

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

RESTRICTED

IP/C/W/288/Add.2

8 de agosto de 2001

(01-3947)

Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio

Original: español

EXAMEN DE LA LEGISLACIÓN

Respuestas de Nicaragua a las preguntas formuladas por
las Comunidades Europeas y sus Estados miembros

Addendum

Mediante una comunicación de la Misión Permanente de Nicaragua, de fecha 18 de junio de 2001, la Secretaría ha recibido las siguientes respuestas a las preguntas formuladas por las Comunidades Europeas y sus Estados Miembros que se distribuyeron en el documento IP/C/W/274.

A. DISPOSICIONES GENERALES

1. *Se ruega explicar si su legislación incluye medidas necesarias para proteger la salud pública y la nutrición de la población, y para promover el interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico, de conformidad con el artículo 8 del Acuerdo sobre los ADPIC. En caso positivo, se ruega explicar si esas medidas se acomodan a las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC.*

Toda la legislación de carácter económico y social vigente en Nicaragua, tiende a la promoción del interés público y el bienestar general del país, dado que velar por el interés público es una función inherente del Estado.

A título de ejemplo podemos señalar, en materia de propiedad intelectual, que los Artículos 6 y 7 de la Ley 354 Patentes de invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales de Nicaragua, contiene las mismas limitaciones al patentamiento permitidas por el Artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC. Algunas de estas limitaciones son para proteger la salud y el medio ambiente.

Además, leyes como la Ley de Medicamentos y Farmacias y su reglamento; la Ley Básica para la regulación de plaguicidas, sustancias tóxicas, peligrosas y otras similares; y la Ley sobre los Desechos de Substancias Tóxicas, contienen disposiciones tendientes a proteger la salud de los habitantes en conformidad con lo dispuesto en el Artículo 8 del Acuerdo sobre los ADPIC.

B. DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

2. *Se ruega indicar cómo su legislación estipula la protección de los derechos exclusivos de los autores en relación con sus obras literarias y artísticas, en el sentido del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC que exige a los Miembros que observen los artículos 1 a 21 del Convenio de Berna y el Apéndice del mismo (1971).*

La Ley 312 Derecho de Autor y Derechos Conexos de Nicaragua cumple con lo dispuesto en el Artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC, así como también con lo previsto en el Artículo 6 bis de la Convención de Berna (1971).

Se protegen todas las creaciones originales, en el campo literario y artístico independientemente de su género o mérito o forma actual o futura. La Ley protege tanto las obras originarias como las derivadas, de tal forma que son consideradas como obras independientes, sin perjuicio del derecho de autor, que en su caso corresponda, sobre la obra original, las siguientes creaciones intelectuales:

- la colección de obras literarias, artísticas o científicas que por la selección o disposición de las materias constituyan creaciones intelectuales;
- las traducciones, adaptaciones y doblajes;
- las revisiones, actualizaciones y anotaciones;
- los arreglos musicales;
- los compendios, resúmenes y extractos; y
- cualquier otra creación que resulte de la transformación de una obra original.

No se consideran objeto de protección:

- las ideas, procedimientos, métodos o conceptos matemáticos;
- las leyes, disposiciones gubernativas, proyectos de ley, actas, acuerdos, deliberaciones y dictámenes de los órganos y organismos públicos y traducciones oficiales de los textos anteriores; y
- las sentencias de los tribunales.

El derecho de autor en Nicaragua comprende facultades de carácter moral y patrimonial que le confieren al autor la plena disposición y el derecho exclusivo de explotación de la obra, sin más limitaciones que las establecidas en la citada ley.¹

Los derechos patrimoniales son alienables, temporales y comprenden:

- derecho de reproducción de la obra, total o parcial, permanente o temporal, en cualquier tipo de soporte;
- derecho de transformación;
- derecho de traducción;
- derecho de adaptación;
- derecho de comunicación al público, como: a) declamación, b) representación, ejecución, en forma directa o indirecta; c) proyección y exhibición o exposición pública; transmisión digital o analógica; y e) acceso al público a bases de datos informáticos por medio de la telecomunicación;
- derecho de distribución al público:

¹ Artículos 5 y 8 de la Ley 312 Derechos de Autor y Derechos Conexos.

- derecho de alquiler; y
- derecho de importación.

Todos estos derechos patrimoniales están debidamente regulados en los Capítulos V y VII de la Ley 312 Derechos de Autor y Derechos Conexos, y en los artículos 10 al 28 del Reglamento de la citada Ley.

Además, de la protección a los derechos patrimoniales, Nicaragua brinda amplia protección a los derechos morales, previstos en el Artículo 6 *bis* del Convenio de Berna y contemplados en los artículos 19 al 21 de la Ley 312 Derechos de Autor y Derechos Conexos.

3. *Sírvanse describir la protección concedida a los autores de programas de ordenador, bases de datos o compilaciones de datos.*

En Nicaragua, los programas de cómputo y las bases de datos gozan de protección desde el momento de su creación; los primeros como obras Literarias² y las segundas como compilaciones.

El numeral 2 del artículo 13 de la Ley 312 Derechos de Autor y Derechos Conexos, provee que:

"Están protegidas (...) todas las creaciones originales y derivadas, literarias, artísticas o científicas, independientemente de su género, mérito, forma actual o futura, tales como:

- (2) (...) los programas de cómputo, sean éstos programas fuente o programa objeto y cualquiera que sea su modo o forma de expresión."

Las compilaciones de textos y bases de datos están protegidas bajo el artículo 14 de la referida ley, el cual dispone que:

"Son consideradas como obras independientes (...) las colecciones de obras literarias, artísticas o científicas, tales como las antologías, compilaciones de textos, resoluciones administrativas o judiciales y de otros elementos, comprendidas la bases de datos que, por la selección o disposición de las materias constituyan creaciones intelectuales."

4. *Se ruega especificar si su legislación estipula el derecho de arrendamiento y, en caso afirmativo, las obras abarcadas por éste.*

El artículo 22 de la Ley 312 Derechos de Autor y Derechos Conexos, dispone que: "Corresponde al autor el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la explotación de su obra en cualquier forma"; y en el numeral 5 del artículo 23 de la citada ley, se establece como un derecho patrimonial, el derecho de alquiler.

Respecto del arrendamiento de los programas de cómputo o informáticos y las obras cinematográficas, el artículo 22 del Reglamento de la Ley 312 Derechos de Autor y Derechos Conexos, dispone que:

"En cuanto al derecho de alquiler, los autores de programas informáticos, obras cinematográficas y obras incorporadas en fonogramas, gozarán del derecho exclusivo de autorizar el alquiler comercial al público del original o de los ejemplares de sus obras."

² Artículo 13, numeral 2. Ley 312 Derechos de Autor y Derechos Conexos

5. *Se ruega describir los derechos concedidos a los artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas (grabaciones de sonido) y organismos de radiodifusión en virtud de su legislación.*

Artistas intérpretes o ejecutantes

Los artistas intérpretes o ejecutantes gozan del derecho de autorizar, en lo relativo a sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas, la radiodifusión y la comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones, salvo que la misma sea para la radiodifusión; así como el derecho a la fijación de sus ejecuciones o interpretaciones.³

Adicionalmente, los artistas, intérpretes o ejecutantes tienen el derecho irrenunciable e intransmisible de obtener una remuneración equitativa sobre la explotación directa de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas.⁴

Lo antes indicado se encuentra regulado en los artículos 86 al 91 de la Ley No. 312.

Productores de Fonograma

El productor tiene respecto de sus fonogramas los derechos exclusivos de autorizar o prohibir su reproducción, distribución en forma de venta o alquiler, importación, adaptación, comunicación al público y el derecho exclusivo de autorizar la puesta a disposición del público de sus fonogramas, ya sea por hilo o por medios inalámbricos, de tal manera que los miembros del público puedan tener acceso a ellos desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija⁵.

El productor de fonogramas tiene respecto de sus fonogramas los derechos exclusivos de autorizar, realizar o prohibir:

- 1) la reproducción directa o indirecta, total o parcial, de sus fonogramas por cualquier medio o procedimiento, así como su explotación de cualquier forma que sea;
- 2) la distribución de sus fonogramas sea del original o de sus copias mediante venta u otra forma de transmisión de la propiedad, incluyendo su distribución a través de señales o emisiones;
- 3) la comunicación pública de sus fonogramas por cualquier medio o procedimiento, sea alámbrico o inalámbrico;
- 4) la importación de sus fonogramas o de sus copias o reproducciones;
- 5) la sincronización de sus fonogramas;
- 6) el alquiler y préstamo público de sus fonogramas, o la transmisión de posesión por cualquier forma permitida por la ley;
- 7) la puesta a disposición del público de los fonogramas, ya sea con hilo o sin hilo, de tal manera que el público pueda tener acceso a los fonogramas desde el lugar o al momento que cada uno de sus miembros elija; y
- 8) la adaptación o transformación de sus fonogramas.

³ Artículo 86 Ley 312 Derechos de Autor y Derechos Conexos.

⁴ Artículo 88 Ley 312 Derechos de Autor y Derechos Conexos.

⁵ Artículo 92 de la Ley No. 312.

Organismos de radiodifusión

Los organismos de radiodifusión gozan de los derechos de autorizar o prohibir la retransmisión de sus emisiones de radiodifusión, la reproducción de una fijación de sus emisiones, así como la comunicación pública de sus emisiones en lugares a los que el público pueda acceder sólo mediante el pago de un derecho de admisión o entrada.

6. *Sírvanse especificar si su legislación estipula alguna limitación o excepción en relación con cada uno de los derechos descritos anteriormente de conformidad con las disposiciones pertinentes del Convenio de Berna y la Convención de Roma y a la luz del artículo 13 y del párrafo 6 del artículo 14 del Acuerdo sobre los ADPIC.*

La legislación nicaragüense en materia de derecho de autor y derechos conexos, contempla limitaciones, las cuales están en conformidad con las disposiciones pertinentes de los Convenios de Berna y Roma, y con los artículos 13 y 14.6 del Acuerdo sobre los ADPIC:

Limitaciones a los Derechos Patrimoniales⁶

- 1) Está permitida sin autorización del autor exclusivamente para uso personal la reproducción en una copia de una obra divulgada. Esto no se aplica a:
 - la reproducción de obras de arquitectura que revista la forma de edificios o de otras construcciones similares.
 - la reproducción reprográfica de un libro íntegro o de una obra musical en forma gráfica (partituras).
 - la reproducción de la totalidad o de partes importantes de bases de datos en forma numérica.
 - la reproducción de programas de ordenador, salvo en los casos previstos en el Artículo 39 de la Ley.
 - a ninguna otra reproducción de una obra que pudiera afectar a la explotación normal de la obra o que pudiera perjudicar de forma injustificada a los intereses legítimos del autor.
- 2) Es lícita, sin autorización del autor, la reproducción de un fragmento de obras ajenas, así como la de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico, siempre que se trate de obras ya divulgadas y esa reproducción se realice a título de cita o para su análisis, comentario o juicio crítico, en la medida justificada por el fin que se persiga, conforme a los usos honrados e indicando la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada.
- 3) Está permitida, sin autorización del autor, la reproducción, por medio de la reprografía y para fines de enseñanza, de artículos aislados publicados en la prensa de extractos cortos de una obra, siempre que una y otra hayan sido publicadas, a condición de que esa reproducción se efectúe en establecimientos de enseñanza y no se persiga un fin directo o indirectamente comercial y se realice en la medida justificada para el objetivo que se pretenda alcanzar, conforme a los usos honrados y citando la fuente y el nombre del autor, si figura en la misma.

⁶ Artículos 31 al 43 de la Ley 312 Derecho de Autor y Derechos Conexos.

- 4) Está permitida sin autorización del autor, la reproducción de la obra para uso privado de los no videntes, siempre que la reproducción o copia se efectúe mediante el Sistema Braille u otro procedimiento específico y que las copias no sean objeto de utilización lucrativa.
- 5) Las bibliotecas y servicios de archivo, cuyas actividades no persigan directa ni indirectamente un provecho comercial, pueden reproducir, sin autorización del autor, ejemplares aislados de una obra que forme parte de su colección permanente a fin de conservarlos o de reemplazarlos, si el ejemplar en cuestión ha sido perdido, destruido o se ha hecho inutilizable, a condición de que no sea posible adquirir tal ejemplar en un tiempo y bajo condiciones razonables.
- 6) Las conferencias o lecciones dictadas en establecimientos de enseñanza pueden ser anotadas y recogidas libremente pero está prohibida su publicación o reproducción integral o parcial, sin la autorización de su autor.
- 7) No será considerada transformación que exija la autorización del autor, la parodia de una obra divulgada.
- 8) La comunicación pública efectuada en establecimientos dedicados a la comercialización de fonogramas, videogramas y materiales y aparatos de reproducción, sonora o audiovisual, o de recepción de emisiones de radio o televisión, cuando la comunicación se realice con el fin de demostrar a la clientela el contenido o funcionamiento de tales soportes, materiales o aparatos, en la medida estrictamente necesaria para dicho fin y no como reclamo o publicidad de los mismos.
- 9) El propietario legítimo de un ejemplar de un programa de ordenador podrá, sin la autorización del autor, hacer una copia o la adaptación de ese programa, a condición de que dicha copia o dicha adaptación sea:
 - Necesaria para la utilización del programa de ordenador a los efectos para los que se obtuvo el programa; o
 - Necesaria para archivar o para reemplazar el ejemplar lícitamente poseído, en el caso de que éste se haya perdido, destruido o sea inutilizable.
- 10) Los trabajos y artículos sobre temas de actualidad económica política o religiosa y de otra índole difundidos por los medios de comunicación social podrán ser reproducidos, distribuidos y comunicados públicamente por cualesquiera otro de la misma clase sin autorización del autor, salvo que la reproducción, distribución o comunicación se hayan reservado expresamente. Sin embargo, habrá que indicar siempre claramente la fuente y el nombre del autor, si figura en ella.
- 11) Las conferencias, discursos, alocuciones, informes ante los tribunales o autoridad administrativa y otras obras del mismo carácter que se hayan pronunciado en público, podrán ser reproducidos, distribuidos y comunicados públicamente sin autorización del autor por los medios de comunicación social, siempre que esos actos se realicen con el exclusivo fin de informar de la actualidad y citando el nombre del autor. En cualquier caso, queda reservado al autor el derecho de publicar en colección tales obras.

- 12) Cualquier obra susceptible de ser vista u oída con ocasión de informaciones sobre acontecimientos de la actualidad, puede ser reproducida, distribuida y comunicada públicamente sin la autorización del autor, en la medida justificada por dicha finalidad informativa y de acuerdo con la naturaleza de la obra solo en casos excepcionales la reproducción podría ser total.
- 13) Las obras situadas permanentemente en parques, calles, plazas u otras vías públicas pueden ser reproducidas, sin autorización del autor, por medio de la pintura, el dibujo, la fotografía y las grabaciones audiovisuales. En cuanto a las obras de arquitectura, el artículo anterior solo se aplicará su aspecto exterior.

Limitaciones a los Derechos de los Artistas intérpretes o ejecutantes⁷

Los artistas intérpretes o ejecutantes gozan del derecho de autorizar, en lo relativo a sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas, la radiodifusión y la comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones, salvo que esa interpretación o ejecución sea para la radiodifusión; así como el derecho a la fijación de sus ejecuciones o interpretaciones.

7. *Les rogamos indiquen la duración de la protección en lo concerniente a cada derecho descrito anteriormente y la obra o materia a las que éste se aplica.*

La Ley N° 312, Derecho de Autor y Derechos Conexos establece los siguientes plazos de protección:

Derecho de Autor (derechos patrimoniales y derechos morales)

En cuanto a la duración de la protección, la ley establece plazo para los derechos patrimoniales, no así para los morales, que a la muerte del autor se transmiten a los herederos sin límite de tiempo, y a falta de éstos, al Estado.

La duración de los derechos patrimoniales que correspondan a las obras cuyo plazo de protección puede contarse sobre la base de la vida física del autor, es toda la vida del autor y setenta años después de su muerte.⁸

Para el caso de las obras cuyo plazo de protección no puede calcularse sobre la base de la vida del autor, los derechos patrimoniales se protegerán durante setenta años contados a partir de la divulgación de la obra, conforme lo señalado en el artículo 12 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Derechos Conexos

- Artistas intérpretes o ejecutantes

Los derechos anteriormente relacionados tendrán una duración de setenta (70) años, contados desde el primero de enero del año siguiente al de la publicación de su prestación fijada, o en su defecto, al de la interpretación o ejecución.

El artista goza, además, del derecho de crédito de su nombre en sus interpretaciones o ejecuciones, y al de oponerse a toda deformación o mutilación de su actuación que lesione su prestigio o reputación. Estos derechos son irrenunciables e intransferibles. A su fallecimiento, el ejercicio de estos derechos pasará a sus herederos, por un plazo de setenta (70) años desde la muerte del artista.

⁷ Artículo 86, Ley 312 Derecho de Autor y Derechos Conexos.

⁸ Artículos 21 y 27, Ley 312 Derecho de Autor y Derechos Conexos.

- Productores de Fonogramas

La duración de los derechos conferidos es de setenta (70) años, contados desde el primero de enero del siguiente año al de la publicación del fonograma, o en su defecto, al de su fijación.

- Organismos de radiodifusión

Los derechos conferidos a los organismos de radiodifusión tendrán una duración de setenta (70) años, contados desde el primero de enero del año siguiente al de la emisión.

8. *Se ruega describir en qué forma la legislación de su país otorga protección retroactiva de conformidad con el artículo 18 del Convenio de Berna (obligación que tiene su origen en el artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC) y el párrafo 6 del artículo 14 del mencionado Acuerdo.*

El artículo 132 de la Ley N° 312, Derecho de Autor y Derechos Conexos, establece que las disposiciones contenidas en la referida ley, se aplicarán a las obras que hayan sido creadas, a las interpretaciones o ejecuciones que hayan tenido lugar o que hayan sido fijadas, a los fonogramas que hayan sido fijados y a las emisiones que hayan tenido lugar, antes de la fecha de entrada en vigor de la Ley, siempre que dichas obras, interpretaciones o ejecuciones, fonogramas y emisiones de radiodifusión no sean todavía del dominio público debido a la expiración de la duración de la protección a la que éstos estaban sometidos en la legislación precedente o en la legislación de su país de origen.

Igualmente, se establece que los efectos legales de los actos y contratos concertados o estipulados antes de la entrada en vigor de la Ley permanecerán intactos.

C. MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO

9. *Se ruega proporcionar la definición de un signo de conformidad con su legislación nacional y explicar en qué condiciones es objeto de protección.*

La legislación nicaragüense de Marcas y Otros Signos Distintivos define como Marca⁹: "Cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios".

Estos pueden consistir, entre otros, en palabras, conjuntos de palabras, lemas y frases publicitarias, letras, cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, viñetas, orlas, líneas y franjas, y combinaciones y disposiciones de colores, sonidos y otros signos perceptibles. Pueden asimismo consistir en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes.

Una marca también puede consistir en un nombre geográfico nacional o extranjero, siempre que sea suficientemente arbitraria y distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplique y que su empleo no sea susceptible de causar un riesgo de confusión con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los productos o servicios a los cuales se aplicará la marca, ni un riesgo de asociación por nombre geográfico notoriamente conocido respecto de esos productos o servicios, o un aprovechamiento injusto del prestigio de esa indicación geográfica.

Tomando en cuenta la definición anterior, una marca será protegida bajo la legislación nicaragüense, si dicha marca posee una capacidad distintiva suficiente respecto de los productos o servicios para los cuales se aplique, de forma que le permita ser inconfundible en relación con otras marcas previamente registradas o solicitadas con anterioridad.

⁹ Artículos 2 y 3, Ley 380 Marcas y Otros Signos Distintivos.

Una marca podrá ser objeto de registro si no está contenida en ninguna de las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley, tales como:

Marcas inadmisibles por razones intrínsecas

- a) carecer de suficiente aptitud distintiva con respecto al producto o servicio al cual se aplique;
- b) Contrario a la ley, al orden público o a la moral;
- c) Consista en la forma usual o corriente del producto al cual se aplique o de su envase o acondicionamiento, o en una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del producto o servicio de que se trate;
- d) Consista en una forma o signo que dé una ventaja funcional o técnica al producto o servicio al cual se aplica;
- e) Consista exclusivamente en un signo usual o una indicación que, en el lenguaje común o técnico, sea utilizado para designar el producto o servicio al cual se aplica
- f) Constituya un signo que designe, o describa o califique las características, cualidades u otros datos correspondientes al producto o servicio que pretende identificar
- g) Los colores aisladamente considerados
- i) Los signos susceptibles de causar confusión o engaño sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio al cual se aplica;
- j) Consista en una indicación geográfica que no se conforma a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 3 de la Ley 380;
- k) Constituya una reproducción o imitación, total o parcial, de un escudo, bandera u otro emblema, sigla, denominación o abreviación de denominación de cualquier Estado u organización internacional, sin autorización del Estado o de la organización internacional de que se trate;
- l) Incluya una reproducción o imitación, total o parcial, de un signo oficial o de un signo de control o de garantía de un Estado o de una entidad pública nacional o extranjera, departamental, provincial o municipal, sin autorización de la autoridad competente;
- m) Consista en una denominación de una variedad vegetal protegida como tal en el país o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso sería susceptible de causar confusión o asociación con ella;
- n) Reproduzcan monedas o billetes de curso legal en el territorio de cualquier país, títulos valores u otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o especies fiscales en general; o,
- o) Incluyan o reproduzcan medallas, premios, diplomas u otros elementos que hagan suponer la obtención de galardones con respecto al producto o servicio correspondiente, salvo que tales galardones hayan sido verdaderamente otorgado al solicitante del registro o a sus causantes y ello se acredite al tiempo de solicitar el registro.

No obstante lo previsto en los literales e), f) y g), un signo podrá ser registrado como marca cuando la persona que solicita el registro o su causante la hubiese estado usando en el país y, por efecto de tal uso el signo ha adquirido suficiente aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

- a) El signo es idéntico a una marca registrada o en trámite de registro en el país por un tercero desde una fecha anterior, que distingue los mismos productos o servicios.
- b) El signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro en el país por un tercero desde una fecha anterior, que distingue los mismos o diferentes productos o servicios, si su uso podría causar un riesgo de confusión o de asociación con esa marca.
- c) El signo es idéntico o similar a un nombre comercial, un rótulo o un emblema que pertenece a un tercero desde una fecha anterior, y su uso podría causar un riesgo de confusión o de asociación con ese nombre comercial, rótulo o emblema.
- d) El signo constituye una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con el signo distintivo notorio, o un riesgo de dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario, o implicaría un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.
- e) Que el signo afectara el derecho de la personalidad de un tercero, en especial tratándose del nombre, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen o retrato de una persona distinta de la que solicita el registro, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos.
- f) Que el signo afectara el derecho al nombre, a la imagen o al prestigio de una persona jurídica o de una comunidad local, regional o nacional, salvo que se acredite el consentimiento expreso de la autoridad competente de esa persona o comunidad.
- g) Cuando contenga una denominación de origen protegida para los mismos productos, o para productos diferentes cuando su uso podría causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación, o implicaría un aprovechamiento injusto de su notoriedad.
- h) Que el signo sea contrario a un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial, propiedad de un tercero, protegido por una figura distinta a las reguladas en la presente Ley.
- i) Que el signo solicitado sea idéntico o similar a un signo que ha venido siendo usado de buena fe en el territorio nacional por un tercero, en la identificación de los mismos productos o servicios.

10. *Se ruega confirmar si los servicios constituyen una materia objeto de protección en la legislación sobre marcas de su país. Agradeceríamos que confirmasen también si puede otorgarse protección a signos tales como los nombres comerciales. Se ruega indicar si puede otorgarse protección a elementos tales como sonidos, perfumes y envases.*

De conformidad con la definición de marca contenida en la legislación nacional, y citada en la respuesta anterior, los servicios también son protegidos.

La legislación nicaragüense considera como signos distintivos objetos de protección aquellos que constituyan una marca (incluyendo marcas colectivas y de certificación), un nombre comercial, un rótulo, un emblema o una denominación de origen. De igual forma se protegen las expresiones o señal de publicidad comercial, indicaciones geográficas y nombres de dominio.

De conformidad con el artículo 3 de la Ley 380, son signos que pueden constituir una marca, y por tanto objeto de protección: "(...)las combinaciones y disposiciones de colores, sonidos y otros signos perceptibles. Pueden asimismo consistir en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes."

11. Les rogamos expliquen si existen prescripciones de utilización como condición para el registro de una marca de fábrica o de comercio. Agradeceríamos que nos facilitasen la definición de utilización y las condiciones de mantenimiento de un registro a ese respecto.

Condición para el registro de marcas

La legislación nacional no condiciona la presentación de una solicitud de registro de marca, al uso efectivo de la misma.

Definición de Uso¹⁰

Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puesto en el comercio o se encuentran disponibles bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde teniendo en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. También constituirá uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional o en relación con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional.

El uso de una marca por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello, será considerado como efectuado por el titular del registro, para todos los efectos relativos al uso de la marca.

Una marca registrada deberá usarse en el comercio tal y como aparece en el registro; sin embargo, el uso de la marca en una forma que difiera de la forma en que aparece registrada sólo respecto de detalles o elementos que no son esenciales y que no alteran la identidad de la marca no será motivo para la cancelación del registro ni disminuirá la protección conferida.

Condiciones para el mantenimiento de un registro de marca por razón de su uso¹¹

No obstante lo anterior, la Ley N° 380, Marcas y Otros Signos Distintivos establece en su artículo 36 que cualquier persona interesada y previa audiencia del titular de la marca registrada, la autoridad judicial competente, cancelará el registro de la marca cuando ella no se hubiera puesto en uso durante los tres años ininterrumpidos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

¹⁰ Artículo 37, Ley 380 Marcas y Otros Signos Distintivos.

¹¹ Artículos 36, 38 y 39, Ley 380 Marcas y Otros Signos Distintivos.

La solicitud de cancelación no podrá ser presentada sino antes de haber transcurrido tres años contados desde la fecha del registro inicial de la marca en el país.

La cancelación de un registro por la falta de uso de la marca, también se podrá pedir al contestar una objeción del Registro, o en un procedimiento de oposición, de anulación o de infracción, cuando la objeción o la acción se sustentaran en una marca registrada pero no usada conforme lo dispone la ley.

Cuando el uso de la marca se iniciara después de transcurridos tres años contados desde la fecha de concesión de su registro en el país, tal uso sólo impedirá la cancelación del registro si se hubiese iniciado al menos tres meses antes de la fecha en que se presente el pedido de cancelación.

Cuando la falta de uso sólo afectara a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, la cancelación del registro se resolverá reduciendo o limitando la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se ha usado.

No se cancelará el registro de una marca por falta de uso cuando ésta se deba a motivos justificados, es decir, aquellos que se deban o resulten de circunstancias ajenas a la voluntad del titular de la marca registrada y que constituyan un obstáculo al uso de la misma, tales como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios protegidos por la marca.

La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular de la marca. El uso de la marca se acreditará por cualquier medio de prueba admitido por la ley que demuestre que la marca se ha usado efectivamente.

12. Sírvanse confirmar si la legislación de su país permite o no que el registro de marcas de fábrica o de comercio sea renovable indefinidamente.

De conformidad con el artículo 21 de la Ley N° 380, el registro de una marca podrá renovarse indefinidamente por períodos sucesivos de diez años contados desde el vencimiento precedente.

13. Describan, en caso afirmativo, las prescripciones especiales existentes en la legislación de su país en lo concerniente al uso de una marca de fábrica o de comercio.

Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puesto en el comercio o se encuentran disponibles bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde teniendo en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. También constituirá uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional o en relación con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional.

El uso de una marca por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello, será considerado como efectuado por el titular del registro, para todos los efectos relativos al uso de la marca.

Una marca registrada deberá usarse en el comercio tal y como aparece en el registro; sin embargo, el uso de la marca en una forma que difiera de la forma en que aparece registrada sólo respecto de detalles o elementos que no son esenciales y que no alteran la identidad de la marca no será motivo para la cancelación del registro ni disminuirá la protección conferida.¹²

¹² Artículo 37, Ley 380 Marcas y Otros Signos Distintivos.

D. INDICACIONES GEOGRÁFICAS

14. *Se ruega indicar si el organismo encargado del registro de marcas de su país rechaza o no una solicitud de marcas en caso de que ésta contenga una indicación geográfica.*

Según la Ley N° 380 Marcas y Otros Signos Distintivos, el Registro de la Propiedad Intelectual puede rechazar una solicitud de registro de marca si ésta consiste en:

- signos susceptibles de causar confusión o engaño sobre la procedencia geográfica del producto o servicio al cual se aplica¹³;
- signos que consistan en una indicación geográfica que no sea lo suficientemente arbitraria y distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica;¹⁴ y
- signos que contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, o cuando pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación, o implicara un aprovechamiento injusto de su notoriedad.¹⁵

15. *Les rogamos que proporcionen la definición de indicación geográfica a tenor de la legislación de su país.*

De conformidad con el artículo 2 de la Ley N° 380, Indicación Geográfica se define como: "Nombre, expresión, imagen o signo que designa o evoca a un país, una región, una localidad o un lugar determinado".

16. *Sírvanse describir y explicar las disposiciones de su legislación por las que se establece un vínculo, en caso existente, entre las características de una indicación y su origen geográfico.*

En la definición de denominación de origen contenida en el artículo 2 de la Ley N° 380 se concreta el vínculo entre las cualidades y características que particularizan un producto y su origen geográfico o zona geográfica que involucra su denominación.

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

17. *Se ruega explicar cómo se otorga protección adicional en la legislación de su país para los vinos y bebidas espirituosas. Sírvanse mencionar otros tipos de productos, en caso de que existan, abarcados por esa protección adicional.*

En el artículo 46 del Reglamento¹⁶ de la Ley N° 380 Marcas y Otros Signos Distintivos, establece que a petición de parte interesada, el registro de toda marca de fábrica o de comercio para vinos que contenga o consista en una indicación geográfica que identifique vinos, o para bebidas

¹³ Artículo 7, literal i) Ley 380 Marcas y Otros Signos Distintivos.

¹⁴ Artículo 7, literal j) Ley 380 Marcas y Otros Signos Distintivos.

¹⁵ Artículo 8, literal g) Ley 380 Marcas y Otros Signos Distintivos.

¹⁶ Pendiente de publicación.

espirituosas que contenga o consista en una indicación geográfica que identifique bebidas espirituosas, se denegará o invalidará para los vinos o bebidas espirituosas que no tengan ese origen.

18. *Les rogamos expliquen de qué forma las excepciones del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC son utilizadas en su jurisdicción. Sírvanse proporcionar ejemplos del uso de las excepciones por tribunales o listas de nombres considerados genéricos en su jurisdicción.*

La Ley N° 380, Marcas y Otros Signos Distintivos contempla las siguientes excepciones del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC:

- La excepción contenida en la primera oración del artículo 24.6 del Acuerdo sobre los ADPIC, está contemplada en el literal c) del artículo 72.
- La excepción contenida el artículo 24.9.

En la práctica no se han utilizado tales excepciones, ni se ha hecho una lista de nombres considerados como genéricos en nuestra jurisdicción.

E. DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES

19. *Sírvanse explicar si su legislación abarca la protección a los dibujos y modelos guiándose básicamente por consideraciones técnicas o funcionales. Se ruega explicar de qué modo se protegen los dibujos y modelos textiles.*

Conforme lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley N° 354 Patentes de Invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales, se excluye de la protección a un diseño industrial cuyo aspecto esté determinado enteramente por una función técnica y no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador. Igualmente carecerá de protección aquel diseño que consista en una forma cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual constituya una parte o pieza integrante.

Los diseños textiles son protegidos en virtud de la definición prevista en el artículo 3 de la citada Ley que señala se entiende por Diseño Industrial, el aspecto particular de un producto que resulte de sus características de, entre otros, forma, línea, configuración, material u ornamentación, y que comprende todos los dibujos y modelos industriales.

El literal b) del artículo 79 de la misma Ley, indica que:

"La solicitud de registro de un diseño industrial (...) incluirá:

- b) la reproducción gráfica o fotográfica del diseño industrial, pudiendo presentarse más de una vista (planta, perfil, secciones) del diseño cuando éste fuese tridimensional; tratándose de diseños bidimensionales de materia textil, papel u otro material plano, la reproducción podrá sustituirse con una muestra del producto que incorpora el diseño."

20. *Sírvanse explicar cómo protege su legislación a los titulares de derechos de un dibujo o modelo frente a la importación de artículos con un dibujo o diseño incorporado o copiado.*

Conforme lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley N° 354, el registro de un diseño industrial confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas explotar el diseño industrial.

El titular del registro de un diseño industrial puede actuar en contra de cualquier persona que sin su consentimiento produzca, comercialice, utilice, importe o almacene para algunos de esos fines,

un producto que incorpore el diseño industrial registrado o cuyo aspecto ofrezca una impresión de conjunto igual a la de ese diseño.

21. *Se ruega indicar si la legislación de su país proporciona o no el derecho a otorgar una licencia obligatoria en lo que respecta a los dibujos y diseños industriales.*

La Ley N° 354 Patente de Invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales, no contempla la figura de licencia obligatoria en el caso de los diseños industriales.

22. *Se ruega indicar durante qué período de tiempo la legislación de su país otorga protección a los dibujos y modelos industriales.*

Según lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley N° 354 Patentes de Invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales, el registro de un diseño industrial tiene una vigencia de cinco años contados desde la fecha de presentación de la respectiva solicitud, prorrogable por un período igual si su titular así lo solicita.

Igualmente un diseño industrial que se conforme de acuerdo a las condiciones establecidas en sus artículos 3, 68 y 72, de la citada ley, gozará de protección por un plazo de tres años, contado a partir de la primera divulgación pública del diseño industrial por cualquier medio, y en cualquier lugar del mundo, efectuada por el diseñador o su causahabiente, o por un tercero que hubiera obtenido el diseño como resultado de algún acto realizado por alguno de ellos. Esta protección es independiente de la que se pueda obtener mediante el registro del diseño industrial.

F. PATENTES

23. *Se ruega explicar cómo define la legislación de su país los conceptos de: novedad, invención y aplicación industrial.*

El artículo 9 de la Ley N° 354 Patentes de Invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales, establece que:

"Se considera que una invención tiene novedad si no se encuentra en el estado actual de la técnica. El estado actual de la técnica comprenderá todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible en público en cualquier parte del mundo y de cualquier manera, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Nicaragua, o en su caso, cuando ella se reivindique antes de la fecha de prioridad reconocida. Sólo para efectos de apreciar la novedad, también quedará comprendido dentro del estado actual de la técnica, el contenido de otra solicitud de patente en trámite, cuya fecha de presentación o prioridad, en su caso, fuese anterior a la solicitud objeto de la consideración, pero sólo en la medida en que ese contenido quedara incluido en la solicitud de la fecha anterior cuando fuese publicada".

El artículo 12 de la Ley N° 354 Patente de Invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales, dispone 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."

La aplicación industrial está definida en el artículo 13 de la citada Ley, el cual dispone que:

"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 manufactura, la construcción, la minería, la pesca y los servicios."

24. *Sírvanse especificar si en la legislación de su país las patentes o los derechos de patente se otorgan sin ningún tipo de exclusión. En caso de que existan exclusiones, descríbase detalladamente la forma en que éstas se aplican en términos legales y prácticos.*

Protección por Patente:

De conformidad con la ley nicaragüense 354, Ley de Patentes de Invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales, del diecinueve de septiembre del año dos mil, se concede protección por patente a todas las invenciones, sean de producto o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, que cumplan con los requisitos de novedad, nivel inventivo y que sean susceptibles de aplicación industrial.

Materia Excluida de protección:

La legislación antes citada, en su artículo 7, dispone que no se concederán patentes para animales; métodos terapéuticos, quirúrgicos o de diagnóstico aplicables a las personas o animales; ni para aquellas invenciones cuya explotación comercial deba impedirse para proteger el orden público y la moral, la salud o la vida humana, animal o vegetal, o preservar el medio ambiente, siempre que dicha exclusión no se deba al hecho de que la explotación del producto se encuentra prohibida por alguna disposición legal o administrativa.

De conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 6 de la citada ley, no constituyen invención, entre otros:

- a) los simples descubrimientos;
- b) las materias o las energías en la forma en que se encuentren en la naturaleza;
- c) los procedimientos biológicos tal como ocurren en la naturaleza y que no supongan intervención humana para producir plantas y animales, salvo los procedimientos microbiológicos;
- d) las teorías científicas y los métodos matemáticos;
- e) las creaciones puramente estéticas, las obras literarias y artísticas; y
- f) los planes, principios, reglas o métodos económicos, de publicidad o de negocios, y los referidos a actividades puramente mentales o intelectuales o materia de juego; los programas de ordenador aisladamente considerados.

Protección a productos farmacéuticos:

En Nicaragua se otorga protección por patente a todo producto o procedimiento farmacéutico que cumpla con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, tal como lo señala el artículo 8 de la citada ley.

25. *Sírvanse explicar si su legislación estipula la exclusión de invenciones de la patentabilidad basándose en el orden público o la moralidad. En ese caso, les rogamos expliquen el artículo pertinente de su legislación así como su formulación. Desearíamos también saber si éste se ha aplicado en la práctica.*

La exclusión de patentabilidad está prevista en el artículo 7 de la Ley N° 354 Patentes de Invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales, el cual dispone que no se concederá patentes para las invenciones cuya explotación comercial debe de impedirse para proteger el orden público o la moral. A estos efectos no se considerará aplicables la exclusión de patentamiento por razón de estar prohibida, limitada o condicionada la explotación comercial, por alguna disposición legal o administrativa.

En Nicaragua no se han presentado solicitudes de patentes que hayan sido objeto denegatoria por la excepción antes indicada.

26. *Les rogamos expliquen si los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos están excluidos de la patentabilidad en su legislación. Si es así, sírvanse explicar la sección pertinente de su legislación así como su formulación.*

La exclusión de patentabilidad está prevista en el artículo 7 de la Ley N° 354 Patentes de Invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales, el cual dispone que no se concederá patentes para métodos terapéuticos, quirúrgicos o de diagnóstico aplicables a las personas o animales.

27. *Sírvanse explicar si las plantas, los animales y esencialmente los procesos biológicos están o no excluidos de la patentabilidad en su legislación. En caso afirmativo, les rogamos aclaren el artículo pertinente de su legislación así como su formulación.*

La exclusión de patentabilidad está prevista en el artículo 7 de la Ley N° 354 Patentes de Invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales, el cual dispone que no se concederá patentes para animales. Asimismo el artículo 6 de la citada ley, establece que no constituyen invenciones los procedimientos biológicos tal como ocurren en la naturaleza y que no supongan intervención humana para producir plantas y animales, salvo los procedimientos microbiológicos.

28. *Les rogamos que describan de qué forma y en virtud de qué disposiciones los microorganismos, los procesos no esencialmente biológicos, los procesos microbiológicos y las obtenciones vegetales están protegidos en su legislación. Sírvanse explicar a este respecto los artículos pertinentes de su legislación.*

Todas las invenciones, sean productos o procedimientos, incluyendo los microorganismos y los procedimientos no biológicos o microbiológicos pueden ser patentables si reúnen las condiciones de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, establecidos en el artículo 8 de la Ley N° 354, Patentes de Invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales.

Protección de obtenciones vegetales:

Las variedades vegetales se encuentran protegidas por la Ley 318 Protección para las Obtenciones Vegetales.¹⁷ Para que una variedad vegetal pueda ser protegida se requiere que ésta sea novedosa, distinta, homogénea, estable y que tenga una denominación propia. La concesión del derecho de obtentor solamente podrá depender de las condiciones antes mencionadas y se otorgará a reserva de que el obtentor haya satisfecho las formalidades previstas en la ley antes citada y pagado las tasas correspondientes.¹⁸

29. *Les rogamos que expliquen de qué forma su legislación protege a los titulares de derechos de patentes frente a la importación y frente al ofrecimiento para la venta de una invención patentada.*

¹⁷ Reglamentada-Decreto Ejecutivo No. 37-2000, publicado en La Gaceta, D.O., No. 102 del 31 mayo 00.

¹⁸ Artículo. 16 Ley 318 Protección para las Obtenciones Vegetales.

El artículo 44 de la Ley N° 354 Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales, provee que la patente conferirá a su titular el derecho de impedir a terceras personas explotar la invención patentada. A tal efecto el titular de la patente podrá actuar contra cualquier persona que sin su consentimiento realice algunos de los siguientes actos:

Cuando la patente reivindique un producto:

- a) producir y fabricar el producto
- b) ofrecer en venta, vender o usar el producto.
- c) Importarlo o almacenarlo para algunos de los fines antes señalados.

Cuando la patente reivindique un procedimiento:

- a) emplear el procedimiento
- b) ejecutar el acto indicado en el inciso a) respecto de un producto obtenido directamente por del procedimiento.

En el caso de que la patente proteja un material biológico que posea determinadas características reivindicadas, la protección se extenderá a cualquier material biológico derivado por multiplicación o propagación del material patentado y que posea las mismas características.

Si la patente protege un procedimiento para obtener un material biológico que posea determinadas características reivindicadas, la protección prevista se extenderá también a todo material biológico derivado por multiplicación o propagación del material directamente obtenido del procedimiento y que posea las mismas características.

Cuando la patente proteja una secuencia genética específica o un material biológico que contenga tal secuencia, la protección se extenderá a todo producto que incorpore esa secuencia o material y exprese la respectiva información genética.

30. Les rogamos indiquen si la legislación de su país estipula la protección mediante patente de productos químicos farmacéuticos y agrícolas. Si su respuesta es afirmativa, sírvanse indicar la referencia jurídica.

En Nicaragua se otorga protección por patente a todo producto o procedimiento farmacéutico o químico que cumpla con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, tal como lo señala el artículo 8 de la Ley N° 354, Patentes de Invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales.

31. Les rogamos aclaren si la protección de patentes de un proceso, según está estipulado en su legislación, abarca el producto obtenido directamente mediante ese proceso.

El artículo 44 de la Ley N° 354, Patente de Invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales, señala que la patente conferirá a su titular el derecho de impedir a terceras personas explotar la invención patentada. A tal efecto el titular de la patente podrá actuar contra cualquier persona que sin su consentimiento realice algunos de los siguientes actos:

Cuando la patente reivindique un procedimiento:

- c) emplear el procedimiento

- d) ejecutar el acto indicado en el inciso a) respecto de un producto obtenido directamente por del procedimiento.

32. *Les rogamos que expliquen las condiciones adicionales, si las hay, existentes en su legislación además de la divulgación suficiente de la invención contenida en el artículo 29 del Acuerdo sobre los ADPIC (a saber, presentación de justificación en lo que respecta al acceso a material genético o consentimiento previo a su utilización). Si esas condiciones adicionales existen, indíquese la legislación pertinente y describanse las condiciones adicionales detalladamente.*

La Ley N° 354, Patentes de Invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales establece las siguientes condiciones adicionales, en conformidad con el artículo 29 del Acuerdo sobre los ADPIC:

- 1) La descripción de una invención deberá ser clara y completa, para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente, pueda comprenderla y ejecutarla¹⁹. La descripción indicará:
 - El sector tecnológico al que se refiere o al cual se aplica la invención.
 - 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.
 - 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.
 - Reseña sobre los dibujos, si existieran.
 - Descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, si estos existieran.
 - 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.
- 2) Cuando la invención se refiera a un producto o a un procedimiento relativo a un material biológico que no se encuentre a disposición del público y la invención no pueda describirse de manera que pueda comprenderse y ser ejecutada por una persona capacitada en la materia técnica, se complementará la descripción mediante un depósito de una muestra de dicho material. El depósito de la muestra deberá efectuarse en una institución dentro o fuera del país reconocida por el Registro de la Propiedad Intelectual. Tal depósito se efectuará a más tardar en la fecha de presentación de la solicitud en Nicaragua o, cuando fuese el caso, de prioridad.

Si el depósito se hubiera efectuado, ello se indicará en la descripción junto con el nombre y dirección de la institución de depósito, la fecha y el número del mismo asignado por la institución.²⁰

¹⁹ Artículo 21, Ley 354 Patentes de Invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales.

²⁰ Artículos 19 literal j) y 22, Ley 354 Patentes de Invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales.

3) A efectos del examen de patentabilidad, el solicitante proporcionará, a solicitud del Registro de la Propiedad Intelectual, con la traducción correspondiente:²¹

- Copia simple de la solicitud extranjera y de los resultados del examen de novedad y de patentabilidad efectuado respecto a dicha solicitud.
- Copia simple de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido en la oficina de patentes del país emisor.

Cuando fuese necesario para mejor resolver una solicitud de patente o la validez de una patente concedida, el Registro de la Propiedad Intelectual podrá pedir en cualquier momento al solicitante o al titular de la patente que presente copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado, denegado, revocado, anulado o invalidado la solicitud extranjera o la patente u otro título de protección concedido en base a la misma.

Si el solicitante, que tenga a su disposición la información o el documento requerido no cumple con el requisito de proporcionarlo dentro del plazo indicado en la notificación, que será tres meses contado a partir de la fecha de la notificación, se le denegará la patente solicitada. A pedido del solicitante, o de oficio, el Registro de la Propiedad Intelectual podrá suspender la tramitación de la solicitud de patente cuando algún documento que deba presentarse conforme esta disposición esté aún en trámite ante una autoridad extranjera.

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

33. *Se ruega describir si su legislación estipula excepciones limitadas a los derechos exclusivos concedidos por una patente. Si su respuesta es afirmativa, se ruega mencionar la legislación pertinente.*

La Ley N° 354 Patentes de Invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales establece las siguientes limitaciones a los derechos exclusivos²²:

- 1) La patente no concede el derecho de impedir los siguientes actos:
 - a) Los realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales, así como los realizados exclusivamente con fines de experimentación respecto del objeto de la invención patentada.
 - b) Los ejecutados exclusivamente con fines de enseñanza o de investigación científica o académica respecto del objeto de la invención presentada y los referidos en el artículo 5 ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.
 - c) Cuando la patente proteja un material biológico capaz de reproducirse, usar ese material como base inicial para obtener un nuevo material biológico viable, salvo que tal obtención requiera el uso repetido del material patentado.

²¹ Artículo 35, Ley 354 Patentes de Invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales.

²² Artículos 46 al 48, Ley 354 Patentes de Invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales.

- d) Cuando la patente proteja material de reproducción o de multiplicación vegetal, la reproducción o multiplicación por un agricultor del producto obtenido a partir del material protegido y la comercialización de ese producto para uso agropecuario o para consumo, siempre que el producto que se hubiera obtenido en la propia explotación de ese agricultor y que la reproducción o multiplicación se haga en esa misma explotación.
- 2) La patente no concede el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por la patente después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular de la patente o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él. Se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de la patente, o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.

Cuando la patente proteja un material biológico capaz de reproducirse, la patente no se extenderá al material obtenido por multiplicación o propagación del material introducido en el comercio conforme lo explicado en el párrafo anterior, siempre que la multiplicación o propagación sea consecuencia necesaria de la utilización del material conforme a los fines para los cuales se introdujo en el comercio, y que el material derivado de tal uso no se emplee par fines de multiplicación o propagación.

- 3) Los derechos conferidos por una patente no podrán hacerse valer contra una persona que, de buena fe y con anterioridad a la fecha de presentación, o en su caso, de prioridad de la solicitud de patente correspondiente, ya se encontraba en el país elaborando el producto o usando el procedimiento que constituye la invención, o había efectuado preparativos efectivos y serios para realizar tal producción o uso. Esa persona tendrá el derecho de continuar elaborando el producto o usando el procedimiento como venia haciéndolo, o de iniciar la producción o uso que había previsto. Este derecho sólo podrá cederse o transferirse junto con la empresa o el establecimiento en que se estuviera realizando o se hubiera previsto realizar tal producción o uso. Esta excepción no será aplicable si la persona que deseara prevalerse de ella hubiera adquirido conocimiento de la invención por un acto ilícito.

34. *Se ruega explicar si la legislación de su país tiene o no previsto el otorgamiento de licencias obligatorias. En caso afirmativo, se ruega explicar exhaustivamente las condiciones en las cuales puede concederse una licencia obligatoria. Especialmente, sírvanse indicar de qué forma su legislación nacional considera los méritos individuales en la autorización de esa utilización.*

De conformidad con la legislación nicaragüense, puede autorizarse el uso de una patente, sin el consentimiento del titular, por razones de interés público, emergencia nacional o para remediar una práctica anticompetitiva. La autorización que se de en cualquiera de esos casos está sujeta a las condiciones siguientes:

- a) La autorización para utilizar una invención patentada, sin autorización del titular del derecho, será considerada en función de sus circunstancias propias; por tal razón, en la resolución correspondiente se establecen las condiciones necesarias para que la licencia cumpla su propósito.²³

²³ Artículo 55, literal c), Ley 354 Patentes de Invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales.

- b) La persona que solicite una licencia obligatoria debe acreditar fehacientemente (1) haber pedido previamente al titular de la patente una licencia contractual; y (2) no haber podido obtener esa licencia en condiciones comerciales y plazos razonables.²⁴
- c) El alcance y duración de la licencia, así como los actos para los cuales se concede se limitarán a los fines que la motivaron.²⁵
- d) Cuando la licencia se solicite para una patente que proteja alguna tecnología de semiconductores, la licencia sólo se concederá para un uso público no comercial o para rectificar corregir una práctica que haya sido declarada contraria a la competencia.²⁶
- e) Una licencia obligatoria no podrá concederse con carácter exclusivo, ni podrá ser objeto de cesión o sub-licencia y sólo podrá transferirse con la empresa o el establecimiento, o con aquella parte de la empresa o establecimiento, que explota la licencia.²⁷
- f) Las licencias obligatorias se otorgarán principalmente para abastecer el mercado interno.²⁸
- g) Las licencias obligatorias pueden ser revocadas, a solicitud de la persona interesada, si las circunstancias que dieron lugar a la licencia desaparecen y no fuese probable que vuelvan a surgir, en cuyo caso se dictarán las disposiciones necesarias para proteger adecuadamente los intereses legítimos del licenciataria afectado por la revocación.²⁹
- h) Al otorgarse una licencia obligatoria, se establecerá la cuantía y forma de pago que deberá efectuar el licenciataria. Dicho pago se determinará según las circunstancias del caso y de acuerdo al valor económico de la licencia y la obligación de hacer efectivo ese pago se consigna en la resolución de autorización correspondiente. En caso de incumplimiento por parte del licenciataria, la licencia obligatoria podrá ser revocada.³⁰
- i) Cuando se trate de licencias por patentes dependientes, además de los requisitos anteriores deberá observarse lo siguiente:
 - i) Las licencias sólo se concederán cuando la invención reivindicada en la patente posterior suponga un avance técnico de considerable importancia económica con respecto a la invención reivindicada en la patente anterior;
 - ii) La licencia obligatoria para explotar la patente anterior sólo podrá cederse con la patente posterior; y

²⁴ Artículo 52, primer párrafo, Ley 354 Patentes de Invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales.

²⁵ Artículo 55, literal a), Ley 354 Patentes de Invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales.

²⁶ Artículo 51, último párrafo, Ley 354 Patentes de Invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales.

²⁷ Artículo 53, segundo párrafo, Ley 354 Patentes de Invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales.

²⁸ Artículo 53, Ley 354 Patentes de Invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales.

²⁹ Artículo 56, primer párrafo, Ley 354 Patentes de Invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales.

³⁰ Artículos 53, 55, literal b) y 56. Ley 354 Patentes de Invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales.

- iii) El titular de la patente anterior podrá en las mismas circunstancias obtener una licencia obligatoria para explotar la invención reivindicada en la patente posterior.³¹
- j) En todos los casos, las resoluciones dictadas por el Registro de la Propiedad Intelectual serán objeto de los Recursos³² que determine la legislación nacional, incluyendo la revisión judicial en la vía contencioso administrativo.

35. *Se ruega explicar de qué forma su legislación asegura explícitamente que un usuario propuesto ha realizado esfuerzos para obtener autorización del titular del derecho en términos y condiciones comerciales razonables y que esos esfuerzos no han logrado los resultados previstos en un período de tiempo razonable. En ese contexto, ¿cómo definen ustedes "período de tiempo razonable"? Sírvanse también explicar de qué forma su legislación garantiza que el uso de una licencia obligatoria será autorizado principalmente en lo que respecta al suministro del mercado interno del Miembro que autoriza ese uso.*

La persona que solicite una licencia obligatoria debe acreditar fehacientemente (1) haber pedido previamente al titular de la patente una licencia contractual; y (2) no haber podido obtener esa licencia en condiciones comerciales y plazos razonables.³³

Con relación a la expresión “plazo razonable”, la autoridad competente tendrá que determinarlo de acuerdo a las circunstancias pertinentes en cada caso.

El párrafo primero, del artículo 53 de la Ley 354 Patentes de Invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales, señala que la licencia obligatoria se concederá principalmente para abastecer el mercado interno. Esta disposición está en conformidad con el inciso f) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC.

36. *Se ruega indicar si su legislación otorga protección adicional a las innovaciones una vez transcurrido el período de 20 años otorgado por la patente.*

El plazo de protección de las patentes es de veinte (20) años improrrogables.³⁴ No existe ninguna disposición que permita extender los términos de protección.

37. *Sírvanse explicar de qué forma su legislación estipula el incremento de la protección mediante patente o solicitudes de patente en trámite al 1º de enero de 1995.*

De conformidad con la ley en la materia las patentes de invención vigentes a la fecha de entrada en vigor de la Ley 354 Patentes de Invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales, se regirán por las disposiciones contenidas en la legislación anterior; sin embargo, cuando el plazo de la patente fuere inferior a veinte (20) años y ésta no hubiere caído en el dominio público, el titular de la patente podrá solicitar que se extienda el plazo de la patente establecido en la legislación actual.³⁵

38. *Sírvanse explicar de qué forma su legislación prevé la revocación de la carga de la prueba en lo que respecta a las patentes de procesos.*

El artículo 109 de la Ley 354 Patentes de Invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales, dispone que:

³¹ Artículo 54, Ley 354 Patentes de Invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales.

³² Artículo 98, Ley 354 Patentes de Invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales.

³³ Artículo 52, primer párrafo, Ley 354 Patentes de Invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales.

³⁴ Artículo 38, Ley 354 Patentes de Invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales.

³⁵ Artículos 38 y 135 literal a), Ley 354 Patentes de Invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales.

"Cuando el objeto de una patente de invención sea un procedimiento para obtener un producto nuevo y ése fuese producido por un tercero, se presumirá, salvo prueba en contrario, que el producto ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado.

En la presentación de cualquier prueba en contrario, se tendrá en cuenta los intereses legítimos del demandado para la protección de sus secretos empresariales."

G. ESQUEMAS DE TRAZADO (TOPOGRAFÍAS) DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS

39. *Se ruega describir cómo protege la legislación de su país las topografías.*

La Ley No. 324 Protección a los Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados, publicada en La Gaceta, D.O., del 1 de febrero del 2000, constituye la normativa aplicable a esta materia, cuya aplicación compete a la Dirección del Registro de la Propiedad Intelectual.

De conformidad con las disposiciones de la Ley citada, un esquema de trazado será protegido cuando fuese original, considerándose como tal el esquema que sea el resultado del esfuerzo intelectual propio de su creador y no fuese común en el sector de la industria de los circuitos integrados en el momento que fue creado. Asimismo, se protegerá un esquema constituido por uno o más elementos comunes en dicho sector, si la combinación de tales elementos en su conjunto resulta original al momento de su creación.³⁶

La protección de un trazado original, incorporado o no a un circuito integrado, se concede cuando éste no ha sido comercialmente explotado en ninguna parte del mundo, salvo que la solicitud de registro en Nicaragua se haya presentado dentro del plazo de los dos años contados a partir de la fecha de la primera explotación comercial.³⁷

El derecho a la protección corresponde al diseñador o, en su caso, a su causahabiente. Sin embargo, cuando el esquema hubiese sido creado en ejecución de un contrato de obra o de servicio para tal fin, o bien, en el marco de una relación laboral, el derecho corresponderá a la persona que contrató la obra o el servicio o al empleador, según cada caso, salvo disposición contractual en contrario. Asimismo, si el esquema hubiese sido diseñado por dos o más personas conjuntamente, el derecho les corresponde a todos en común.³⁸

Tal derecho exclusivo se traduce en la facultad del titular de impedir a terceras personas realizar cualesquiera de los siguientes actos:

- a) reproducir por incorporación en un circuito integrado o de cualquier otro modo, en su totalidad o en cualquiera de sus partes, un esquema de trazado protegido que se considere original de acuerdo a lo dispuesto en la propia Ley; y
- b) importar, vender o distribuir de cualquier forma el esquema de trazado protegido, un circuito integrado que incorpore ese esquema o un artículo que contenga tal circuito integrado que, a su vez, incorpore el esquema protegido.³⁹

El derecho exclusivo del titular de un esquema protegido no producirá efecto alguno en contra de cualquier tercero que:

³⁶ Artículo 4, Ley 324 Protección a los Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados.

³⁷ Artículo 6, Ley 324 Protección a los Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados.

³⁸ Artículo 5, Ley 324 Protección a los Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados.

³⁹ Artículo 8, Ley 324 Protección a los Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados.

- a) reproduzca sin autorización tal esquema o el circuito integrado que lo incorpora, siempre que ello tenga propósitos privados o de evaluación, análisis o investigación, experimentación o enseñanza;
- b) sobre la base de la evaluación o análisis de un esquema protegido, cree un esquema nuevo que cumpla con el requisito de originalidad establecido en la Ley;
- c) en forma independiente haya creado un esquema de trazado original idéntico al esquema protegido;
- d) realice los actos a que se refiere el literal b) del artículo 8 de la Ley ya citados, sin autorización del titular, respecto a esquemas protegidos, a los circuitos integrados que los incorporan, o bien, respecto a los artículos que los contengan, después que se hubiesen introducido lícitamente en el comercio en cualquier país, ya sea por el propio titular o por cualquier otra persona con su consentimiento;
- e) realice los actos a que se refiere el literal b) del artículo 8 de la Ley ya citados, respecto a un circuito integrado que incorpore un esquema reproducido ilícitamente, o de un artículo que contenga dicho circuito, cuando la persona que los realice no sepa y no tuviere motivos razonables para saber, al adquirir tal circuito o dicho artículo, que éstos incorporan un esquema protegido reproducido ilícitamente; o
- f) realice los actos referidos en el artículo 5 del Convenio de París.⁴⁰

En el caso relacionado en el literal e) anterior, a partir del momento en que fuese informado de que el esquema ha sido reproducido ilícitamente, a petición del titular del derecho exclusivo, el tercero de buena fe estará obligado a pagar una compensación equivalente a la regalía que habría correspondido por una licencia contractual, para agotar los productos que aún tuviere en existencia o que hubiese pedido con anterioridad a la notificación.

40. *Sírvanse explicar qué protección otorga la legislación de su país a los titulares de derechos frente a la importación ilícita, la venta o la distribución para fines comerciales de topografías comprendidos los circuitos integrados o un artículo que incorpore un circuito integrado en el sentido del artículo 36 del Acuerdo sobre los ADPIC.*

El derecho exclusivo del titular de un esquema protegido no producirá efecto alguno en contra de cualquier tercero que:

- a) reproduzca sin autorización tal esquema o el circuito integrado que lo incorpora, siempre que ello tenga propósitos privados o de evaluación, análisis o investigación, experimentación o enseñanza;
- b) sobre la base de la evaluación o análisis de un esquema protegido, cree un esquema nuevo que cumpla con el requisito de originalidad establecido en la Ley;
- c) en forma independiente haya creado un esquema de trazado original idéntico al esquema protegido;
- d) realice los actos a que se refiere el literal b) del artículo 8 de la Ley ya citados, sin autorización del titular, respecto a esquemas protegidos, a los circuitos integrados que los incorporan, o bien, respecto a los artículos que los contengan, después que se

⁴⁰ Artículo 9, Ley 324 Protección a los Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados.

hubiesen introducido lícitamente en el comercio en cualquier país, ya sea por el propio titular o por cualquier otra persona con su consentimiento;

- e) realice los actos a que se refiere el literal b) del artículo 8 de la Ley ya citados, respecto a un circuito integrado que incorpore un esquema reproducido ilícitamente, o de un artículo que contenga dicho circuito, cuando la persona que los realice no sepa y no tuviere motivos razonables para saber, al adquirir tal circuito o dicho artículo, que éstos incorporan un esquema protegido reproducido ilícitamente; o
- f) realice los actos referidos en el artículo 5 del Convenio de París.⁴¹

En el caso relacionado en el literal e) anterior, a partir del momento en que fuese informado de que el esquema ha sido reproducido ilícitamente, a petición del titular del derecho exclusivo, el tercero de buena fe estará obligado a pagar una compensación equivalente a la regalía que habría correspondido por una licencia contractual, para agotar los productos que aún tuviere en existencia o que hubiese pedido con anterioridad a la notificación.

41. *Se ruega explicar cómo prevé su legislación la derogación del artículo 36 del Acuerdo sobre los ADPIC como se especifica en el artículo 37 de dicho Acuerdo cuando la persona que realice esos actos no supiera o no tuviera motivos razonables para saber, al adquirir el circuito integrado o el artículo que incorpora tal circuito integrado, que incorporaba un esquema de trazado reproducido ilícitamente.*

El derecho que confiere al registro de un esquema de trazado no producirá efecto alguno en contra de cualquier tercero que importe, venda o distribuya de cualquier forma un circuito integrado que incorpore un esquema de trazado reproducido ilícitamente o de un artículo que contenga dicho circuito, cuando la persona que los realice no sepa, y no tuviera motivos razonables para saber, al adquirir tal circuito o dicho artículo, que estos incorporan un esquema de trazado protegido reproducido ilícitamente.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, a partir del momento en que el tercero de buena fe fuese informado de que el esquema de trazado ha sido reproducido ilícitamente, a petición del titular del derecho, estará obligado a pagar una compensación equivalente a la regalía que habría correspondido por una licencia contractual, para agotar los productos que aún tuviera en existencia o que hubiese pedido con anterioridad a la notificación.⁴²

42. *Se ruega indicar la duración de la protección otorgada por su legislación a las topografías.*

El derecho exclusivo que corresponde al titular en virtud del registro de un esquema tendrá una vigencia de diez años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.⁴³

H. PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA

43. *Sírvanse explicar si su legislación otorga o no un período de tiempo definido para la protección de la información no divulgada. En caso afirmativo, se ruega especificar la duración.*

De acuerdo con la legislación nicaragüense, los secretos empresariales se protegen indefinidamente en tanto reúnan los dos elementos para ser considerados como tales:

⁴¹ Artículo 9, Ley 324 Protección a los Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados.

⁴² Artículos 8, literal b) y 9, literal e), Ley 324 Protección a los Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados

⁴³ Artículo 7, Ley 324 Protección a los Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados.

- a) que la información no sea como conjunto o en la configuración precisa de su componente, generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos que normalmente manejan esa información; y
- b) que haya sido objeto de medidas razonables, tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.⁴⁴

44. *Sírvanse explicar cómo define su legislación la información no divulgada.*

El artículo de la Ley 354 Patentes de Invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales, define Secreto empresarial como: "Cualquier información confidencial que una persona natural o jurídica posea y cumpla con las condiciones previstas en la presente Ley."

Igualmente, el artículo 122 de la citada ley dispone que:

"Un secreto empresarial se considerará como tal siempre que:

- 1) No sea como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva.
- 2) Haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta."

45. *Se ruega explicar cómo define su legislación los datos presentados a gobiernos u organismos gubernamentales.*

Según lo dispone el artículo 125 de la Ley No. 354 Patentes de Invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales, cuando la autoridad nacional competente requiera la presentación de datos o secretos, para la autorización de comercialización o venta de un producto farmacéutico o agroquímico que contenga un nuevo componente químico, esos datos o secretos quedarán protegidos contra su uso comercial desleal ante terceros y contra su divulgación. Sin embargo, la autoridad nacional competente podrá divulgarlos cuando ello fuere necesario para proteger al público, o bien, cuando se hubiesen adoptado medidas adecuadas para asegurar que los datos o información queden protegidos contra su uso comercial desleal.

I. OBSERVANCIA

46. *Sírvanse exponer cómo contempla su legislación la actuación eficaz contra la infracción de los derechos de propiedad intelectual.*

Respecto de los procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual requeridos por el artículo 41.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, las leyes nicaragüenses prevén procedimientos penales y civiles para que el titular de un derecho de propiedad intelectual pueda actuar de manera efectiva en caso de violación de sus derechos.

Nicaragua aplica las normas contenidas en su derecho sustantivo, leyes especiales de derecho de autor y derechos conexos;⁴⁵ marcas y otros signos distintivos;⁴⁶ patentes de invención, modelo de utilidad y diseños industriales;⁴⁷ señales satelitales portadoras de programas,⁴⁸ esquemas de trazado

⁴⁴ Artículo 122, Ley 354 Patentes de Invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales.

⁴⁵ Artículos 106 y 107, Ley 312 Derechos de Autor y Derechos Conexos.

⁴⁶ Artículo 102, Ley 380 Marcas y Otros Signos Distintivos.

⁴⁷ Artículos 131 y 132, Ley 354 Patentes de Invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales.

de circuitos integrados y obtenciones de variedades vegetales; así como las normas procesales contenidas en el Código de Procedimiento Civil (Pr) y el Código de Instrucción Criminal (In).

Medidas cuya adopción puede ser ordenada por las autoridades judiciales y los criterios, legislativos o jurisprudenciales, sobre su utilización

- Secuestro
- Embargo preventivo
- Exhibición de documentos
- Inspección de equipo
- Otras medidas procedentes a evitar la infracción, que serán ordenadas por el Juez y ejecutadas por las Autoridades de Aduana (Medidas en la Frontera).

En materia de patentes de invención, modelo de utilidad y diseños industrial, la autoridad judicial competente podrá ordenar una o más de las siguientes medidas: ⁴⁹

- a) Cesación de los actos que constituyen la infracción;
- b) Indemnización por daños y perjuicios;
- c) Apartar de los circuitos comerciales los productos resultantes de la infracción y de los materiales y medios que sirvieran principalmente para cometer la infracción;
- d) Prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios;
- 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) Destrucción de los productos, materiales o medios utilizados para cometer la infracción y otras medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción.
- g) Publicación de la sentencia condenatoria, notificación a las personas interesadas, a costa del infractor.

La indemnización por daños y perjuicios se calculará en función, entre otros, los siguientes criterios:

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

⁴⁸ Artículo 35, Ley 322 Protección de Señales Satelitales Portadoras de Programas.
⁴⁹ Artículos 106 y 107, Ley 354 Patentes.

- c) Precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que el titular del derecho ya hubiera concedido.

En los casos de Derechos de Autor y Derechos Conexos,⁵⁰ se podrán adoptar medidas para el cese de la actividad ilícita y para exigir la indemnización de los daños morales y patrimoniales causados.

El cese de la actividad ilícita, podrá comprender:

- a) La prohibición de realizar los actos en que consista.
- b) El retiro de la circulación de los ejemplares ilícitos y su destrucción.
- c) El decomiso de los equipos utilizados y la entrega de los mismos a Asociaciones de Autores y Artistas.

El derecho moral del autor se entenderá lesionado, por la violación de algunas de sus facultades y por la infracción de cualquier derecho de explotación en exclusiva de las obras. En ambos casos y sin perjuicio de lo que proceda por daños patrimoniales, procede la indemnización por los daños morales, aún no probada la existencia de perjuicio económico derivado de los daños patrimoniales. Para la valorización, se tomará en cuenta: las circunstancias de la violación, la gravedad de la lesión y el grado de difusión ilícita de la obra.

En la determinación de los daños patrimoniales, se tomará en cuenta, en particular:

- a) El beneficio que hubiera obtenido presumiblemente el perjudicado, de no mediar violación;
- b) La remuneración que éste hubiera percibido de haber autorizado la explotación; y
- c) En el caso de dolo de parte del infractor, la totalidad de los beneficios que se hayan derivado para éste de la actividad infractora.

El perjudicado puede optar por la indemnización por perjuicio de los derechos patrimoniales, por los perjuicios calculados conforme cualesquiera de las reglas anteriores. Cuando se hubiera optado por varias, la aplicación de éstas, será graduada equitativamente por el Juez.

Cualquiera que sea la naturaleza de los daños resarcibles, se comprenderá en la indemnización, las costas del procedimiento y los honorarios del Abogado que haya intervenido por el perjudicado, de conformidad con la tarifa de aranceles judiciales.

En el caso de Señales Portadoras de Programas⁵¹, sin perjuicio de las sanciones penales, el titular, su derechohabiente o representante, pueden pedir al Juez:

- a) El cese de la actividad ilícita;
- b) Que prohíba su reanudación;

⁵⁰ Artículos 97, 98, 99, 100 y 101, Ley 312 Derechos de Autor y Derechos Conexos.

⁵¹ Artículo 28, Ley 322 Señales Portadoras de Programas y Artículo 25, Decreto 44-2000 Reglamento Ley 322 Señales Portadoras de Programas.

- c) El pago de una indemnización por los daños y perjuicios causados por la violación del derecho;
- d) El retiro del comercio de los ejemplares ilícitos y su entrega al titular de los derechos vulnerados a solicitud de éstos, o su respectiva destrucción.
- e) Que se inutilicen o se desactiven los productos resultantes del acto ilícito, los equipos o sistemas empleados para cometerlo y los materiales utilizados para la infracción, cuando los mismos no sean susceptibles de usarse para fines legítimos y de ser necesario, su destrucción.
- f) El pago por parte del infractor de las costas procesales.
- g) La publicación de la sentencia en uno o varios Diarios que el Juez indicare, sin perjuicio de su publicación en el Diario Oficial, La Gaceta, todo a costa del infractor.

En cuanto a la indemnización por daños y perjuicios, se atenderá a las disposiciones para la determinación del daño patrimonial establecidas en la Ley 312, ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos.

La Ley 318, ley de protección a las Obtenciones de Variedades Vegetales⁵², remite en la adopción de las medidas, a las disposiciones establecidas en la Ley 354 Patentes de Invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales.

Medidas provisionales.

- En Propiedad Industrial:

De conformidad con la Ley de Patentes,⁵³ podrán ordenarse las medidas precautorias, entre otras:⁵⁴

- Cesación inmediata de los actos que constituyen la infracción.
- Embargo o secuestro de los productos resultantes de la infracción y de los materiales y medios que sirvieran principalmente para cometer la infracción.
- Suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el inciso anterior.
- Constitución de una fianza u otra garantía suficiente a juicio de la autoridad judicial competente.
- Solicitar la exhibición de documentos.

También, regula las medidas en frontera.⁵⁵

⁵² Artículo 79, Ley 318 Obtenciones Vegetales.

⁵³ Artículo 113, Ley 354 Patentes.

⁵⁴ Artículo 113 (3er. Párrafo), Ley 354 Patentes: Este señala de manera enunciativa algunas medidas precautorias, lo que permitirá a la autoridad judicial adoptar otra medida como por ejemplo la inspección de equipo, instalaciones y bienes muebles o inmuebles. Igualmente podrá adoptar el resto de medidas precautorias contempladas en el Código de Procedimiento Civil (Artículo 2000, inciso 5 Pr.)

⁵⁵ Artículos 118 al 120, Ley 354 Patentes.

La Ley de Protección a los Esquemas de Trazado de Circuitos integrados, también contempla este tipo de medidas.⁵⁶

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos⁵⁷, contiene medidas cautelares, entre otras⁵⁸:

- La cesación inmediata de los actos que constituyen la infracción.
- El embargo o el secuestro de los productos, envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad y otros materiales que ostenten el signo objeto de la presunta infracción, y de los materiales y medios que sirvieran principalmente para cometer la infracción.
- La suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior.
- Medidas en frontera.⁵⁹

La Ley de Protección para las obtenciones vegetales,⁶⁰ ordena medidas precautorias, entre otras:

- cesación inmediata de los actos que constituyen la infracción;
- ordenar el retiro de la circulación o impedir esta, respecto a las variedades vegetales o materiales de propagación, con los que se infrinjan los derechos tutelados por esta ley;
- ordenar que se retiren de la circulación los objetos, empaques, envases, embalaje, papelería, material publicitario y similares, con los que se infringirán alguno de los derechos tutelados por esta ley;
- embargo o secuestro de los productos resultantes de la infracción y de los materiales y medios que sirvieran principalmente para cometer la infracción;
- suspensión de la explotación de los productos, materiales o medios referidos en los incisos anteriores;
- constitución de una fianza u otra garantía suficiente a juicio de la autoridad judicial competente; y
- solicitar la exhibición de documentos o cosas muebles.

- En Derecho de Autor y Derechos Conexos:

La Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos,⁶¹ contiene medidas de protección profesional que según las circunstancias, fuesen necesarias para la tutela urgente de los derechos, y

⁵⁶ Artículo 24, Ley 324 Circuitos Integrados

⁵⁷ Artículo 143, Ley 380 Marcas y Otros Signos Distintivos.

⁵⁸ Artículo 143, Ley 380 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. En esta legislación se señala también de manera enunciativa algunas medidas precautorias, permitiendo a la autoridad judicial competente adoptar otras medidas, tales como la inspección de equipo, instalaciones y bienes (muebles e inmuebles). Dicha autoridad judicial podrá adoptar el resto de medidas precautorias contempladas en el Código de Procedimiento Civil (Artículo 2000, inciso 5 Pr.)

⁵⁹ Artículos 147 al 151, Ley 380 Marcas y Otros Signos Distintivos.

⁶⁰ Artículo 81, Ley 318 Obtenciones Vegetales.

en especial la prohibición o suspensión de la actividad infractora, el secuestro de los ejemplares reproducidos o utilizados en ella y sus instrumentos, así como los depósitos de los ingresos obtenidos por la misma. Así mismo, en esta legislación las Partes podrán solicitar la práctica de la prueba de reconocimiento judicial.⁶²

La Ley de Protección de Señales Satelitales Portadoras de Programas,⁶³ indica que sin perjuicio de las medidas cautelares previstas en la legislación ordinaria, la autoridad judicial podrá ordenar entre otras, las siguientes:

- Suspender inmediatamente la ejecución del acto infractor
- Secuestrar todo lo que constituya violación del derecho o que haya sido utilizado para la infracción.
- Embargar los ingresos obtenidos con la actividad ilícita y, en su caso, de las cantidades debidas por concepto de remuneración.
- Exhibir y ocupar documentos y otras cosas muebles.
- Inspeccionar equipos, instalaciones y bienes inmuebles
- Adoptar otras medidas que resulten procedentes para evitar la infracción o para preservar las pruebas pertinentes.

Estos procedimientos suelen ser expeditos. Su duración es de uno, cuatro o cinco meses. En el caso de Patentes, no hay remedios que ordenar. Solamente cabe acoger o no las observaciones a una solicitud de patente⁶⁴.

Circunstancias para la aplicación de medidas

La legislación de Derechos de autor y Derechos Conexos,⁶⁵ establece las siguientes circunstancias: Cuando cualquier retraso pueda causar un daño irreparable al solicitante o exista un riesgo demostrable de que se destruyan o se hagan desaparecer las pruebas de la violación o los ingresos de la actividad infractora cuyo depósito se haya pedido.

En materia de propiedad Industrial se establece la adopción de estas medidas bajo las siguientes circunstancias:

- Para impedir la comisión de la infracción y evitar sus consecuencias.
- Obtener y conservar pruebas.
- Asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios.⁶⁶

⁶¹ Artículo 102, Ley 312 Ley Derecho de Autor.

⁶² Artículo 103 (inciso 3), Ley 312 Ley Derecho de Autor.

⁶³ Artículos 31 y 33, Ley 322, Ley Señales Satelitales Portadoras de Programas.

⁶⁴ Artículo 98, Ley 354 Patentes de Invención.

⁶⁵ Artículo 103 (inciso 2, párrafo 2do.) Ley 312 Derecho de Autor.

⁶⁶ Artículos 113, 115, Ley 354 Patentes; Artículos 143 y 145, Ley 380 Marcas y Otros Signos Distintivos; Artículo 24, Ley 324 Circuitos Integrados; Artículos 30 y 33, Ley 322 Señales Satelitales; Artículos 81 y 83, Ley 318 Obtenciones Vegetales.

Procedimiento para la adopción de medidas provisionales

Quien inicie o vaya iniciar una acción por infracción de un derecho protegido conforme a las leyes respectivas, puede solicitar a la autoridad judicial competente, que ordene medidas precautorias inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios.

Las medidas precautorias se pueden demandar antes de iniciar la acción por infracción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio.

Una medida precautoria sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para actuar y la existencia del derecho infringido. La autoridad judicial competente, requerirá que quien la pida rinda de previo las garantías suficientes (fianza), acorde con el Código de Procedimiento Civil. Una vez ejecutadas, para mantener su aplicación debe presentarse la demanda correspondiente en el término de ley, por ejemplo en el caso de patentes de invención,⁶⁷ marcas, circuitos integrados y obtenciones vegetales, se estipulan quince (15) días hábiles contados desde la ejecución de la medida. El plazo aplicable a Derechos de Autor y Derechos Conexos⁶⁸ será de veinte (20) días desde su adopción. En el caso de señales satelitales portadoras de programas⁶⁹ el plazo será de treinta (30) días consecutivos contados a partir de su práctica o ejecución.

47. *Sírvanse explicar si su legislación contempla o no un mecanismo para recurrir contra decisiones administrativas finales ante órganos judiciales.*

En todos los casos, las decisiones administrativas finales serán objeto de los Recursos, que determine la legislación nacional pertinente, incluyendo la revisión judicial en la administrativo.⁷⁰

48. *Sírvanse describir cómo autoriza su legislación a que los jueces orden la presentación de pruebas por la parte contraria. Se ruega faciliten información precisa acerca de las medidas que se adoptan para garantizar la protección de la información confidencial.*

Las autoridades judiciales competentes, tienen facultad para ordenar la exhibición de documentos y cosas muebles que se encuentran en poder de las partes, de conformidad con el Código de Procedimiento civil.⁷¹

Protección de Información Confidencial

Este tipo de información es protegida en nuestra legislación mediante la reserva de la misma, fuera del proceso. De igual manera, las pruebas deben guardarse bajo la responsabilidad del juez.⁷²

Así mismo, las Leyes especiales de Propiedad Intelectual, establecen que las autoridades judiciales podrán disponer lo necesario para proteger cualquier información confidencial cuando fuese pertinente.

Disposiciones contenidas en la Ley No. 354⁷³ de Patentes de Invención, Modelos y Diseños Industriales, Ley 380⁷⁴ de Marcas y Otros Signos Distintivos; Reglamento de la Ley 312⁷⁵ “Derechos

⁶⁷ Artículo 116, Ley 354 Patentes de Invención; Artículo 145, Ley 380 Marcas; Artículo 84, Ley 318 Obtenciones Vegetales; Artículo 24, Ley 324 Circuitos Integrados; y Artículos 102 y 103, Ley 312 Derecho de Autor.

⁶⁸ Artículo 104, Ley 312 Derecho de Autor.

⁶⁹ Artículo 34 (inciso 2), Ley 322 Satelitales.

⁷⁰ Ley 350 Regulación de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del 11 julio de 2000; publicada en La Gaceta, D.O. No. 140 y 141 del 25 y 26 de julio del año 2000.

⁷¹ Artículos 921 al 930 Pr., y Artículo 1166 Pr.

⁷² Artículo 97 Pr y 1109 Pr.

de Autor y Derechos Conexos”, Reglamento de la Ley de Protección de Para las Obtenciones Vegetales, Ley No. 318.⁷⁶

49. *Sírvanse citar las disposiciones de su legislación que autorizan a los jueces a ordenar a un demandado que desista de una infracción.*

En todas las leyes que protegen las distintas categorías de propiedad intelectual a que hace referencia el Acuerdo sobre los ADPIC, se establece que el titular de un derecho protegido puede solicitar a las autoridades judiciales que ordenen el cese de la actividad ilícita, para lo cual, los jueces están facultados para:

- a) Prohibir la realización de los actos que constituyen la infracción;
- b) Retirar del comercio los productos ilícitos y ordenar su destrucción; y Decomisar los equipos utilizados para cometer la infracción.⁷⁷

50. *Sírvanse citar qué disposiciones de su legislación autorizan a los jueces a ordenar el pago al titular del derecho del resarcimiento adecuado de daños para compensarle por el perjuicio sufrido.*

La condena al pago de los daños por parte del infractor, debe también hacerse en la sentencia. De manera general nuestra legislación establece que todo el que cause un daño está obligado a repararlo, de conformidad con el artículo 2509 del Código Civil. Además, en cada una de las leyes sobre propiedad intelectual se establece la condena del pago de los daños al infractor. Por ejemplo, la Ley de Derecho de Autor lo dispone en los artículos 97 a 101; La ley de Marcas, en los artículos 84, 96, 98, 99 y 143; La Ley de Patentes, en los artículos 106 a 112, las cuales son aplicables a las Leyes de protección de los circuitos integrados y de variedades vegetales; la Ley de Protección de señales, en el artículo 28 y también le son aplicables las disposiciones de la Ley de Derecho de Autor.

51. *Sírvanse citar qué disposiciones de su legislación autorizan a los jueces a ordenar el pago de los gastos al titular del derecho por parte del infractor.*

Las mismas disposiciones mencionadas en la contestación anterior son las ordenan el pago de las costas, consideradas estas como perjuicios en contra del titular del derecho.

52. *Sírvanse explicar si los jueces tienen, y de qué modo, la competencia de ordenar que las mercancías infractoras se aparten de los circuitos comerciales o sean destruidas.*

Mediante las medidas cautelares, las cuales pueden ser ejecutadas con auxilio de la policía. Se solicita ver respuesta a la pregunta No. 46 del presente cuestionario.

53. *Sírvanse citar qué disposiciones de su legislación autorizan a los jueces a indemnizar a un demandado en caso de abuso por parte del demandante.*

⁷³ Artículo 120, Ley No 354.

⁷⁴ Artículo 150, Ley 380.

⁷⁵ Artículos 37 y 52, Reglamento Ley 312.

⁷⁶ Artículo 40, Ley 318.

⁷⁷ Artículos 97 y 98 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos; 106, literal a), de la Ley de Patentes de Invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales; 98, literal a), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos; 28, numeral 1), de la Ley de Protección de Señales Satelitales Portadoras de Programas; 24 de la Ley de Protección a los Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados, que hace referencia a los mecanismos de protección previstos en la Ley de Patentes de Invención; y 79 de la Ley de Protección para las Obtenciones Vegetales, que hace referencia a los mecanismos de protección previstos en la Ley de Patentes de Invención.

El citado artículo 2509 del Código Civil, mencionado en la contestación a la pregunta N° 50 del presente cuestionario.

Esta disposición es aplicable a todos los casos en los que se plantee una reclamación judicial, sea penal o civil. Las leyes de propiedad intelectual contienen una norma similar en las disposiciones siguientes:

- artículo 103 de la Ley de Derecho de Autor
- artículo 114 de la Ley de Patentes de Invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales;
- artículo 144 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos; y
- artículo 82 de la Ley de Protección para las Obtenciones Vegetales

54. *Sírvanse explicar cómo se aplica en su legislación el artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC.*

Nuestra legislación implementa el Artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC con la adopción de las medidas cautelares, ampliamente detalladas en la contestación de la pregunta N° 46 del presente cuestionario.

55. *Sírvanse exponer las autoridades competentes en su jurisdicción que reciben de los titulares de derechos peticiones de solicitud de que se suspenda el despacho por las autoridades aduaneras de mercancías falsificadas.*

De conformidad con lo dispuesto en la legislación nicaragüense las solicitudes para suspender el despacho de una importación debe hacerse ante las autoridades judiciales competentes, en este caso, los Jueces de Distrito para lo Civil.

56. *Sírvanse indicar si existen o no procedimientos para suspender la exportación de mercancías falsificadas.*

Las Leyes de Marcas y de Patentes (esta última aplicable a las variedades vegetales y a los circuitos integrados) establecen procedimientos para la adopción de medidas en la frontera⁷⁸. Además un juez puede ordenarlo, sea mediante una medida cautelar o en la sentencia.

57. *Sírvanse indicar qué disposiciones de su legislación autorizan a las autoridades competentes a ordenar la destrucción o eliminación de mercancías infractoras.*

Las leyes sobre propiedad intelectual de Nicaragua contienen las siguientes disposiciones que permiten a las autoridades judiciales competentes, ordenar la destrucción de los productos que infringen un derecho protegido: artículo 98, numeral 2) de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos; 106, literal f) de la Ley de Patentes de Invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales; 98, literal f) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos; 28, numeral 4) de la Ley de Protección de Señales Satelitales Portadoras de Programas; y 24 de la Ley de Protección a los Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados, que hace referencia a los mecanismos de protección previstos en la Ley de Patentes de Invención.

⁷⁸ Artículo 148, Ley 380 Marcas y Otros Signos Distintivos; Artículos 117 al 120, Ley 354 Patentes de Invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales.

58. *Sírvanse indicar si su legislación contempla o no una excepción para las importaciones de minimis.*

No existe ninguna disposición específica al respecto.

59. *Sírvanse explicar cómo se aplica en su legislación el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.*

La legislación nicaragüense de Propiedad Intelectual establece sanciones penales por la infracción de los derechos, con la respectivas multas:

Ley de Patentes de invención (Artículos 131 y 132)

Será sancionado con prisión de 2 a 4 años y multa equivalente a cinco mil pesos Centroamericanos⁷⁹, equivalentes a cinco mil dólares de Estados Unidos de América, para quien:

- a) Haga aparecer como producto patentado protegido por modelos de utilidad o diseño industrial, aquellos que no lo estén.
- b) Sin ser titular de una patente, modelo de utilidad o diseño industrial o que sin gozar ya de estos privilegios, la invocare ante tercera persona como si disfrutara de los mismos.

Será sancionado con prisión de 4 a 6 años y multa equivalente a ocho mil pesos Centroamericanos, equivalentes a ocho mil dólares de Estados Unidos de América, quien:

- a) Falsifique en forma dolosa y a escala comercial.
- b) Revele a un tercero un secreto empresarial que conozca con motivo de su trabajo, cargo, desempeño de su profesión, relación de negocios o en virtud del otorgamiento de una licencia, sin el consentimiento de la persona que guarda el secreto empresarial.
- c) Se apodere de un secreto empresarial sin derecho y sin consentimiento de la persona que lo guarde o de su usuario autorizado, para usarlo o revelarlo a un tercero, con el propósito de obtener un beneficio económico para así o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto empresarial o a su usuario autorizado.
- d) Use la información contenida en un secreto industrial que conozca en virtud de su trabajo, cargo, ejercicio de su profesión o relación de negocios sin consentimiento de quien lo guarde o de su usuario autorizado o que le haya sido revelado por un tercero, a sabiendas de que este no contaba para ello con el consentimiento de la persona que guarde el secreto empresarial o su usuario autorizado con el propósito de obtener un beneficio económico o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto empresarial o su usuario autorizado.
- e) Fabrique productos patentados o protegidos por modelos de utilidad por diseños industrial o emplee procedimientos patentados sin contar con el consentimiento o de su titular o actúe sin licencia u autorización.

⁷⁹ El Peso Centroamericano es una unidad de cambio, cuya equivalencia es: Un Peso Centroamericano por Un Dólar de Estados Unidos de América.

- f) Importe, distribuya o comercialice producto amparados por una patente o protegidos por modelos de utilidad o diseño industrial, a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento de su titular o sin licencia o autorización.

Derecho de Autor y Derechos Conexos (Artículos 106 a 112)

Será sancionado con prisión de uno a dos años el que violare los derechos de autor, del artista intérprete o ejecutante, del productor de fonograma u organismos de radiodifusión, con la respectiva multa, en los casos siguientes:

- 1) Empleando sin el consentimiento escrito del titular del derecho, el título de una obra que la individualice efectivamente de otras del mismo género, cuando exista peligro de confusión entre ambas.
- 2) Realizando cualquier traducción, arreglo u otras transformaciones de la obra sin autorización escrita de su autor o del titular de los derechos.
- 3) Comunicando públicamente una obra o fonograma sin autorización por escrito del autor o del titular de los derechos por cualquier forma o procedimiento en forma original o modificada íntegra o parcialmente.
- 4) Distribuyendo ejemplares de una obra o fonograma por medio de venta, arrendamiento, importación o cualquier otra modalidad de distribución sin la autorización del titular del derecho.
- 5) Retransmitiendo o distribuyendo por cualquier medio alámbrico o inalámbrico, una emisión de radiodifusión o televisión, sin autorización del titular de la emisión.
- 6) Cuando el cesionario o licenciataria autorizado por el titular del respectivo derecho, reproduzca o distribuya un mayor número de ejemplares que el permitido por el contrato, comunique, reproduzca o distribuya la obra después de vencido el plazo de autorización que se haya convenido.
- 7) Cuando una persona se atribuya falsamente la calidad de titular, originario o derivado algunos de los derechos de autor o conexos y con esa indebida atribución obtenga que la autoridad judicial o administrativa competente suspenda la comunicación, reproducción o distribución de la obra, interpretación o producción; y
- 8) Cuando la persona autorizada para usar o explotar una o más obras, presente declaraciones falsas en cuanto a: certificación de ingreso, repertorio utilizado, identificación de los autores, autorización obtenida, número de ejemplares o de cualquier otra alteración de datos susceptibles de causar perjuicio a cualquiera de los titulares de derechos de autor o conexos.

La sanción de dos a tres años de prisión, para quien:

- 1) Sin autorización por escrito del titular del derecho, reproduzca u obtenga copias de obras o fonogramas por cualquier medio o procedimiento en forma original o modificada, íntegra o parcialmente.
- 2) Importe, almacene, distribuya, exporte, venda, ofrezca a la venta, tenga en su poder, dé en arrendamiento o ponga de cualquier otra manera en circulación reproducciones ilícitas de obras o fonogramas.

- 3) Deposite en el Registro de Derecho de Autor una obra, interpretación o producción ajena como si fuera propia o de personas distintas del verdadero autor o titular del derecho; y
- 4) Sin autorización por escrito del titular, total o parcialmente, reproduzca, fije o copie por cualquier medio una obra, la actuación de un intérprete o ejecutante, un fonograma o una emisión de radiodifusión o televisión o importe almacene, tenga en depósito, distribuya, exporte venda, dé en arrendamiento o ponga de cualquier otra manera en circulación dichas reproducciones o copias.

Las sanciones previstas en los Artículos anteriores, podrán aumentarse en una tercera parte, cuando los delitos sean cometidos respecto de una obra, interpretación, producción, no destinadas a la divulgación, o con atribución falsa de su paternidad, con deformación, mutilación u otras modificaciones que pongan en peligro el decoro o la reputación o una de las personas protegidas por la Ley.

Además de las sanciones indicadas, el Juez impondrá al responsable, una multa de tres mil córdobas a veinticinco mil córdobas⁸⁰ de acuerdo a la gravedad de la infracción y si éste fuese comerciante ordenará la suspensión, sin perjuicio de sus responsabilidades civiles.

Las imprentas y demás empresas que se dediquen a actividades similares no podrán realizar trabajos de impresión, reproducción de etiquetas portadas y material necesario para difusión de obras y fonogramas sin la autorización del titular del derecho.

La indemnización pecuniaria que el infractor deberá de pagarle al ofendido por la violación de los derechos de autor o conexos, será como mínimo igual al precio de venta de un ejemplar legítimo multiplicado por el número de copias ilícitas que hubieren sido incautadas. El monto de la indemnización, en todo caso, no será inferior al valor de 100 ejemplares.

Los siguientes actos serán considerados ilícitos y se asimilarán a una infracción de los derechos de los autores y de los demás titulares del derecho de autor:

- 1) La fabricación o la importación, para la venta o el alquiler, de un dispositivo o medio especialmente concebido o adaptada para volver inoperante todo dispositivo o medio encaminado a impedir o a limitar la reproducción de una obra o a deteriorar la calidad de los ejemplares realizados.
- 2) La fabricación o la importación, para la venta o el alquiler, de un dispositivo o medio que permita o facilite la recepción de un programa codificado, radiodifundido o comunicado en cualquier otra forma al público, por personas que no están habilitadas a recibirlo.
- 3) La supresión o modificación, sin estar habilitado para ello, de cualquier información relativa a la gestión de derechos que se presente en forma electrónica.
- 4) La distribución o la importación con fines de distribución, la radiodifusión, la comunicación al público, o la puesta a disposición del público sin estar habilitado para ello, de obras, interpretaciones o ejecuciones, fonogramas o emisiones de radiodifusión, a sabiendas de que se han suprimido o modificado sin autorización

⁸⁰ El Córdoba es la unidad monetaria de la República de Nicaragua, que actualmente equivale a C\$13.2 por Un Dólar de los Estados Unidos de América; lo que significa que estas multas oscilan entre US\$227.00 y US\$1,900.00

informaciones relativas a la gestión de derechos que se presentan en forma electrónica.

- 5) A los fines del presente Artículo, se entenderá por “información sobre la gestión de derechos”, la información que permita identificar al autor, a la obra, al artista intérprete o ejecutante, a la interpretación o ejecución, al productor de fonogramas, al fonograma, al organismo de radiodifusión, a la emisión de radiodifusión, y a todo titular de derechos en virtud de esta Ley, o toda información relativa a las condiciones y modalidades de utilización de la obra y de otras producciones contempladas por la presente Ley, y de todo número o código que represente dicha información, cuando se hayan adjuntado cualesquiera de esos elementos de información al ejemplar de una obra, de una interpretación o ejecución fijada, al ejemplar de un fonograma o a una emisión de radiodifusión fijada, o que figuren en relación con la radiodifusión, la comunicación al público o la puesta a disposición del público de una obra, de una interpretación o ejecución fijada, de un fonograma o de una emisión de radiodifusión.

La acción penal para perseguir estos delitos es pública y prescribe a los seis años.

Las disposiciones de la Ley de Patente son aplicables a la Ley de Protección a los Esquemas de Trazado de Circuitos integrados (artículo 24).

Ley de Protección de Señales Satelitales Portadoras de Programas (artículos 35 a 37)

- Los Delitos y las Penas.

Se impondrá una pena de prisión de tres a cuatro años a quien sin el consentimiento previo y escrito por parte del titular del derecho sobre la señal emitida, incurra en alguno de los actos siguientes:

- 1) Retransmitir o distribuir al público una señal portadora de programas, sea por medios inalámbricos o a través del cable, la fibra óptica u otro procedimiento similar.
- 2) Descifrar una señal codificada, alámbrica o inalámbrica, portadora de programas.
- 3) Fijar y producir una emisión protegida para la distribución al público de los ejemplares contentivos de la reproducción.
- 4) Participar o coadyuvar en la fabricación, ensamblaje, modificación, venta, arrendamiento, instalación, mantenimiento o puesta de cualquier otra manera en circulación de un dispositivo o sistema que sirva para descifrar una señal codificada portadora de programas, o para permitir o fomentar la recepción de un programa codificado.

- Penas Accesorias

Sin perjuicio de la sanción penal prevista en el Artículo anterior, el Juez ordenará la publicación de la sentencia, en uno o más periódicos de amplia circulación a costa del infractor.

El Juez ordenará igualmente la destrucción de todo aquello que haya sido empleado para la comisión del delito, o su entrega al agraviado si éste lo solicitare, a menos que se trate de equipos que pudieren ser empleados para una utilización lícita.

Telcor, Ente Regulador de las Telecomunicaciones queda facultado para suspender temporal o definitivamente las licencias de las personas naturales o jurídicas que hayan sido sancionados por

violaciones a la presente Ley, la solicitud de suspensión la realizará el titular que ejerció la acción penal entregando certificación de la sentencia al Ente Regulador.

- Medidas Precautorias en el Proceso Penal.

El Juez competente queda facultado para decretar y ejecutar las medidas precautorias previstas para las acciones civiles.

Ley de Protección para la obtención de variedades vegetales (artículo 80)

- Sanciones penales

Todo acto que conlleve al uso indebido de un derecho de obtentor y toda infracción cometida con conocimiento de causa constituirán delitos sancionables a los efectos de la presente Ley. En este caso, serán aplicables las disposiciones, procedimientos y sanciones previstos en las leyes de la materia.

Ley de Marcas y otros signos distintivos (artículos 102 y 103)

- Sanciones penales por infracción

Será sancionado con pena de prisión de tres a seis años, o con multa no superior a veinticinco mil pesos centroamericanos (\$CA25,000.00), que equivalen a veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$25,000.00), o con ambas penas quien, sin el consentimiento del titular del derecho respectivo, realice intencionalmente alguno de los siguientes actos:

- a) Usar en el comercio una marca registrada, o una copia servil o imitación de ella, en relación a los productos o servicios que ella distingue.
- b) Usar en el comercio un nombre comercial, un rótulo o un emblema protegidos.
- c) Usar en el comercio en relación con un producto o un servicio, una indicación geográfica falsa o susceptible de engañar al público sobre la procedencia de ese producto o servicio, o sobre la identidad del productor, fabricante o comerciante del producto o servicio.
- d) Usar en el comercio en relación con un producto una denominación de origen falsa o engañosa, aun cuando se indique el verdadero origen del producto, se emplee una traducción de la denominación o se la use acompañada de expresiones como "tipo", "género", "manera", "imitación" u otras análogas.

- Acción contra los delitos tipificados

Los delitos previstos en esta Ley son perseguibles a instancia de una autoridad competente o por denuncia de una persona interesada, incluyendo cualquier entidad u organización representativa de algún sector de la producción o de los consumidores.

La acción penal prescribirá a los cuatro años contados desde que se cometió por última vez el delito, aplicándose el plazo que expire antes.

- Autoridades Competentes

Los Jueces de Distrito del Crimen, el Ministerio Público y la Policía. Ellos están obligados a iniciarlos por propia iniciativa y a raíz de la denuncia o acusación.
