



ASAMBLEA NACIONAL

NICARAGUA

Dictamen Ley de Reforma y Adiciones a la

Ley N°. 354, Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales

Managua, 03 de marzo del 2020

DICTAMEN FAVORABLE

Doctor

Gustavo Eduardo Porras Cortés

Presidente

Asamblea Nacional

Su Despacho

1

Estimado Doctor Porras:

Los suscritos integrantes de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, recibimos el mandato por parte del Plenario el 13 de febrero del año en curso, de dictaminar la iniciativa **Ley de Reforma a la Ley N°. 354, Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales**, iniciativa con Registro N°. 20209591 remitida por la Primera Secretaría en la misma fecha.

I

INFORME DE LA COMISIÓN

1. Antecedentes.

La Ley N°. 354, Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales, fue aprobada el 10 de junio del año 2000, publicada en La Gaceta, Diario Oficial N°. 179 y 180 del 22 y 25 de septiembre del mismo año y entró en vigencia sesenta días después de su publicación. Dicha Ley fue reglamentada a través del Decreto N°. 88-2001, publicado en La Gaceta, Diario Oficial N°. 184 del 28 de septiembre del 2001.

Fue aprobada con el objetivo de modernizar el sistema jurídico para la protección de las invenciones, diseños y modelos de utilidad, diseños industriales y secretos empresariales, convirtiéndose con ello en la principal norma que regula el marco jurídico en materia de patentes de invención.

Desde su aprobación esta Ley ha tenido dos reformas parciales, la primera en el año 2006 por medio de la Ley N°. 579, publicada en La Gaceta, Diario Oficial N°. 60 del 24 de marzo del mismo año y cuyo objetivo era garantizar la implementación de aquellos compromisos inmediatos establecidos en el Capítulo Quince sobre Derechos de Propiedad Intelectual derivados del CAFTA-DR.

COMISIÓN DE PRODUCCIÓN, ECONOMÍA Y PRESUPUESTO
Asamblea Nacional, Complejo Legislativo Carlos Núñez Téllez
Avenida Peatonal General Augusto C. Sandino
Managua, Nicaragua
Pbx: (505) 2276-8430/60





ASAMBLEA NACIONAL

NICARAGUA

Dictamen Ley de Reforma y Adiciones a la

Ley N°. 354, Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales

La segunda reforma se realizó mediante la Ley N°. 634, publicada en La Gaceta, Diario Oficial N°. 196 del 12 de octubre del año 2007, siendo de igual forma su objetivo dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo Quince del Tratado de Libre Comercio Centroamérica, Estados Unidos de América y República Dominicana (CAFTA-DR), referido a la obligación para cada Estado Parte de establecer plazos compensatorios para los titulares de patentes, cuando existan retrasos injustificados de parte de la Administración Pública en conceder el registro de una patente.

2. Objetivo de la iniciativa de Ley.

La reforma a la Ley N°. 354, Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales, tiene como fin actualizar las tasas por los servicios que el Estado de Nicaragua brinda por medio del Registro de Propiedad Intelectual, así como crear nuevos servicios y sus correspondientes tasas que no están contemplados en la legislación vigente y que son compromisos establecidos en instrumentos internacionales de los cuales nuestro país es suscriptor.

3. Consulta.

Una vez recibido el mandato por parte del Plenario de este Poder del Estado en fecha 13 de febrero del año en curso, la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto en cumplimiento con lo establecido en los Artículos 110 y 111 de la Ley N°. 606, Ley Orgánica del Poder Legislativo y sus reformas, solicitó la comparecencia del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) y de agentes del sector vinculados a la temática.

El 20 de febrero del año en curso comparecieron ante la Comisión los Compañeros Erwin Ramírez, Director de Asesoría Legal; Harry Peralta, Director del Registro de Propiedad Intelectual; y Cristián Martínez, Director General de Comercio Exterior; todos en representación del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), acompañados de sus equipos técnicos correspondientes y expusieron sobre el objeto, alcances e importancia de la aprobación de esta iniciativa. Asimismo, intercambiaron y respondieron las inquietudes planteadas por los Diputados y la Diputadas de la Comisión.

El proceso de consulta continuó el 27 de febrero del presente año con la comparecencia ante esta Comisión, de los representantes de Cámaras empresariales y Despachos Jurídicos que mostraron interés en aportar desde su experiencia a la iniciativa en dictamen. En ese sentido, participaron los representantes de la Cámara de Comercio y Servicios de

COMISIÓN DE PRODUCCIÓN, ECONOMÍA Y PRESUPUESTO
Asamblea Nacional, Complejo Legislativo Carlos Núñez Téllez
Avenida Peatonal General Augusto C. Sandino
Managua, Nicaragua
Pbx: (505) 2276-8430/60





Nicaragua (CCSN), Cámara de Industria y Comercio Mexicana Nicaragüense (CAMAEXNIC) y los Despachos Jurídicos Guy José Bendaña-Guerrero y Asociados, Estudio Caldera, Alvarado y Asociados, y Business Law Partners (BLP Nicaragua). Estos sectores expusieron sus inquietudes, intercambiaron opiniones y trasladaron sugerencias para la correspondiente valoración por la Comisión.

Por la vía escrita fue consultado el Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CONIMIPYME), quienes se pronunciaron respaldando la reforma y presentaron propuestas para beneficio del sector que representan.

II

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

Los integrantes de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, una vez analizadas las disposiciones establecidas en la iniciativa de **Ley de Reforma a la Ley N°. 354, Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales**, coincidimos en la importancia de su aprobación y emitimos las siguientes consideraciones:

1. Esta Comisión considera oportuno evidenciar que el Estado de Nicaragua es suscriptor de diferentes Acuerdos y Tratados Internacionales que regulan la Propiedad Intelectual; tema que no sólo se encuentra regulado por un organismo supranacional como lo es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), sino que es tal su importancia que la Organización Mundial de Comercio (OMC) reafirmó estos compromisos a través del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), lo que determina que Nicaragua como parte de estos organismos está obligada al cumplimiento de las disposiciones emanadas de los instrumentos que se adoptan por los Estados.
2. Consecuente con lo anterior, los integrantes de esta Comisión respaldamos que el Estado de Nicaragua cumpla con la obligación de brindar los servicios estipulados en la Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y el Convenio de París, así como en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana (DR-CAFTA); para lo cual la reforma presentada crea nuevos servicios y establece la tasa respectiva para que los usuarios puedan tramitar sus solicitudes y de esta manera promover la competitividad y la inversión en nuestro país.





ASAMBLEA NACIONAL

NICARAGUA

Dictamen Ley de Reforma y Adiciones a la

Ley N°. 354, Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales

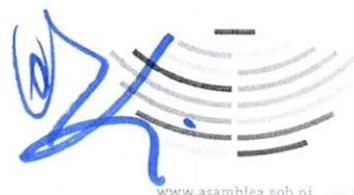
3. Los Diputados y Diputadas de esta Comisión valoramos de forma positiva esta actualización de las tasas por servicios que actualmente brinda el Registro de Propiedad Intelectual, por medio de la Dirección de Patentes y Nuevas Tecnologías, mismas que fueron establecidas en la Ley N°. 354 y que por ende han tenido una vigencia de veinte años, tiempo durante el cual no han sido ajustadas y demuestra la imperiosa necesidad de su revisión y adecuación que permita la modernización del marco jurídico nacional sobre los servicios para Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales.
4. Una vez analizadas las tasas establecidas en la iniciativa de reforma, esta Comisión estima que Nicaragua se mantendrá dentro de un rango razonable con respecto a los costos que actualmente se encuentran vigentes en los demás países de la región centroamericana, máxime cuando las mismas están vigentes desde hace más de 19 años y en la actualidad no logran compensar el costo real del servicio que se brinda a los solicitantes de registro. Además que las tasas de inflación promedio desde la vigencia de la Ley a la fecha han crecido, por lo que US\$100.00 del año 2001 equivalen a US\$147.00 en el año 2020, es decir que el dólar ha perdido más de un 47% su valor real; sin embargo el ajuste promedio realizado a las tasas corresponde apenas a un 26%.

Por otro lado, se adicionan las nuevas tasas para hacer posible el "Restablecimiento del Derecho de Prioridad" y la "Compensación de Plazo" que señala el Convenio de París y el DR-CAFTA como derechos relativos a la propiedad industrial, con lo cual será viable brindar el servicio en el Registro de nuestro país.

5. Esta Comisión por su parte en su dinámica parlamentaria y como foro propicio para la participación de todos, ha recibido en el proceso de consulta las inquietudes y propuestas de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua (CCSN), Cámara de Industria y Comercio Mexicana Nicaragüense (CAMAEXNIC) y los Despachos Jurídicos Guy José Bendaña-Guerrero y Asociados, Estudio Caldera, Alvarado y Asociados, y Business Law Partners (BLP Nicaragua); así como la participación del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CONIMIPYME) por la vía escrita.

En este proceso los integrantes de la Comisión encauzaron las propuestas recibidas a fin de aclarar aquellas sobre las cuales existían dudas y retomando las que a juicio del legislador son

COMISIÓN DE PRODUCCIÓN, ECONOMÍA Y PRESUPUESTO
Asamblea Nacional, Complejo Legislativo Carlos Núñez Téllez
Avenida Peatonal General Augusto C. Sandino
Managua, Nicaragua
Pbx: (505) 2276-8430/60



www.asamblea.gob.ni



ASAMBLEA NACIONAL

NICARAGUA

Dictamen Ley de Reforma y Adiciones a la

Ley N°. 354, Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales

acertadas y pertinentes, garantizando con ello la participación y el resguardo de los interés genuinos de la nación.

6. Los Diputados y Diputadas de esta Comisión, a partir de los aportes presentados por el Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CONIMIPYME), reconoció la acertada propuesta y decidió establecer una reducción del pago de las tasas del 50%, para facilitar, incentivar y promover la presentación de solicitudes de patentes, modelos de utilidad y diseños industriales; tanto para personas naturales como universidades y centros de investigación públicos, incorporando a este beneficio a las micro empresas para potenciar a los inventores, la investigación e innovación tecnológica, tener la posibilidad de proteger y dar seguridad jurídica a los derechos de propiedad industrial derivados de las actividades productivas y emprendedoras de este sector y promover la articulación entre estos y el Registro de la Propiedad Intelectual.
7. Los integrantes de esta Comisión resaltamos que esta reforma es congruente con los esfuerzos que viene realizando el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN), en la modernización del sistema jurídico del país, que garantiza un sistema ordenado y una efectiva seguridad jurídica en la tutela de derechos por parte del Estado, máxime en estos tiempos de intenso intercambio a través de Tratados de Libre Comercio, que obliga a estar actualizados y ser tan efectivos como eficientes.

Finalmente, los integrantes de esta Comisión consideramos que con la aprobación de esta iniciativa de **Ley de Reforma a la Ley N°. 354, Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales**, se fortalecerá la protección por el registro de patentes en nuestro país, actualizando y ajustando el marco jurídico vigente a la realidad del mercado y a los compromisos internacionales adquiridos por nuestro país.

III

DICTAMEN DE LA COMISIÓN

La Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, después de haber analizado la iniciativa de **Ley de Reforma a la Ley N°. 354, Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales**, con fundamento en el numeral 1) del Artículo 138 de la Constitución Política y los Artículos 110 y 111 de la Ley N°. 606, Ley Orgánica del Poder Legislativo de la República de Nicaragua y sus

COMISIÓN DE PRODUCCIÓN, ECONOMÍA Y PRESUPUESTO
Asamblea Nacional, Complejo Legislativo Carlos Núñez Téllez
Avenida Peatonal General Augusto C. Sandino
Managua, Nicaragua
Pbx: (505) 2276-8430/60



www.asamblea.gob.ni



ASAMBLEA NACIONAL

NICARAGUA

Dictamen Ley de Reforma y Adiciones a la

Ley N°. 354, Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales

reformas, emitimos el presente **DICTAMEN FAVORABLE** a la **Ley de Reforma y Adiciones a la Ley N°. 354, Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales** y solicitamos al honorable Plenario la aprobación del mismo.

COMISIÓN DE PRODUCCIÓN, ECONOMÍA Y PRESUPUESTO

Wálmaro Gutiérrez Mercado
Presidente

José Figueroa Aguilar
Vicepresidente

Mario José Asensio Florez
Vicepresidente

Gustavo Eduardo Porras Cortés
Integrante

Douglas Alemán Benavidez
Integrante

Luis Manuel Velázquez Manzanarez
Integrante

Ángela Espinoza Tórrez
Integrante

COMISIÓN DE PRODUCCIÓN, ECONOMÍA Y PRESUPUESTO
Asamblea Nacional, Complejo Legislativo Carlos Núñez Téllez
Avenida Peatonal General Augusto C. Sandino
Managua, Nicaragua
Pbx: (505) 2276-8430/60





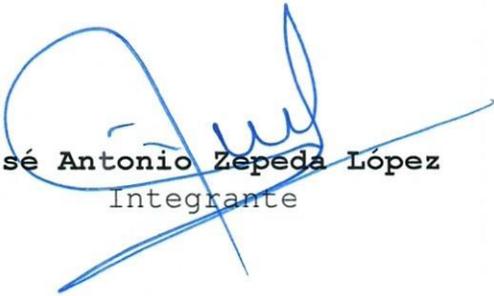
ASAMBLEA NACIONAL

NICARAGUA

Dictamen Ley de Reforma y Adiciones a la

Ley N°. 354, Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales


Andrés Zamora Peralta
Suplente Pedro Haslam Mendoza
Integrante


José Antonio Zepeda López
Integrante

7


Iris Marina Montenegro Blandón
Integrante


Evile del Socorro Umaña Olivas
Suplente Antenor Urbina Leyva
Integrante


Wilfredo Navarro Moreira
Integrante

Walter Edén Espinoza Fernández
Integrante

Haydeé Azucena Castillo Barquero
Integrante



COMISIÓN DE PRODUCCIÓN, ECONOMÍA Y PRESUPUESTO
Asamblea Nacional, Complejo Legislativo Carlos Núñez Téllez
Avenida Peatonal General Augusto C. Sandino
Managua, Nicaragua
Pbx: (505) 2276-8430/60





LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA,

En uso de sus facultades,

HA DICTADO

La siguiente:

LEY N°. _____

LEY DE REFORMA Y ADICIONES A LA LEY N°. 354, LEY DE PATENTES DE INVENCION, MODELOS DE UTILIDAD Y DISEÑOS INDUSTRIALES

Artículo primero: Reforma

Refórmese el Artículo 128 de la Ley N°. 354, Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales, publicada en La Gaceta, Diario Oficial N°. 179 y 180 del 22 y 25 de septiembre del 2000, y sus reformas el que se leerá así:

"Arto. 128. Tasas.

El Registro cobrará los siguientes montos por los conceptos indicados:

a) Solicitud de patente de invención:

Por las primeras 20 reivindicaciones \$CA 240.00

Por cada reivindicación adicional a las 20 \$CA 20.00

b) Solicitud de patente de modelo de utilidad \$CA 140.00

c) Solicitud de diseño industrial:

Por cada sub clase \$CA 70.00

Por cada diseño dentro de la subclase \$CA 70.00

d) Solicitud de plazo de compensación \$CA 150.00

COMISIÓN DE PRODUCCIÓN, ECONOMÍA Y PRESUPUESTO
Asamblea Nacional, Complejo Legislativo Carlos Núñez Téllez
Avenida Peatonal General Augusto C. Sandino
Managua, Nicaragua
Pbx: (505) 2276-8430/60





ASAMBLEA NACIONAL

NICARAGUA

Dictamen Ley de Reforma y Adiciones a la

Ley N°. 354, Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales

e) Petición de conversión de solicitud de patente de modelo de utilidad a patente de invención	\$CA 150.00
f) Petición de conversión de solicitud de patente de invención a patente de modelo de utilidad	\$CA 60.00
g) Cada solicitud fraccionaria en caso de división de una solicitud	\$CA 50.00
h) Petición relativa a una modificación, cambio, cambio del representante legal o apoderado, corrección, transferencia o licencia	\$CA 60.00
i) Petición de división, por cada patente o registro fraccionario	\$CA 60.00
j) Tasas anuales para patentes de invención correspondientes:	
Al tercer año	\$CA 60.00
Cuarto año	\$CA 65.00
Quinto año	\$CA 70.00
Sexto año	\$CA 80.00
Séptimo año	\$CA 90.00
Octavo año	\$CA 110.00
Noveno año	\$CA 140.00
Décimo año	\$CA 160.00
Décimo primer año	\$CA 190.00
Décimo segundo año	\$CA 220.00
Décimo tercer año	\$CA 250.00
Décimo cuarto año	\$CA 280.00
Décimo quinto año	\$CA 310.00
Décimo sexto año	\$CA 360.00
Décimo séptimo año	\$CA 410.00
Décimo octavo año	\$CA 460.00
Décimo noveno año	\$CA 520.00
Vigésimo año	\$CA 620.00
Plazo de compensación	\$CA 1,000.00

k) Tasas anuales para patentes de modelos de utilidad:

COMISIÓN DE PRODUCCIÓN, ECONOMÍA Y PRESUPUESTO
Asamblea Nacional, Complejo Legislativo Carlos Núñez Téllez
Avenida Peatonal General Augusto C. Sandino
Managua, Nicaragua
Pbx: (505) 2276-8430/60





ASAMBLEA NACIONAL

NICARAGUA

Dictamen Ley de Reforma y Adiciones a la

Ley N°. 354, Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales

Tercer año	\$CA 25.00
Cuarto año	\$CA 50.00
Quinto año	\$CA 50.00
Sexto año	\$CA 75.00
Séptimo año	\$CA 75.00
Octavo año	\$CA 100.00
Noveno año	\$CA 100.00
Décimo año	\$CA 120.00

l) Renovación de un registro de diseño industrial:

Por cada subclase	\$CA 70.00
Por cada diseño dentro de la subclase	\$CA 70.00

m) Recargo por pago dentro del plazo de gracia:

Dentro del primer mes:	50% adicional
Después del primer mes:	100% adicional

n) Certificaciones \$CA 25.00

o) Búsquedas de Antecedentes:

Búsquedas de Antecedentes nacionales	\$CA 70.00
Búsquedas de Antecedentes internacionales	\$CA 300.00

p) Emisión de documentos de prioridad certificado \$CA 35.00

q) Examen de Fondo realizado por peritos internos al Registro:

i) Patentes de Invención	\$CA 350.00
ii) Patente de Modelo de Utilidad	\$CA 250.00
iii) Diseños Industriales	\$CA 200.00

COMISIÓN DE PRODUCCIÓN, ECONOMÍA Y PRESUPUESTO
 Asamblea Nacional, Complejo Legislativo Carlos Núñez Téllez
 Avenida Peatonal General Augusto C. Sandino
 Managua, Nicaragua
 Pbx: (505) 2276-8430/60





ASAMBLEA NACIONAL

NICARAGUA

Dictamen Ley de Reforma y Adiciones a la

Ley N°. 354, Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales

r) Solicitud de Prórroga de plazos:

i. Antes del vencimiento del plazo	\$CA 20.00
ii. Dentro de los dos meses posteriores al vencimiento del plazo	\$CA 50.00

s) Rehabilitación de Patentes, conforme Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial \$CA 300.00

t) Restauración del derecho de prioridad \$CA 500.00

u) Restablecimiento del derecho a la solicitud PCT \$CA 1,000.00

v) Presentación de observaciones de terceros \$CA 50.00

w) Inscripción o actualización de registro de poderes: \$CA 20.00

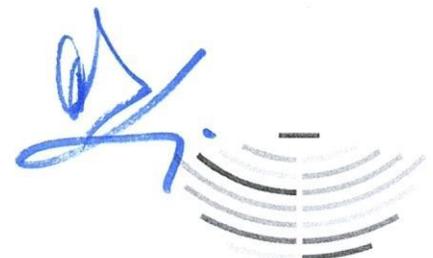
x) Por cada Formulario de solicitudes: \$CA 2.00

y) Por cada Fotocopia Simple de los documentos contenidos en el Registro \$CA 1.00

El monto determinado en Pesos Centroamericanos se cancelará en moneda nacional, aplicando la tasa de cambio que el Banco Central de Nicaragua fijare a la fecha de la transacción.

Las tasas contempladas en este Artículo, se reducirán al 50% si el solicitante es una persona natural cuyos ingresos anuales en el año anterior a la presentación de la solicitud han sido inferiores a seis mil pesos centroamericanos. Esta misma reducción será aplicable a la micro o pequeña empresa según la Ley; y a las instituciones de educación superior pública o institutos de investigación científica y tecnológica del sector público. El Reglamento de la presente Ley establecerá el procedimiento y los documentos que el interesado deberá de acompañar para beneficiarse de esta disposición.

COMISIÓN DE PRODUCCIÓN, ECONOMÍA Y PRESUPUESTO
Asamblea Nacional, Complejo Legislativo Carlos Núñez Téllez
Avenida Peatonal General Augusto C. Sandino
Managua, Nicaragua
Pbx: (505) 2276-8430/60





ASAMBLEA NACIONAL

NICARAGUA

Dictamen Ley de Reforma y Adiciones a la

Ley N°. 354, Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales

Los fondos percibidos por las tasas de los servicios brindados se utilizarán para el fortalecimiento institucional del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio."

Artículo segundo: Adiciones

Adiciónese los epígrafes a los Artículos 89, 105 bis, 106 bis y 107 bis, los que se leerán así:

"Arto. 89. Derecho de Prioridad."

"Arto. 105 bis. Sobre las sentencias judiciales definitivas, decisiones o resoluciones."

"Arto. 106 bis. Contratación de Expertos."

"Arto. 107 bis. Pago de Costas y honorarios."

Artículo tercero: Texto íntegro con Reformas Incorporadas

Por considerarse la presente reforma sustancial, se ordena que el texto íntegro de la Ley N°. 354, Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales, con las reformas y adiciones incorporadas, se publique en La Gaceta, Diario Oficial.

Al publicar el texto íntegro se ordena reenumerar los Capítulos y artículos con los respectivos epígrafes según corresponda.

Artículo cuarto: Publicación y Vigencia

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

Dado en la ciudad de Managua, en el Salón de Sesiones de la Asamblea Nacional, en la ciudad de Managua a los _____ días del mes de _____ del año dos mil veinte. **MSP. Loria Raquel Dixon Brautigam**, Primer Secretaria de la Asamblea Nacional.

COMISIÓN DE PRODUCCIÓN, ECONOMÍA Y PRESUPUESTO
Asamblea Nacional, Complejo Legislativo Carlos Núñez Téllez
Avenida Peatonal General Augusto C. Sandino
Managua, Nicaragua
Pbx: (505) 2276-8430/60

