

BREVES COMENTARIOS A LA LEY DE PATENTES, MODELO DE UTILIDAD Y DISEÑOS INDUSTRIALES

GUY JOSÉ BENDAÑA GUERRERO
Catedrático de Derecho de Propiedad Industrial

2. INTRODUCCIÓN

La Ley de Patentes, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales (Ley N° 354 de 1 de junio de 2000, publicada en los números 179 y 180 de fechas 22 y 25 de septiembre de ese año, de La Gaceta, Diario Oficial), tiene por objeto es el de establecer las disposiciones jurídicas para la protección de las invenciones, los modelos de utilidad, los diseños industriales, los secretos empresariales y la prevención de actos que constituyan competencia desleal⁶⁸.

La ley constituye un esfuerzo del Gobierno de Nicaragua por cumplir con diversos tratados internacionales que obligan a nuestro país a otorgar una protección efectiva a los derechos de propiedad industrial, lo que conlleva la modernización de nuestra legislación, tal como lo manifestó el señor Presidente de la República en la exposición de motivos del proyecto de ley⁶⁹.

⁶⁸ El Arto. 1 de la citada Ley, estatuye que “La presente Ley tiene como objeto, establecer las disposiciones jurídicas para la protección de las invenciones, los dibujos y modelos de utilidad, los diseños industriales, los secretos empresariales y la prevención de actos que constituyan competencia desleal”. El error de esta disposición consiste en encuadrar los dibujos y modelos de utilidad, siendo en realidad que los dibujos están comprendidos en los diseños industriales.

⁶⁹ El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual (3 de Julio de 1996). Los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC, 1994) resultantes de la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales multilaterales, y de la Adhesión de nuestro país a la Organización Mundial del Comercio

La fuente de esta ley es el Proyecto de CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Invenciones y Diseños Industriales), al cual se hicieron algunos cambios.

2.1. Aspectos novedosos de la nueva respecto a la derogada

Esta ley representa un significativo avance respecto a nuestra Ley de Patente de 1899. Entre otras novedades, con relación a la ley derogada, pero que constituyen el acervo legislativo de las leyes modernas de esta disciplina, tenemos, las siguientes: 1) La implantación de los requisitos absolutos de patentabilidad, como son la novedad universal, el nivel inventivo y la aplicación industrial (la ley derogada no contemplaba la novedad universal, sino únicamente la relativa, ni el nivel inventivo); 2) Delimitación negativa de lo que constituye invención y la materia excluida de protección La exigencia de las reivindicaciones, que delimitan la invención; 3) Las invenciones efectuadas mediante contrato y el reconocimiento del derecho moral del inventor; 4) Extensión del derecho sobre la patente a veinte años, frente a los cinco o diez años que otorgaba la ley derogada; 5) Las limitaciones al derecho sobre la patente y el agotamiento del derecho sobre la misma; 6) Regulación de la transferencia de la patente, de las licencias contractuales y de las licencias obligatorias; 7) Acciones de nulidad; 8) Regulación de los modelos de utilidad y de los diseños industriales; 9) El derecho de prioridad y la cotitularidad de la patente; 10) La acción por infracción y la reivindicatoria; 11) Medidas precautorias y medidas en la frontera; 12) Competencia desleal (principios generales) y la relativa a los secretos empresariales; y 13) Sanciones penales por infracción.

2.2. Antinomias y omisiones de la nueva ley

No obstante sus aspectos novedosos respecto a la ley derogada, la nueva ley adolece de contradicciones y omisiones que pueden hacer engorrosa su aplicación, pues, no pueden ser subsanadas por su reglamento.

Comercio (ADPIC, 1994) resultantes de la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales multilaterales, y de la Adhesión de nuestro país a la Organización Mundial del Comercio (OMC, 1995), nos comprometen en formalizar un tratamiento homogéneo a los derechos de los inventores, y nos motivan para actualizar la vigente Ley, que de forma precursora fuera promulgada por la administración del general José Santos Zelaya en 1899.

1. De conformidad con el inciso c) del Arto. 6 de la Ley, no constituyen invención, entre otros:

"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".

De esta disposición se desprende que sí constituyen invención los procedimientos biológicos que supongan intervención humana para producir plantas y animales. En consecuencia, sería patentable el procedimiento para producir un animal transgénico, como el famoso ratón patentado en 1988 por Philip Leder y Timothy Stewart en los Estados Unidos de América, al cual se le insertó un oncogén, que hace que el organismo del ratón desarrolle cáncer, con el fin de estudiar los elementos cancerígenos del entorno.

Sin embargo, el inciso a) del Arto. 7 dispone que no se concederá patente para "registrar animales", enunciado que, de por sí, adolece de mala redacción, por cuanto, si lo interpretamos literalmente, llegaremos a la conclusión de que no se concederá patente para cualquier artefacto que sirva para registrar aquellos animales que, en efecto, se registran en las alcaldías.

Si lo que quisieron decir los legisladores es que no se concederá patente para animales, es decir, que los animales no son patentables, sean o no producto de la intervención humana, no se ve ninguna razón para que el inciso c) del Arto. 6, permita el patentamiento del procedimiento para producir animales mediante la intervención humana y no el del animal obtenido de esa forma.

El proyecto de esta ley, contenía en el Arto. 6 el inciso h) por el cual se disponía que no constituían invención las razas animales. Es probable que los legisladores hayan creído mejorar el proyecto al sustituir la palabra razas por registrar y colocarlo en el siguiente artículo, lo cual no fue muy afortunado.

2. El inciso d) del Arto. 7, comprende dos aspectos, el primero de los cuales es que no se concederá patente para: "Proteger la salud o la vida humana, animal o vegetal o preservar el medio ambiente..." Aunque fue tomado del párrafo 2 del Arto. 27 del ADPIC, su redacción no es muy feliz porque es anfibológica, puesto que, aunque el sentido de la disposición es el de no conceder patente para ciertas invenciones con la finalidad de proteger la salud o la vida humana, animal o vegetal o preservar el medio ambiente, da a entender que no se concede patente para las invenciones que protegen la salud o la vida humana, animal o vegetal o preservan el medio ambiente, lo cual sería absurdo.

El segundo aspecto de este inciso, dice: "a estos efectos no se consideran aplicables la inclusión de patentamiento por razón de estar prohibida, limitada o condicionada la explotación por alguna disposición legal o administrativa".

Esto fue tomado del Arto. 4quater del Convenio de París⁷⁰, sin embargo, la redacción es tan mala que da entender lo contrario de lo que quiso decir. Este artículo se refiere a la exclusión de patentamiento, de donde se desprende que por el hecho de estar prohibida, limitada o condicionada la explotación de una invención por alguna disposición legal o administrativa, no se considera aplicable la exclusión de patentamiento y no la inclusión como dice la disposición. Así mismo, existe falta de concordancia entre el sujeto en singular "la inclusión" (la exclusión) y el predicado en plural "no se consideran aplicables".

Está mucho mejor redactado el inciso b) del Arto. 5 del Proyecto de Convenio Centroamericano en materia de patentes, el cual dice: "*una invención cuya explotación sería contraria al orden público o a la moral, entendiéndose que la explotación no se considerará contraria al orden público o a la moral solamente por razón de estar prohibida, limitada o condicionada por alguna disposición legal o administrativa*".

3. La Ley no contempla la hipótesis de que dos o más personas hayan hecho la misma invención independientemente unas de otras y a quien corresponde el derecho. El Convenio Centroamericano, la regula de la siguiente forma: "*Si dos o más personas hicieran la misma invención independientemente unas de otras, tendrá mejor derecho a patente aquella que primero presente la solicitud de patente o que invoque la prioridad de fecha más antigua, siempre que esa solicitud no sea abandonada ni denegada. El mejor derecho sólo se reconocerá con respecto a aquella materia que fuese común a las distintas solicitudes que se presentaran*".

4. En el primer párrafo del Arto. 34, que regula el examen de fondo, se dispone lo siguiente: "*El solicitante deberá acreditar haber pagado el monto correspondiente al examen de fondo de la solicitud de patente dentro de un plazo de seis meses contados desde la fecha de la primera aparición del aviso de publicación de la solicitud. Si venciera ese plazo sin haberse pagado el*

⁷⁰ ARTÍCULO 4 QUATER
[PATENTES: POSIBILIDAD DE PATENTAR EN CASO DE RESTRICCIÓN LEGAL DE LA VENTA]

La concesión de una patente no podrá ser rehusada ni invalidada por el motivo de que la venta del producto patentado u obtenido por un procedimiento patentado está sometida a restricciones o limitaciones resultantes de la legislación nacional.

monto, la solicitud caerá de pleno derecho en abandono y se archivará de oficio lo actuado”.

Como el párrafo final del Arto. 128, estatuye que “El monto a pagar por el examen de fondo de la solicitud de patente será fijado de común acuerdo entre un perito autorizado por el Registro de la Propiedad Intelectual y el solicitante”. se plantea la posibilidad de que el solicitante y el perito no lleguen a un acuerdo respecto al monto de los honorarios. La falta de acuerdo podría ser debida a que el perito haciendo uso de su posición dominante exija honorarios exagerados, o bien a que, sin ser éstos excesivos, lo considere así el solicitante.

Al dejar librada la ley la fijación de los honorarios del perito al acuerdo de las partes, y al establecerse en el Arto. 34 como causa de abandono de la solicitud la falta de pago de tales honorarios, sin que se haya previsto un mecanismo para resolver aquellos casos en el perito abuse de su posición dominante, imponiendo un contrato de adhesión, es evidente que el solicitante se verá en una situación de indefensión.

Por tal razón considero que debe agregarse al párrafo final del Arto. 128, una disposición que solucione la falta de acuerdo. Por ejemplo, la siguiente: “De no llegar el solicitante y el perito a un acuerdo respecto al monto de los honorarios, se someterá el asunto al Registrador de la Propiedad Intelectual, quien resolverá después de haber oído a ambas partes, tomando en consideración la complejidad de la invención objeto del examen. Si el monto determinado por el Registrador no es aceptado por el perito, podrá nombrar otro perito a quien previamente informará del monto fijado para el peritaje. Si el solicitante no está de acuerdo con el monto fijado, podrá apelar ante el Ministro de Fomento, quien resolverá el asunto”.

5. El segundo párrafo del Arto. 34, dice: “El examen podrá ser realizado por el Registro de la Propiedad Industrial directamente o mediante el **curso** de expertos independientes o de entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, o en el marco de acuerdos regionales o internacionales”.

Es obvio que la palabra correcta no es curso, sino **concurso**, cuya tercera acepción es “asistencia, participación”.

6. El tercer párrafo del Arto. 34, dice: “Cuando fuese aplicable, el examen se realizará con base en los documentos que proporcione el solicitante relativos a los exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados por otras oficinas de propiedad industrial o dentro del procedimiento previsto **o del** Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), y referidos a la misma materia

reivindicada en la solicitud que se examina. El Registro de la Propiedad Industrial podrá reconocer los resultados de tales exámenes como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención”.

Las palabras subrayadas deben sustituirse por las siguientes: **por el**.

7. El tercer párrafo del Arto. 47 establece que “Cuando la patente proteja material biológico capaz de reproducirse, la patente no se extenderá al material obtenido por multiplicación o propagación del material introducido en el comercio conforme al párrafo 1), siempre que la multiplicación o propagación **en** consecuencia necesaria de la utilización del material conforme a los fines para los cuales se introdujo en el comercio, y que el material derivado de tal uso no se emplee para fines de multiplicación o propagación”.

La palabra subrayada debe sustituirse por **sea**.

8. La más importante de las antinomias de la Ley radica en que el Arto. 57, en concordancia con segundo párrafo del inciso b) del Arto. 35, estatuye que el *Registro de la Propiedad Industrial* a solicitud de una persona interesada o de una autoridad competente o de oficio, declarará la nulidad absoluta de una patente en los casos previstos por el mencionado artículo⁷¹.

Sin embargo, el primer párrafo del Arto. 95 dispone, en abierta contradicción con las disposiciones mencionadas en el párrafo anterior, que “*Las demandas de nulidad o de revocación de una patente o de un registro serán presentadas ante la autoridad judicial competente y se tramitarán en juicio ordinario*”.

Considero que debe prevalecer el Arto. 95 sobre las disposiciones mencionadas en el primer párrafo, por cuanto el segundo párrafo del Arto. 159 Cn. establece que “**Las facultades jurisdiccionales de juzgar y ejecutar lo juzgado corresponden exclusivamente al poder judicial**. Los Tribunales militares sólo conocerán las faltas y delitos estrictamente militares, sin perjuicio de las instancias y recursos ante la Corte Suprema de Justicia”.

Así mismo, la declaración de nulidad de oficio por parte del Registro de la Propiedad Industrial constituye una privación del derecho de defensa y un

⁷¹ También el Arto. 87 le da la facultad al *Registro de la Propiedad Industrial* para declarar la nulidad absoluta de un diseño industrial en las hipótesis previstas en dicho artículo. Cabe observar que el Arto. 57 del Proyecto de Ley, facultaba a la autoridad judicial a declarar la nulidad de la patente.

incumplimiento al artículo 42 del ADPIC, que obliga a los países miembros a adoptar procedimientos justos y equitativos.

9. El Arto 89 establece: "**Derecho de prioridad.** El derecho de prioridad de una solicitud de patente, modelo de utilidad, o diseño industrial, podrá ser invocado de conformidad con lo dispuesto en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual⁷², o lo establecido en algún otro tratado suscrito por Nicaragua con otro Estado de manera recíproca".

No obstante que el derecho de prioridad podrá ser invocado de conformidad con lo dispuesto en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (no Intelectual, como erróneamente dice la Ley), es decir, dentro de los doce meses a partir del día siguiente de la fecha de la primera solicitud, el Arto. 90 de la Ley, permite invocar la prioridad, y presentar los documentos requeridos con la solicitud de registro o dentro de los cuatro meses siguientes al vencimiento del plazo de prioridad aplicable. La concesión de este plazo de cuatro meses siguientes al vencimiento del plazo de prioridad aplicable, es absurdo porque permite invocar el derecho después de que ha expirado el plazo que se concede para ejercerlo. Por ejemplo, la legislación española concede el plazo de cuatro meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud que es lo correcto. Este error de la Ley se debió a que copió textualmente el Artículo 84 [Formalidades relativas a la prioridad] del Convenio Centroamericano que contiene el mismo error.

10. El Arto. 99 dispone lo siguiente: "**Prórroga de plazos.** El solicitante o titular de un derecho alegando justa causa, podrá pedir al Registro de la Propiedad Intelectual una prórroga de los plazos establecidos, la que deberá hacerse antes del vencimiento del plazo o dentro de los dos meses posteriores, **mediante el pago de la tasa establecida**".

Sin embargo, no se estableció en el Arto. 128 ninguna tasa por la prórroga de los plazos. A este respecto cabe observar que nuestro sistema impositivo es de carácter taxativo, por lo que no pueden crearse tributos por analogía⁷³. Tampoco puede establecer la tasa el Reglamento que dicte el Ejecutivo de esta ley⁷⁴.

11. La Ley establece en el Capítulo XX, Artos. 131 y 132, sanciones penales por infracción, que no estaban contempladas en el Convenio Centroamericano, ni en el Proyecto de Ley. El inciso a) del Arto. 132 dispone

⁷² El legislador le cambió el nombre al Convenio de París para la Protección de la Propiedad **Industrial**, sustituyendo esta última palabra por **Intelectual**.

⁷³ Sentencia de las 11:40 A.M. del 15 de mayo de 1979 (B.J. 522 de 1979).

⁷⁴ Inciso 27) del Arto. 138 Cn.

que será sancionado con prisión de 4 a 6 años y multa equivalente a ocho mil pesos Centroamericanos quien "Falsifique en forma dolosa y a escala comercial". No dice qué es lo que se falsifica, por lo que este inciso resulta inaplicable.

12. El Arto. 135 es contradictorio porque en el inciso a) establece que cuando el plazo de la patente fuese inferior al estipulado en el artículo 38 (20 años) el titular deberá pedir por escrito al Registro de la Propiedad Intelectual, antes del vencimiento de la patente, que se extienda dicho plazo.

De conformidad con este inciso, una patente vigente bajo la ley derogada, cuya protección dura diez años, puede ser extendida a veinte años, a solicitud de parte, antes de que se venzan los diez años para los cuales fue concedida, de manera que el interesado puede pedir esa extensión durante el décimo año a partir del cual empezará a pagar las anualidades correspondientes. Sin embargo, el inciso b) estatuye que se aplicará la escala de tasas anuales a partir del año siguiente al de entrada en vigor de esta ley, comenzando por la tasa más baja prevista en dicha escala. En consecuencia, este inciso no toma en cuenta las anualidades pagadas por las patentes vigentes⁷⁵, registradas antes de la entrada en vigencia de la nueva Ley, cuyos titulares pidan la extensión del plazo de vigencia de las patentes de diez años a veinte.

Así mismo, en el mencionado inciso b) de este artículo se hace referencia "al respectivo país", lo que delata la fuente de la Ley: El Convenio Centroamericano, el cual se refiere al Estado contratante.

13. Además de las anteriormente anotadas, esta Ley presenta las siguientes deficiencias:

1) Respecto a las medidas cautelares sin Intervención de una de las Partes, establecidas en el Artículo 115, no aclara en qué circunstancias puede ordenarse su adopción.

Dice este artículo: **Medidas sin Intervención de una de las Partes.** Cuando se hubiera ejecutado una medida precautoria sin intervención de la otra parte, se notificará sin demora la medida a parte afectada, inmediatamente después de la ejecución. La parte afectada podrá recurrir ante el juez respecto a la medida ejecutada. El juez podrá revocar, modificar o confirmar la medida precautoria.

⁷⁵ De conformidad con la ley derogada las anualidades se pagaban de una vez por los diez años de vigencia, de previo a la inscripción de la patente.

2) No prevé la mencionada ley una disposición semejante al Arto. 56 del ADPIC. respecto a la indemnización al importador y al propietario de las mercancías. Sin embargo, pueden aplicarse las disposiciones del Código Civil relativas al reclamo de daños y perjuicios (Arto. 2509 y siguientes del Código Civil.)

3) La Ley de Patentes (al igual que la de Marcas) solamente requieren que el interesado tenga motivos fundados para suponer que se prepara la importación o la exportación de productos que infringen ese derecho (Artos. 118 de la Ley de Patentes y 148 de la Ley de Marcas). **No exige a todo titular de un derecho que inicie un procedimiento de conformidad de medidas en frontera que presente pruebas suficientes** que demuestren a satisfacción de las autoridades competentes que, de acuerdo con la legislación del país de importación, existe presunción de infracción de su derecho de propiedad intelectual, como lo establece el Arto. 52 del ADPIC.

4) No tiene ninguna disposición semejante al Arto. 43 del ADPIC. que dice:

PRUEBAS

1.- Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar que, cuando una parte haya presentado las pruebas de que razonablemente disponga y que basten para sustentar sus alegaciones, y haya identificado alguna prueba pertinente para sustanciar sus alegaciones que se encuentre bajo el control de la parte contraria, ésta aporte dicha prueba, con sujeción, en los casos procedentes, a condiciones que garanticen la protección de la información confidencial.

2.- En caso de que una de las partes en el procedimiento deniegue voluntariamente y sin motivos sólidos el acceso a información necesaria o de otro modo no facilite tal información en un plazo razonable u obstaculice de manera sustancial un procedimiento relativo a una medida de observancia, los Miembros podrán facultar a las autoridades judiciales para formular determinaciones preliminares y definitivas, afirmativas o negativas, sobre la base de la información que les haya sido presentada, con inclusión de la reclamación o de la alegación presentada por la parte afectada desfavorablemente por la denegación del acceso a la información, a condición

de que se dé a las partes la oportunidad de ser oídas respecto de las alegaciones o las pruebas”⁷⁶.

5) No dispone el decomiso o la infracción de los bienes infractores o de los utilizados para la comisión del delito como lo dispone el Arto. 61 de los ADPIC, que dice:

PROCEDIMIENTOS PENALES

ARTÍCULO 61

Los Miembros establecerán procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial. Los recursos disponibles comprenderán la pena de prisión y/o la imposición de sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias que sean coherentes con el nivel de las sanciones aplicadas por delitos de gravedad correspondiente. Cuando proceda, entre los recursos disponibles figurará también la confiscación, el decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras y de todos los materiales y accesorios utilizados predominantemente para la comisión del delito. Los Miembros podrán prever la aplicación de procedimientos y sanciones penales en otros casos de infracción de derechos de propiedad intelectual, en particular cuando se cometa con dolo y a escala comercial”.

La Ley solamente establece el embargo o el secuestro de los productos infractores incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad y otros materiales resultantes de la infracción, y de los materiales y medios que sirvieran principalmente para cometer la infracción (inciso b) del Arto. 113.

⁷⁶ 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 (Artos. 921 y siguientes) en casos determinados.