y por aquellas que han experimentado o estado en contacto con el fenómeno investigado”, es decir, cuando los y las informantes reconocen que se ha tomado verazmente lo que ellos han expresado.

Para garantizar la credibilidad en este estudio la información brindada ha sido confirmada por los participantes donde se han copiado opiniones, valoraciones e ideas manifestadas por los involucrados a partir de la entrevista individual dirigida a especialistas de la materia y la revisión Documental de los trabajos de investigación.

b) Aplicabilidad

Según Hernández (2006), este criterio no se refiere a generalizar los resultados a una población más amplia, sino que parte de estos o su esencia puede aplicarse en otro contexto. Mertens (2005) también le denomina “traslado”; sabemos que es muy difícil que los resultados de un estudio cualitativo en particular puedan transferirse a otro contexto, pero en ciertos casos nos puede dar al menos pautas para conformar una idea general del problema estudiado y la posibilidad de aplicar ciertas situaciones en otro ambiente, en el caso citado este estudio brinda pautas para revalorar el procedimiento administrativo para la concesión de una patente de invención en Nicaragua.

Cabe mencionar, que la transferencia no la hace el investigador, sino el usuario o lector del estudio: Es quien cuestiona ¿Qué puede aplicarse en mi contexto?

c) Consistencia (Dependencia o confiabilidad).

La dependencia, también llamada consistencia, hace referencia a la estabilidad de los datos.

La dependencia estará en correspondencia con los resultados en el proceso de investigación, para esto se realizará la delimitación del contexto durante el año 2019, descripción de los informantes mediante entrevista individual, así como el Reporte estadístico de solicitudes y registros de patente durante el año 2019, facilitado por el director específico de la oficina de patente de invención y nuevas tecnologías, para tal efecto se hizo una categorización y establecimiento de códigos que permitió la reducción de datos.

d) Neutralidad o Conformabilidad

Para determinar y garantizar la conformabilidad se implementarán estrategias como:

Análisis Documental, Entrevistas, Recopilación de datos, decodificación para la reducción de datos. De igual manera se confirmará que lo estudiado es real y se corresponde con las características de lo informado, es decir que todo lo descrito sea copiado verazmente sin alterar ningún hecho o acontecimiento que incida en los resultados. Por consiguiente, se establecieron tres categorías como son: Generalidades de la tutela de la patente, Marco Jurídico que regula la patente de invención en Nicaragua, Procedimiento para la concesión de la patente de invención en el Registro de Propiedad Intelectual

4.7. Técnicas de Análisis

La selección de las técnicas en investigación se definió partiendo de la temática, y los informantes, permitiendo sondear en cada uno de ellos los aspectos necesarios que han brindado salida al estudio y se haga buena interpretación y análisis de resultados, asimismo brindar recomendaciones que permitan el mejoramiento de los procesos investigativos.

Entre las técnicas tenemos:

Reducción de los datos una vez recopilada toda la información necesaria, se relacionó con elementos teóricos para establecer unidades que permitieron la categorización y codificación de los datos obtenidos el escenario, en los cuales se sustentado este estudio.

Unidades o segmentos Categorías con código.

Unidad 1: Generalidades de las patentes de invención

Unidad 2: Marco Jurídico de las patentes de invención en Nicaragua

Unidad 3: Procedimiento administrativo para la concesión de patente de invención en el Registro de propiedad intelectual.

CAPITULO V. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS.

Unidad 1: Generalidades de las patentes de invención

Las patentes de invención han existido desde épocas muy antiguas primeramente reconocidas como privilegios, posteriormente con la llegada de la revolución industrial diferentes legislaciones adoptaron la protección de las invenciones mediante la patente, a través de la cual se reconoce el derecho exclusivo al inventor, en el caso de Nicaragua aun cuando el derecho de la patente lo adquiere un tercero se debe hacer mención del inventor de esta manera se reconoce el esfuerzo creativo de este.

Unidad 2: Marco Jurídico de las patentes de invención en Nicaragua

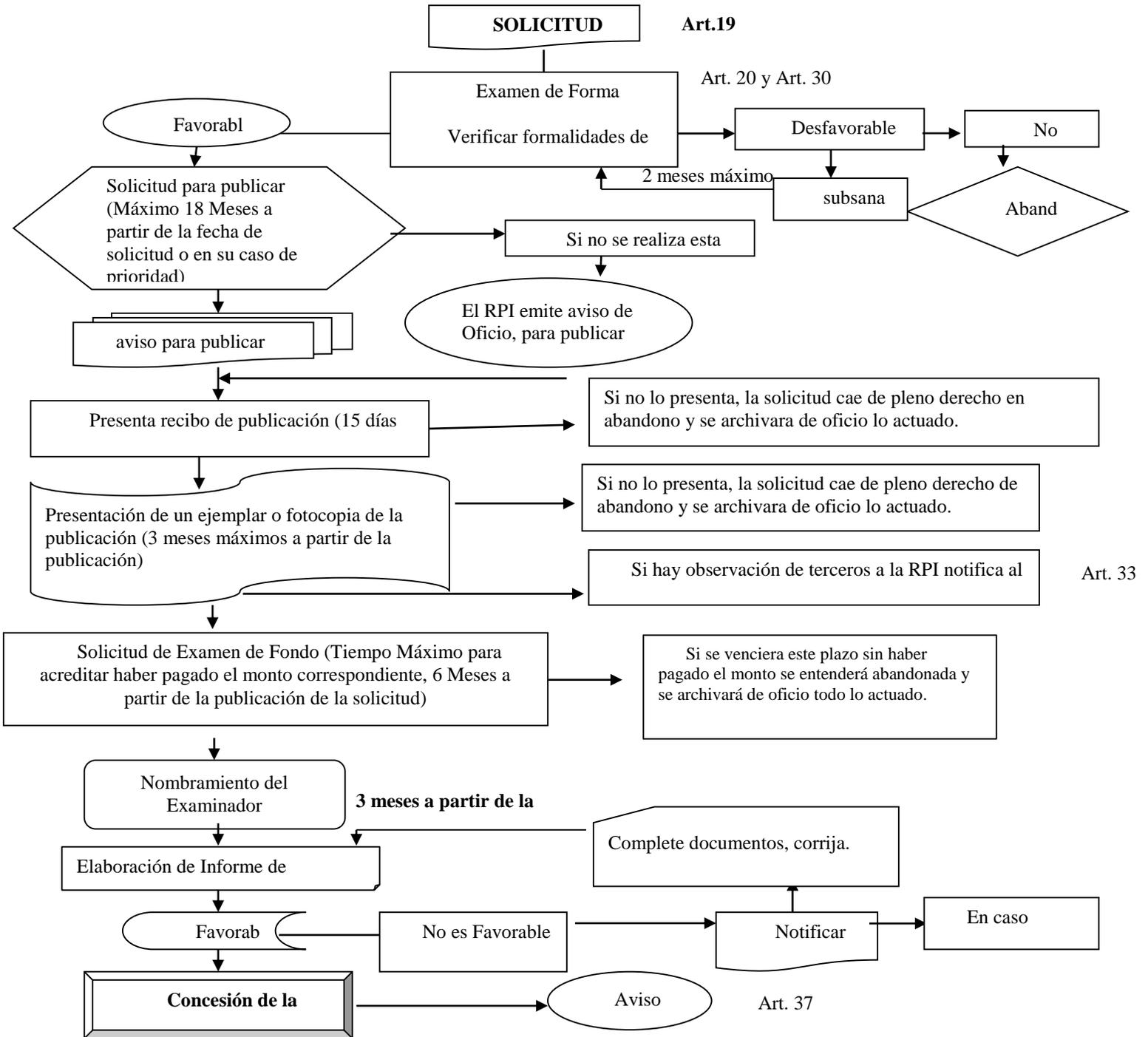
El Marco Jurídico es el conjunto de leyes, reglas y legislaciones y cualquier otro instrumento con rango y de carácter legal, que son usados de forma secuencial y coherente, los cuales una vez aplicados permiten sustentar todas las actuaciones y actividades en materia legal.

Al analizar el marco jurídico de que protege las patentes de invención pudimos observar lo siguiente:

Aunque en nuestra constitución política no consagra un artículo independiente protección de la propiedad intelectual, esta subsime la protección en otros artículos, de la cual y por lo cual han creado leyes específicas para la protección de las diferentes materias de la propiedad intelectual.

Resulta confuso que el Registro de propiedad intelectual se encuentre reglamentado por una ley que regula una de las materias de la propiedad intelectual como es la ley No.380 ley de marcas y otros signos distintivos, lo cual sería adecuado que la institución encargada de tramitar y en su caso otorgar todo derecho de propiedad intelectual goce de su regulación independiente, con el objeto de facilitar su estudio.

Unidad 3: Procedimiento administrativo para la concesión de patente de invención en el Registro de propiedad intelectual.



Primeramente, En Nicaragua adoptamos la clasificación internacional de patentes establecidas por el Arreglo de Estrasburgo, la cual es una clasificación compleja por lo cual la Dra. ambrosia manifiesta que se requiere de un especialista.

En el procedimiento la Ley No. 354, Ley de patente de invención, modelo de utilidad y diseños industriales no especifica como debe realizarse la solicitud de una patente de invención, sin embargo, consagra que la solicitud debe cumplir con las formalidades de arto. 19 y el pago de las tasas establecidas, además en la practica el Registro de propiedad intelectual facilita un formulario de solicitud de registro (ver anexo 3), la cual se anexa a la solicitud de manera complementaria.

Respecto a la publicidad de los registros y solicitudes de patente se cumple con el principio de publicidad, es deber del Registro de Propiedad Intelectual mantener como públicos los registros de patentes de invención, para que puedan ser consultados por cualquier persona en sus oficinas, de igual forma las solicitudes de patentes desde la publicación de la solicitud, así mismo se puede obtener copia de los documentos contenidos en el expediente de una solicitud publicada, cabe mencionar que actualmente no se mantiene una tasa a pagar por lo cual manifestó el Ing., Alexis Arguello, el solicitante debe de cubrir con los gasto de la fotocopias en la cuales respalda personal del Registro de Propiedad Intelectual dado que los documentos originales deben de permanecer en las instalaciones

si se trata de una fotocopia del documento, la tasa será de setenta y cinco centavos o un córdoba, pero, si se trata de autenticar alguno de los documentos del expediente, el monto será el acordado entre el interesado y la persona que realizará la autenticación

Cabe destacar que la ley expresa que el examen de fondo puede realizarlo un experto del Registro de Propiedad Intelectual o un experto particular, reconocido por el Registro de Propiedad Intelectual, actualmente el RPI cuenta con tres examinadores expertos en diferentes materias: Química Farmacéutica, Biología e Ingeniero mecánico. Los cuales para ser reconocidos por el RPI tienen que tomar

una serie de cursos tanto nacionales como internaciones con el objeto de capacitarse, según el Ing. Arguello la razón de existir estas especialidades, se debe a las solicitudes de patentes que se han realizado, es decir, nunca se ha presentado un caso en que se necesite de una especialidad distinta a las tres ya mencionadas.

Es de relevancia mencionar que lo establecido en la ley 354 respecto al depósito de material biológico es inaplicable, puesto que en Nicaragua no existe una institución destinada para ese fin, por lo cual cuando se trata de material biológico, el depósito se debe realizar en una institución depositaria del extranjero reconocida por el Registro de Propiedad intelectual.

En la práctica, el plazo más rápido para otorgar la concesión de una patente es de dos formas, la primera es través del método PCT que es de 6 a 8 meses, ya una vez finalizada la parte internacional y a través de método nacional, existió un caso que fue realizado en 5 meses, pero, en algunos casos, el procedimiento se extiende entre dos hasta tres años. Cabe mencionar que la Dra. Ambrosia expreso que el método más usado y conveniente para invenciones extranjeras es vía PTC, ya que brinda 30 meses de prioridad frente a otras posibles solicitudes.

5.1. Patentes de Invención Solicitadas y Concedidas en el año 2019 ante el RPI.

Tabla 1 : PATENTES SOLICITADAS DURANTE EL 2019

Registro de la Propiedad
Intelectual - RPI /
Nicaragua

**** Sistema de Patentes**

Fecha 27/10/2020
Pag. 1

Reporte Estadístico de Solicitudes en Año 2019

Residentes 0 No Residentes 147 Total 147

Distribución por Países de Titular

Pais	#	Pais	#	Pais	#	Pais	#	Pais	#	Pais	#	Pais	#	Pais	#
AR	3	BE	14	BR	1	CA	2	CH	7	DD	5	DE	12	DK	2
EC	1	ES	2	FR	5	GB	24	HL	1	HD	1	IL	1	IN	2
IT	1	JP	2	KP	1	KR	11	KW	2	MX	4	NI	2	NL	2
PL	1	RU	4	SE	7	SG	1	US	26						

Tabla 2 : SOLICITUDES DE PATENTES CONCEDIDAS EN 2019

Registro de la Propiedad
 Intelectual - RPI /
 Nicaragua

** Sistema de Patentes

Fecha 27/10/2020
 Pag. 1

Reporte Estadístico de Registros en Año 2019

Residentes 0 No Residentes 84 Total 84

Distribución por Países de Titular

Pais	#	Pais	#	Pais	#	Pais	#	Pais	#	Pais	#	Pais	#		
EE	6	ER	1	CH	3	CL	1	DD	2	DE	1	ES	3	FR	10
GB	8	GT	1	HU	1	IE	1	IN	2	JP	1	KM	1	KP	1
KR	9	NI	1	NL	3	ND	1	NZ	1	PY	1	RU	2	SE	1
US	22														

En la presente tabla se muestran dos cuadros: el ubicado en la parte superior refleja el registro de las solicitudes de patentes que se realizaron en el año 2019, y en la parte inferior las concedidas en el año 2019. Ambas tablas se encuentran organizadas por países titulares, es decir, país de origen de la solicitud, a la vez presenta la abreviación de cada país, y a su lado la patentes solicitadas o concedidas. Para facilitar al lector la comprensión de cada abreviación añadimos en los anexos una lista extraída de la página oficial de la OMPI la cual señala el significado de cada abreviación (ver anexo 1).

Cabe señalar que la presente tabla no especifica ciertos detalles, como lo son: el motivo por el cual no fueron concedidas las patentes, así mismo no establece si en el procedimiento se solicitaron subsanaciones u oposiciones.

Podemos observar un total de 147 patentes solicitadas, de las cuales solo 2 son solicitudes nacionales, el resto son solicitudes extranjeras, es decir el 1.4% son solicitudes por inventores nacionales de igual forma en la tabla numero 2 prevalecen el registro de patentes extranjeras, de modo que de 84 patentes concedidas 1 es nacional lo cual representa el 1.1%.

A si mismo podemos observar que la tabla señala que, de 146 patentes solicitadas, solo se concedieron 84 patentes. Eso quiere decir que solo el 58% solicitadas, cumplieron los criterios fundamentales que la Ley 354 establece, y que son los siguientes: *Novedad, Nivel Inventivo y Aplicación Industrial*.

Es preciso señalar que según visitas que hicimos al RPI, se consultó que ¿cuál de los tres criterios son los que más inciden para rechazar la inscripción de una patente de invención? Nos dimos cuenta que la principal causa se debe a la carencia de Novedad, así mismo manifestaron que en la práctica, el plazo más rápido para otorgar la concesión de una patente es de dos años, pero, en algunos casos, el procedimiento se extiende hasta tres años. Todo va en dependencia de la disponibilidad y agilización del solicitante, además de los plazos que la ley establece.

Es de relevancia responder ¿cuáles son los factores que inciden en los índices tan bajos solicitudes y registros de patentes por inventores nacionales?

Al analizar los datos obtenidos, las entrevistas individuales las cuales nos brinda la realidad del problema, identificamos que no es la falta de talento, si no que innovadores enfrentan una cantidad de obstáculos, como lo es la falta de asesoría, desconocimiento de las herramientas legales que tienen a disposición.

Así mismo la realidad económica del nicaragüense, aunque Nuestro buen gobierno implementa políticas económicas que benefician u apoyan al emprendedor, es necesario realizar mayor esfuerzo dirigido especialmente a las patentes de invención, promover la protección que brinda al inventor.

CONCLUSIÓN.

Al finalizar nuestra investigación hemos llegado a las siguientes conclusiones:

a) La ley 354 y su reglamento constituyen un esfuerzo de nuestro país por cumplir lo establecido en los tratados internacionales, y por ende modernizar nuestra legislación, al otorgar protección a la propiedad industrial, creando leyes específicas para cada materia, la mencionada ley protege creaciones humanas a través de la forma jurídica de patente de invención.

b) Identificamos que existe desconocimiento de esta figura por el inventor nacional, así mismo aunque nuestro buen gobierno implementa política económicas a beneficios del emprendedor, el régimen no se adecua a nuestra realidad económica, lo cual constituye un obstáculo o desventaja para el inventor nacional, ante un mercado donde las empresas líderes cuentan con grandes recursos, áreas especializadas específicamente para la creación y mejora de inventos, con última tecnología y la mejor asesoría legal, por consecución es complicado competir e innovar donde se encuentra competidores con ventajas en todas las áreas posibles, representando un obstáculo para el ciudadano y por tales motivos consideramos que se muestran porcentajes tan bajos de solicitudes y concesiones de patentes de inventores nicaragüenses.

c) En la ley 354 y su reglamento no se establece una forma determinada para redactar la solicitud de un patente, sin embargo, debe cumplirse algunas formalidades respecto al contenido de la solicitud y el pago de tasas, además se complementa un formato facilitado por Registro de Propiedad intelectual.

- d) Respecto a lo establecido en la ley 354 sobre material biológico es inaplicable ya que en Nicaragua no existe una institución destinada para el depósito de material biológico, debido a que no contamos con laboratorios de alta tecnología por lo cual en este caso el inventor debe acudir a una institución extranjera.
- e) No es apropiado que la oportunidad que tengan un tercero, cuando se vean afectados sus derechos por la presentación de solicitud de patente se evacue a través de la presentación de simples observaciones.
- f) El método que más se usa en la presentación de patente extranjera según es el sistema PTC, visto que confiere mayores beneficios al titular.
- g) Respecto al alcance y límites de la patente es un instrumento eficaz en el procedimiento por que efectivamente le otorga protección al inventor al brindar la oportunidad de entablar ante la autoridad competente acción contra cualquiera que realice una conducta que vulnere el derecho protegido a través de la patente.
- h) La ley tiene algunos vacíos: a) no determina cuál es el juez competente para conocer de los litigios en esta materia; b) tampoco establece el juez competente para conocer de los casos en que se soliciten “medidas fronterizas” y sea necesario iniciar un proceso; c) no se establece el monto de tasas que deben de pagarse para la realización de diferentes trámites contemplados, como lo es el monto del examen de fondo.

RECOMENDACIONES

A consecuencia de las conclusiones a las que hemos llegados, planteamos las siguientes recomendaciones:

a) El registro debe regular la tasa específica para el examen de fondo, así como establecer en el reglamento el monto de todas las tasas que la ley manda a pagar, a fin de suplir esta omisión

b) Deberían de aumentar el número de analista del examen de forma y nombrar específicamente los analistas de examen de fondo a fin de agilizar el procedimiento

c) Dado que la ley no especifica ante qué instancia acudir cuando se vulneren los derechos del titular de la patente, una alternativa viable sería la de recurrir ante la vía penal, ya que confiere ciertas ventajas: lo expedito de la vía, y la posibilidad de exigir dentro del proceso penal la indemnización de los daños y perjuicios.

d) En materia de caducidad por falta de pago de la tasa anual de una patente sería conveniente establecer una causal de rehabilitación de dicha patente cuando la falta de pago haya sido por fuerza mayor

e) finalmente, consideramos que en la ley No. 354 ley de patente de invención modelo de utilidad y diseños industriales y su reglamento deben adecuarse a nuestra realidad nacional, por lo cual nuestro buen gobierno debería implementar políticas para promover la patente de invención a si mismo brindar apoyo económico al inventor nacional.

GLORASIO

- OMPI : Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
- RPI: Registro de propiedad Intelectual
- MIFIC : Ministerio de Fomento Industria y Comercio
- ADPIC: Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad intelectual relacionada con el comercio.
 - Arreglo CIP: Arreglo de Estrasburgo relativo a la clasificación internacional de patente
 - OMC: Organización Mundial del Comercio
 - CPC: Código Procesal Civil.
 - Arto: Articulo
 - C.C: Código de Comercio.
 - Cn: Constitución
 - Ej.: Ejemplo
 - Etc.: Etcétera
 - Inc: Inciso
 - Incs: Incisos
 - No: Numero
 - Pag: Pagina
 - PTC: Tratado de cooperación en materia de patente

BIBLIOGRAFÍA

Libros:

Almanza. M. y Espinoza. M. (2004). Naturaleza Jurídica de las concesiones en Nicaragua. UNAN-León. León, Nicaragua

Alvarado Velloso, Adolfo. (2015). Nuevos Paradigmas Del Derecho Procesal. Jurídica Ediar. Uberlandia, Brasil.

Álvarez del Cubillo, Antonio. (2008). Apuntes de Derecho Procesal Laboral. Universidad de Cádiz.

Bunge, Mario, (1997) Ciencia, Técnica Y Desarrollo, Bs. As., Sudamericana, 1997,

Bendaña Guerrero, Guy (1999).” curso de derecho de propiedad intelectual, 1ra ed. Managua: Hispamer.

Bendaña Guerrero Guy (2003) “Estudio de las nuevas leyes de propiedad industrial”, 1ra ed. Managua: PAVSA

DRA. Mayra Levy Rodríguez & Francisco J. Moron. (2002). Farmacología General. Editorial ciencias médicas Ortiz Illescas, (2000). “La patente y otras Creaciones Industriales” en derecho mercantil. 6ta ed. Barcelona España: Ariel Derecho S.A.

Gonzales J, (2002) Historia del sistema español de patentes, Oficina española de patentes y marcas, Madrid, España J. Ángel Menéndez Díaz, (1996) Patentes Increíbles, CreateSpace Independent Publishing Plataforma, España.

Idalberto Chiavenato & Mc Graw Hill. “Iniciación a la Organización y Técnica Comercial”

Orozco & Smith, (2013). "Tratado de Cooperación en materia de Patente (PTC)", Bogotá:

Pallares Zoilo, Romero Diego & Herrera Manuel (2005). "Hacer Empresa, Un reto", Cuarta Edición, Fondo Editorial Nueva Empresa.

Pérez. M. (1997). La naturaleza jurídica de la autorización y la concesión, a propósito de la utilización del dominio público. Facultades de Derecho da Universidad da Coruña. Coruña, España.

Tartière. R. (2012). El Derecho registral inmobiliario y el Registro de la Propiedad. Derecho civil. Madrid, España.

Uría Rodrigo & Menéndez Aurelio (1999). "Curso de Derecho Mercantil", 1ra ed, Madrid España: civitas ediciones.

Leyes y reglamentos:

Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y diseños Industriales, Ley N° 354, publicada en la Gaceta Diario Oficial No 179 del 22 de septiembre del año 2000.

Ley Marcas y otros Signos Distintivos, Ley No. 380, publicada en la Gaceta Diario Oficial No. 27 de marzo 2001.

Ley De Organización, Competencia Y Procedimientos Del Poder Ejecutivo Con Reformas Incorporadas, Ley No. 290, Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 35 del 22 de febrero de 2013.

Decreto No. 83-2001, reglamento de la ley 380, Publicado en la Gaceta Diario oficial No. 183 del 27 de septiembre del 2001.

Ley No 579, ley de reformas y adiciones a la ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y diseños Industriales, publicada en la gaceta diario oficial el 22 de marzo del 2016

Reglamento Decreto Ejecutivo No. 88-2001, Reglamento de la Ley de Patentes de Invención, Modelo de utilidad y diseños industriales, publicado en la Gaceta, Diario Oficial No. 184 del 28 de septiembre del 2001.

Convenios Internacionales:

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionado con el Comercio.

Arreglo de Estrasburgo Relativo a la clasificación Internacional de Patentes del 24 de marzo de 1971.

Convenio de Buenos Aires: Patentes de Invención y Modelos Industriales.

Convenio de Paris para la protección de la Propiedad Industrial.

Convenio que establece la organización mundial de la Propiedad Intelectual, firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979.

Tratado de Cooperación en Materia de Patentes

Monografías

Calero, C y Largaespada, S, (2005) LA patente de invención en Nicaragua, UCA,

Managua, Nicaragua. Delgado, G., Perez, E., & Lopez, P. (2008). *El mercado de los medicamentos en Nicaragua*. Managua.

Martínez Calero & Davila Largaespada. (2005). *Patentes de Invencion en Nicaragua: Analisis Juridico de la ley 354 y su reglamento*. Managua.

Pantoja, J. M. (2011). *Modos de Transmision sobre las patentes de fondo en el sistema Juridico Nicaraguense*. Managua.

Articulo

J. Ángel Méndez Díaz. (1996). *Una breve historia del origen de las patentes*. Oficina Española de patentes y marcas.

OMC, W. (2003). *Los ADPIC y las patentes de productos farmaceuticos*.

Rosselló, B. K. (s.f.). *Objetivos del derecho de patentes: Notas sobre su evolucion*. peru.

Sitios Web

Diccionario panhispánico del español jurídico, Recuperado de <https://dpej.rae.es/lema/patente>.

ANEXOS

Anexo 1: Abreviaciones del Reporte Estadísticos de Solicitudes y Registros de patente en el año 2019

Patentes Solicitadas en el año 2019		Patentes concedidas en el año 2019	
AR	Argentina	BE	Bélgica
EC	Ecuador	GB	Reino Unido
IT	Italia	KR	República de Corea
PL	Polonia	US	Estados Unidos de América
BE	Bélgica	BR	Brasil
ES	España	GT	Guatemala
JP	Japón	NI	Nicaragua
RU	Federación de Rusia	CH	Suiza
BR	Brasil	HU	Hungría
FR	Francia	NL	Países Bajos
KP	República Popular Democrática de Corea	CL	Chile
SE	Suecia	IE	Irlanda
CA	Canadá	ND	
GB	Reino Unido	DD	República Democrática Alemana
KR	República de Corea	IN	India
SG	Singapur	NZ	Nueva Zelandia
CH	Suiza	DE	Alemania
HL		JP	Japón
KW	Kuwait	PY	Paraguay
US	Estados Unidos de América	ES	España

DD		KM	Comoras
HD		RU	Federación de Rusia
MX	México	FR	Francia
DE	Alemania	KP	República Popular Democrática de Corea
IL	Israel	SE	Suecia
NI	Nicaragua	Solicitudes de Patentes Concedidas en el año 2019	
DK	Dina arca	BE	Bélgica
IN	India	GB	Reino Unido
NL	Países Bajos	KR	República de Corea

Anexo 2: Matriz de Consistencia

Objetivo General: Analizar el Procedimiento Administrativo para la Concesión de patentes de Invención en el RPI, según la ley 354 y su reglamento durante el año 2019						
Problema	Objetivos Específicos	Variable/categoría	Técnica	Metodología	Técnica de análisis	Fuente
<p>¿Qué factores inciden para que en el procedimiento administrativo para la concesión de patente de invención exista bajo porcentaje de solicitudes y concesiones de patente por inventores nacionales durante el año 2019?</p> <p>Preguntas Directrices</p> <p>¿Cuáles son las generalidades</p>	<p>1. Describir los aspectos generales del derecho de Propiedad Intelectual</p>	<p>Generalidades de la tutela de la patente de invención</p>	<p>Análisis documental.</p>	<p>Enfoque de Investigación</p> <p>Cualitativa</p> <p>Tipo de Investigación</p> <p>Descriptiva, desde la perspectiva de la metodología jurídica investigación socio-jurídica</p> <p>Tipo no experiment</p>	<p>Unidades o segmentos</p> <p>Categorías con código.</p> <p>Unidad 1:</p> <p>Generalidades de las patentes de invención</p> <p>Unidad 2:</p> <p>Marco Jurídico de las patentes de invención en Nicaragua</p> <p>Unidad 3:</p> <p>Procedimiento administrativo para la concesión de patente de invención en el Registro de propiedad intelectual</p>	<p>5. Constitución política.</p> <p>6. Leyes.</p> <p>7. Documenta</p>

<p>de la patente de invención? ¿Cuál es el marco jurídico que protege las patentes de invención en Nicaragua? ¿Cuál es el procedimiento administrativo para la concesión de un patente de invención durante el año 2019?</p>	<p>2. Explicar el marco jurídico de las patentes de invención hasta el año 2019</p>	<p>Marco jurídico que regula la patente de invención en Nicaragua hasta el año 2019</p>	<p>Análisis documental.</p>	<p>al y transversal</p> <p>Técnica de recolección de datos entrevista</p> <p>Revisión bibliográfica y documental.</p> <p>Análisis de la ley 354.</p> <p>Entrevista Individual</p>		<p>8. Constitución política.</p> <p>9. Leyes. Ley 290 Ley 380 Ley 354</p>
--	---	---	-----------------------------	--	--	--

	3. Explicar el Procedimiento administrativo para la concesión de patente de invención.	Procedimiento administrativo para la concesión de patente de invención	Análisis documental. Entrevista.			Ley 354 y su reglamento.
--	--	--	-------------------------------------	--	--	--------------------------

Anexo 3: Entrevistas Cualitativas individual

Entrevista 1: Director de Patentes y Nuevas Tecnologías, Ing. Alexis Arguello.

1. ¿Los registros de patentes de invención se mantiene públicos? ¿Pueden ser consultados en cualquier momento?

R: Los registros de patentes se hacen públicos una vez pasados los 18 meses y publicada la patente

2. ¿Se puede solicitar al RPI copia de las inscripciones registrales por cualquier persona natural o jurídica? ¿Cuál es la tasa a pagar?

R: Si se puede solicitar, pero actualmente no se mantiene una tasa a pagar, el solicitante debe de cubrir con los gastos de la fotocopia y debe ir respaldado con personal del RPI, dado que los documentos originales deben de permanecer en las instalaciones

3. Se puede consultar en las oficinas del RPI expediente relativo a una solicitud que se hubiese publicado, aunque su trámite haya concluido, ¿y de obtener copia de los documentos contenidos en el expediente de una solicitud publicada? ¿Cuál es la tasa a pagar en caso de fotocopia o autenticación?

R: Si está permitido las consultas, y se pueden obtener copias como explique en la pregunta 2

4. ¿Existen lugares o algún Instituto en Nicaragua donde se deposite muestras del material biológico como complemento de la descripción de la invención?

R: En Nicaragua no existen instituciones de depósito de material biológico, ya que no contamos con los recursos para poder mantenerlos, utilizamos instituciones extranjeras las cuales brindan un certificado para anexarlo a la solicitud que es presentado ante el mific

5. ¿Cuáles son? Y ¿Porque no existen?

R: No tenemos, el por qué esta explicado es explicado en la pregunta anterior

6. ¿Cuántas solicitudes que se refieran a material biológico se han registrado en Nicaragua en el 2019?

R: En el 2019 no se ha presentado ninguna solicitud con referencia material biológico, pero en años anteriores si, pero no podemos brindar un dato exacto, ya que eso significa analizar una por una, cada solicitud y ver su relación.

7. ¿Cuántas solicitudes que se refieran a material biológico se han registrado en Nicaragua desde que se creó el RPI?

R: No podemos brindar un dato exacto, ni aproximado, pero si existen solicitudes

8. En caso de no existir ningún instituto donde se deposite material Biológico. ¿En la práctica, cual es el procedimiento que el RPI sigue para registrar este tipo de patentes?

R: No podemos proporcionar un procedimiento de este tipo, ya que siempre han existido depósitos de material biológicos.

9. ¿Cuáles son otras labores de trabajo que realiza el examinador además de realizar el examen de forma?

R: El examen de forma no es complejo, cualquier persona con conocimiento básico puede realizarlo, por tal motivo muchas veces lo realizan los mismos examinadores de fondo, u otro funcionario.

10. ¿Qué otras tareas cumplen la oficina del RPI?

R: Aparte de mantener un registro de las patentes, el RPI, brinda capacitaciones para universidades y otras instituciones para aplicar el conocimiento relacionado a las patentes y su solicitud, también trabaja en conjunto con otras oficinas de registro, instituciones para poder aportar, crear o desarrollar mejores procedimientos,

¿Cuáles son las especialidades que tienen los examinadores que realizan el examen de fondo? ¿Porque se enfocan solo en esas especialidades?

- Química Farmacéutica
- Biología
- Ingeniero mecánico

11. ¿Cuál es el plazo más corto para otorgar la concesión de una patente?

R: A través del método PCT es de 6 a 8 meses, ya una vez finalizada la parte internacional

Y a través de método nacional, existió un caso que fue realizado en 5 meses

12. ¿Ofrece el RPI alguna capacitación a las universidades, en cuanto a la obtención de procedimientos y transferencia de tecnología susceptibles de concesiones de una patente de invención? ¿Ofrece el RPI algo similar a lo antes mencionado?

R: Si ofrece capacitaciones a universidades u otras instituciones que lo soliciten,

13. ¿Cuánta el RPI con algún contacto con otros países con el fin de realizar una mejor labor? ¿Cuáles países?

R; El RPI cuenta con contactos en muchos países dado que siempre se mantiene un trabajo colectivo para mejorar cada día los procedimientos y mantenerse al día con cualquier dato relevantes, también para la organización de eventos por ejemplo PROSUR, donde países como argentina, Brasil, Chile, Colombia entre otros se reúnen para promover y premiar el desarrollo de la propiedad intelectual

14. ¿Cuál es la clasificación que establece el arreglo de Estrasburgo en lo referente a patentes de invención?

R: Establece 9 Áreas en la cual se clasifican las patentes y cada una con sub divisiones para detallar el invento

15. ¿Cuándo una patente no es concedida por carecer de alguno de los requisitos, puede el solicitante recurrir?

R: Si perfectamente puede recurrir como lo establece el art 98 de la ley 354 y el art 89 de la ley 380

16. ¿El acuerdo ADPIC sigue vigente en Nicaragua? ¿Se sigue aplicando?

R: Nicaragua sigue formando parte del ADPIC

Entrevista 2: Dra. Ambrosia Lezama

1. ¿Por qué cree usted que en Nicaragua no se presenten muchas solicitudes y concesiones de patente por nacionales?

En Nicaragua existe mucho talento, emprendedores, inventores, por ejemplo, los artesanos, sin embargo, existen obstáculos como lo es principalmente la falta de asesoría y sucesivamente las tasas a pagar en el trámite de las patentes de invención, es decir que la realidad económica del nicaragüense representa un obstáculo ya que en el caso de realizar todo el trámite y por ende pagarse todas las tasas establecidas en la ley y no concederse la patente el solicitante pierde todo lo invertido, así mismo durante el proceso se realizan trámites innecesarios que vulneran la celeridad del proceso como lo es la presentación del recibo de pago de publicación.

2. ¿Según su experiencia cuál es el mejor método para solicitar una patente en el extranjero?

Existen dos métodos para presentar una solicitud en el extranjero, aclaro que estos son sistemas de facilitación de la tramitación de una patente en el extranjero, no un sistema de concesión de patente.

Tenemos vía convenio París el cual otorga 12 meses de prioridad para poder presentar la solicitud para concesión de patente en otro país, mediante el derecho de prioridad se mantiene la innovación y novedad frente al mundo, es decir que si se presenta otra solicitud igual después del derecho de prioridad otorgado no procede por que carece de novedad.

Así mismo tenemos el PCT, tratado de cooperación en materia de patente el cual es el más utilizado por otorga un derecho de prioridad mayor al PCT son 18 meses adicionales al tiempo otorgado vía convenio París, lo cual es beneficio para el inventor frente al mundo, además de tener tiempo para pensar en que país miembro del tratado presentar su solicitud de patente.

3. ¿Cuál es la oficina receptora de OMPI en Nicaragua?

En el caso de Nicaragua funciona como oficina Receptora de la OMPI para la recepción de solicitudes a otros países el Registro de Propiedad Intelectual, el cual remite las solicitudes a la OMPI, o bien se puede realizar directamente la solicitud a la oficina de la OMPI en Ginebra.

4. ¿Qué clasificación adopta Nicaragua en las patentes de invención?

La clasificación que reconoce y aplica Nicaragua es la clasificación internacional de patente establecida por el convenio de Estrasburgo.

5. ¿Cabe alguna oposición en materia de patente?

Tengo que aclarar que en materia de patente no cabe oposiciones, la figura jurídica reconocida por la ley 354 es observaciones, las cuales no detienen la tramitación del proceso y no constituyen un proceso contencioso, sin embargo, una vez concedida la patente pueden emplearse oposiciones ya que contra toda resolución que emita el RPI caben Oposiciones.

RESUMEN Y DIBUJO PRINCIPAL

RESUMEN. (Max. 15 Líneas)

DIBUJO: