

Ley N° 324

El Presidente de la República de Nicaragua

Hacesaber al pueblo nicaragüense que:

La Asamblea Nacional de la República de Nicaragua

En uso de las facultades;

Ha dictado

La siguiente:

Ley de Protección a los Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados

ÍNDICE

	<i>Artículo</i>
Objeto de la Ley	1
Definiciones	2
Órgano Competente	3
Condición para la Protección de los Esquemas de Trazado	4
Derecho a la Protección	5
Derechos Exclusivos	6
Duración del Derecho Exclusivo	7
Derechos Frente a Terceros	8
Limitaciones a los Derechos	9
Transferencia del Derecho	10
Licencias Contractuales	11
Solicitud de Registro	12
Contenido de la Solicitud	13
Fecha de Presentación	14
Desistimiento de la Solicitud	15
Examen de la Solicitud	16
Publicación de la Solicitud	17
Resolución y Registro	18
Nulidad	19
Caducidad	20
Anulación	21
Reivindicación del Derecho	22
Infracciones	23
Acciones	24
Acumulación de Pedidos	25
Autenticación de Documentos	26
Prórroga de Plazos	27
Inscripción y Publicación de las Resoluciones	28
Publicidad del Registro	29
Publicidad de Expedientes	30
Identificación	31
Tasas	32
Reglamentación	33
Vigencia	34

Objeto de la Ley

1. La presente Ley tiene por objeto establecer las normas que regulan la protección a los esquemas de trazado de circuitos integrados.

Definiciones

2. Para efectos de esta Ley se entenderá por:

a) Circuito integrado: un producto, en su forma final o intermedia, cuyos elementos, de los cuales al menos uno es un elemento activo, y alguna o todas las interconexiones, forman parte integrante del cuerpo o de la superficie de un apiezado de material semiconductor que está destinado a realizar una función electrónica.

b) Esquema de Trazado o Topografía: la disposición tridimensional, expresada en cualquier forma, de los elementos, siendo al menos uno de éstos activo y de alguna o todas las interconexiones de un circuito integrado, así como dicha disposición tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado.

c) Esquema de Trazado Protegido: un esquema de trazado respecto del cual se hayan cumplido las condiciones para su protección conforme a la presente Ley.

d) Titular: la persona natural o jurídica beneficiaria de la protección conferida por la presente Ley.

Órgano Competente

3. Corresponde al Ministerio de Fomento, Industria y Comercio a través de la Dirección del Registro de la Propiedad Intelectual la aplicación de la presente Ley.

Condición para la Protección de los Esquemas de Trazado

4. Un esquema de trazado será protegido cuando fuese original. Se considerará como tal, cuando sea resultado de esfuerzo intelectual propio de su creador y no fuese común en el sector de la industria de los circuitos integrados en el momento en que fue creado. Igualmente cuando un esquema de trazado esté constituido por uno o más elementos comunes en dicho sector, igualmente protegidos si la combinación de tales elementos, en su conjunto, es original al momento de su creación.

Derecho a la Protección

5. El derecho a la protección de un esquema de trazado de circuito integrado corresponde al diseñador, o en su caso, al causahabiente.

Cuando el esquema se hubiese creado en cumplimiento de un contrato de obra o de servicio para ese fin, o en el marco de una relación laboral en la cual el diseñador o tuviera esa función, el derecho a la protección corresponderá a la persona que contrató la obra o el servicio, o al empleador, salvo disposición contractual en contrario.

En caso que el esquema hubieras sido diseñado por dos o más personas conjuntamente, tal derecho les corresponderá en común.

Derechos Exclusivos

6. Será protegido el trazado original incorporado o no a un circuito integrado que no haya sido comercialmente explotado en cualquier parte del mundo. En caso que el esquema de trazado se hubiese explotado comercialmente en cualquier parte, la solicitud de registro deberá presentarse dentro de un plazo de dos años contados a partir de la fecha de la primera explotación comercial.

Duración del Derecho Exclusivo

7. El registro de un esquema de trazado registrado tendrá vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro y estará sujeto al pago de las tasas correspondientes. Pasados los 10 años cesará el derecho exclusivo y pasará a ser de dominio público.

Derechos Frente a Terceros

8. El registro de un esquema de trazado de circuito integrado confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas realizar cualquier de los siguientes actos:

a) Reproducir, por incorporación en un circuito integrado o de cualquier otro modo, el esquema de trazado protegido, en su totalidad o en cualquier de sus partes que se considere original conforme lo dispuesto en esta Ley.

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.

La protección conferida por el registro sólo a la fecha del esquema de trazado propiamente y no comprende ningún concepto, proceso, sistema, técnica o información codificada o incorporados en el esquema de trazado.

Limitaciones a los Derechos

9. El derecho que confiere al registro de un esquema de trazado no producirá efecto alguno en contra de cualquier tercero que:

a) Sin autorización del titular, con propósitos privados o con el único objetivo de evaluación, análisis o investigación, experimentación o enseñanza reproduzca un esquema de trazado protegido o al circuito integrado que lo incorpora.

b) Cree, sobre la base de la evaluación o el análisis de un esquema de trazado protegido en los términos de la fracción anterior, un nuevo que cumpla con los requisitos de originalidad establecidos por la presente Ley. Tampoco podrá impedir esos actos respecto de

los circuitos integrados que incorpore en esquemas de trazado así creado, ni de los artículos que incorpore en tales circuitos integrados.

c) En forma independiente hay a creado un esquema de trazado original idéntico al esquema de trazado protegido.

d) Realice cualquier acto mencionado en el Artículo 8, literal b) , sin autorización del titular, respecto de esquemas de trazado protegidos, de los circuitos integrados que los incorpore en artículos que contengan los mismos después de que se hubiesen introducido lícitamente en el comercio en cualquier país y a se a por el titular o su consentimiento.

e) Realice cualquier acto referido en el Artículo 8, literal b) respect de un circuito integrado que incorpore un esquema de trazado reproducido ilícitamente 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 apartado anterior, a partir del momento en que el tercer de buena fe fue 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.

f) Los referidos en el Artículo 5to. del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

La realización de cualquier actividad contemplada en el presente artículo no constituirá infracción administrativa o delito en los términos de esta Ley.

Transferencia del Derecho

10. El registro de un esquema de trazado, o una solicitud del mismo, podrá ser sujeta de transmisión o gravamen por acto entre vivos o por vía sucesoria. Dichos actos deberán cumplir con las formalidades que establece el Reglamento de la presente Ley, o en su caso, la legislación común. La transferencia tendrá efectos legales frente a terceros desde su presentación en inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual.

La petición de inscripción de una transferencia de venegarálata establecida.

Serán aplicables, en lo que no se oponga a la presente Ley, las disposiciones contenidas en el capítulo respectivo de la Ley de Patentes de Invención.

Licencias Contractuales

11. El titular o el solicitante de un registro de un esquema de trazado podrá conceder licencia para la explotación de un esquema de trazado, la cual tendrá efectos legales frente a terceros a partir de su presentación ante el Registro de la Propiedad Intelectual.

La petición de inscripción de venjará a la tasa establecida. Asimismo, serán aplicables, en lo que no oponga a la presente Ley, las disposiciones contenidas en el capítulo respectivo de la Ley de Patentes de Invención.

Solicitud de Registro

12. El registro de un esquema de trazado de circuito integrado se solicitará ante el Registro de la Propiedad Intelectual. La solicitud contendrá:

- a)* La petición.
- b)* Representación gráfica y/o fotográfica del esquema de trazado que el solicitante solicita.
- c)* Declaración indicando la fecha de la primera explotación comercial del circuito integrado en cualquier lugar del mundo, cuando fuese el caso.
- d)* Descripción que defina la función electrónica que deba realizarse el circuito integrado que incorpora el esquema de trazado.
- e)* Documentos que acrediten la personalidad de los apoderados o representantes del solicitante, en su caso.
- f)* Comprobante de pago de la tasa establecida.

Contenido de la Solicitud

13. La solicitud contendrá:

- a)* Nombre y dirección del solicitante.
- b)* Domicilio, cuando fuese una persona jurídica, los datos de la escritura de constitución social.
- c)* Nombre y dirección del diseñador del esquema de trazado, cuando no fuese el mismo solicitante.
- d)* Nombre y dirección del representante o apoderado en el país miembro cuando el solicitante no tuviera domicilio ni establecimiento en ese país.
- e)* Petición de registro del esquema de trazado.
- f)* Fecha, número y oficina de presentación de todas las solicitudes de registro u otros títulos de protección que se hubiese presentado o obtenido en el extranjero por el mismo solicitante su causante y que se refieren total o parcialmente al mismo esquema de trazado objeto de la solicitud presentada en el país miembro.
- g)* Firma del solicitante o de su representante.

Cuando el esquema de trazado que el solicitante solicita incluyera algún secreto empresarial, el solicitante presentará, además de la representación gráfica requerida, una representación del esquema en la cual se hubiese omitido, borrado o desfigurado las partes

que contuvieran en secreto. Las partes restantes deberán ser suficientes para permitir todo caso la identificación de la persona que lo solicitó.

Fecha de Presentación

14. Se considerará como fecha de presentación de la solicitud la de su recepción por el Registro de la Propiedad Intelectual, siempre que contenga al menos los siguientes elementos:

a) Indicación expresa que se solicita el registro de una persona que lo solicitó.

b) Datos que permitan la identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud, o que permitan a la Oficina comunicarse con esa persona; y,

c) Representación gráfica de la persona que lo solicitó y de los registros que se solicita.

En el caso de que a la fecha en la que se presenta la solicitud, éstos no cumplan con los requisitos señalados en la presente Ley, se tendrá como fecha de presentación, aquella en la que se dé el cumplimiento correspondiente.

El Registro de la Propiedad Intelectual requerirá al solicitante para que en el plazo de dos meses, subsane las omisiones y precise o aclare su solicitud. De no cumplir el solicitante con dicho requerimiento se considerará abandonada su tramitación.

Desistimiento de la Solicitud

15. El solicitante podrá desistir de su solicitud en cualquier momento del trámite. El desistimiento agota la instancia administrativa, perdiéndose la fecha de presentación atribuida.

Examen de la Solicitud

16. El Registro de la Propiedad Intelectual examinará si la solicitud cumple con los requisitos establecidos en la presente Ley para proceder, en su caso, a su registro.

Publicación de la Solicitud

17. Efectuado el examen de la solicitud, el Registro de la Propiedad Intelectual ordenará que se publique en La Gaceta, Diario Oficial, o en el medio de interés público o al menos en un medio escrito de comunicación social.

Cuando correspondiera al solicitante hacer publicar el aviso, éste deberá aparecer más tarde dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la orden de publicación correspondiente, en defecto de lo cual la solicitud caerá de pleno derecho en abandono y se archivará de oficio. El interesado deberá presentar a la oficina, dentro de los dos meses a partir de la publicación, un ejemplar de la página del órgano de publicidad en que apareció el aviso, o fotocopia de ella. Si el ejemplar no se presenta dentro del plazo indicado, la solicitud caerá de pleno derecho en abandono y se archivará de oficio.

Resolución y Registro

18. Si se hubiese cumplido los requisitos establecidos, el Registro de la Propiedad Intelectual inscribirá el esquema de trazado, y expedirá un certificado, ordenando que se publique en La Gaceta, Diario Oficial a costado del interesado.

Nulidad

19. La autoridad judicial competente, a petición de parte, podrá declarar la nulidad del registro de un esquema de trazado en cualquier de los siguientes casos:

- a)* Cuando se haya otorgado en contravención a las disposiciones de la presente Ley.
- b)* Cuando se haya otorgado un registro a un esquema de trazado que no satisfaga los requisitos para ser protegido en términos del Artículo 4 de la presente Ley; o,
- c)* Cuando el registro se haya concedido a quien no tenía derecho a obtenerlo se haya concedido después de vencido alguno de los plazos estipulados en el Artículo 6 de la presente Ley.

Cuando una causal de nulidad sólo afectara a una parte de un esquema de trazado registrado, la nulidad se declarará solamente con respecto a la parte afectada, quedando el registro vigente para las demás partes, siempre que ellas en su conjunto cumplan con el requisito de originalidad establecido en esta Ley. La nulidad podrá declararse ordenando una limitación o precisión de la reivindicación correspondiente.

Caducidad

20. Los derechos de un registro de un esquema de trazado caducan y entran en el dominio público, cualquier de los siguientes casos:

- a)* Vencimiento de su vigencia; o,
- b)* Por no cubrir el pago de la tarifa prevista para mantener vigente sus derechos. La caducidad que opere por el sólo transcurso del tiempo, no requerirá de resolución expresa.

Anulación

21. Un registro de un esquema de trazado podrá anularse cuando se hubiese concedido a quien no tenía derecho a obtenerlo. La acción de anulación sólo podrá ser iniciada por la persona a quien pertenece el derecho a obtener el registro, y se ejercerá ante el juez competente. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro, o a los dos años contados desde la fecha en que la persona a quien pertenece el derecho a obtener el registro tuvo conocimiento de la comercialización del producto que incorpora el esquema de trazado en el país, aplicándose el plazo que venza primero.

Reivindicación del Derecho

22. Cuando un registro de esquema de trazado se hubiese solicitado o obtenido por quien no tenía derecho a obtenerlo, o en perjuicio de otra persona que también tuviese tal derecho, la persona afectada podrá reivindicar su derecho ante el juez pidiendo que le sea transferida la solicitud de trámite o el derecho concedido, o que se le reconozca como co-solicitante o co-titular del derecho. En la misma acción podrá demandar la indemnización de daños y perjuicios.

La acción de reivindicación del derecho prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro, o a los dos años contados desde la fecha en que el esquema de trazado hubiese comenzado a explotarse públicamente en el país, aplicándose el plazo que venza antes. No prescribirá la acción si quien obtuvo el registro lo hubiese solicitado de mala fe.

Infracciones

23. Constituyen infracciones:

a) Reproducir un esquema de trazado protegido sin la autorización del titular, por incorporación en un circuito integrado o de cualquier otro modo, en su totalidad o en cualquier parte que se considere original conforme a lo dispuesto en esta Ley.

b) Importar, vender o distribuir en fines industriales o comerciales, sin autorización del titular, el esquema de trazado protegido, un circuito integrado que incorpore ese esquema, o un artículo que contenga un circuito integrado que a su vez incorpore el esquema protegido.

Acciones

24. El titular del derecho conferido por el registro de un esquema de trazado tendrá las mismas acciones previstas para los casos de infracción o delito en la Ley de Patentes de Invención.

Acumulación de Pedidos

25. Podrá solicitarse mediante un único pedido la modificación o corrección de uno o más solicitudes de registros, siempre que la modificación o corrección fue la misma para todos ellos.

Podrá solicitarse mediante un único pedido la inscripción de transferencias relativas a uno o más solicitudes de registros, siempre que el transfiriente y el adquirente fueron los mismos en todos ellos. Esta disposición se aplicará, en lo pertinente, a la inscripción de las licencias.

A efectos de lo previsto en este artículo, el peticionante deberá identificar cada una de las solicitudes de registros en que debe hacerse la modificación, corrección o inscripción. Las tasas correspondientes se pagarán en función del número de solicitudes de registros afectados.

Autenticación de Documentos

26. Los documentos relativos a la obtención, mantenimiento o disposición de un registro previsto en esta Ley, o a la inscripción de algún acto que lo afecte, requerirá la autenticación o certificación de un firmante notario o autoridad consular.

El Reglamento de la presente Ley clasificará los documentos a los cuales se hace referencia en el párrafo anterior.

Prórroga de Plazos

27. A petición del solicitante titular de un derecho de los contemplados en esta Ley, el Registro de la Propiedad Intelectual podrá, en casos debidamente justificados, prorrogar por un plazo no mayor de treinta días en favor del solicitante titular en esta Ley o en sus disposiciones reglamentarias para contestar una notificación o requerimiento.

Inscripción y Publicación de las Resoluciones

28. El Registro de la Propiedad Intelectual inscribirá y publicará en La Gaceta, Diario Oficial, las resoluciones y sentencias firmes relativas a la nulidad, anulación o renuncia de los registros.

Publicidad del Registro

29. El registro de esquema de trazado de circuitos integrados es público y podrá ser consultado por cualquier persona. El Registro determinará las modalidades de consulta. Cualquier persona podrá obtener copias de inscripciones registrales mediante el pago de la tasa establecida.

Cuando el esquema de trazado o registro solicitado incluyera algún secreto empresarial, y el solicitante hubiese presentado oportunamente una representación del esquema en la cual se hubiese omitido, borrado o desfigurado las partes que contuvieran ese secreto, la representación gráfica integral del esquema no será accesible a terceras personas, salvo con autorización escrita del solicitante o del titular del registro, o cuando lo ordenara una autoridad judicial o administrativa competente y dictar las medidas necesarias para impedir su difusión. En todo caso, podrá accederse libremente a la representación del esquema con las partes omitidas, borradas o desfiguradas.

Publicidad de Expedientes

30. Cualquier persona podrá consultar en la Oficina el expediente relativo a una solicitud que se hubiese publicado, aún después de haber concluido su trámite.

El expediente de una solicitud entrámen no podrá ser consultado por terceros antes de la publicación de la solicitud, salvo mediante el consentimiento escrito del solicitante. Esta restricción es aplicable igualmente a las solicitudes que hubiesen sido objeto de desistimiento o de abandono antes de su publicación.

El expediente de una solicitud de trámite podrá ser consultado antes de su publicación por una persona que acredite que el solicitante lo ha notificado para que cese alguna actividad industrial o comercial invocando la solicitud.

Cuando el esquema de trazado incluya algún secreto empresarial, será aplicable en lo pertinente lo dispuesto en el párrafo tres del artículo precedente.

Identificación

31. El esquema de trazado protegido o a los circuitos integrados a los que estos se incorporen, deberá ostentar la letra "T", dentro de un círculo o en marcado en cualquier otra forma; acompañado del nombre del titular de forma completa o abreviado por medio del cual se generalmente conocido.

Tasas

32. El Registro de la Propiedad Intelectual cobrará las siguientes tasas, por los conceptos indicados:

- a) Solicitud de protección de circuito integrado C\$1,839.21
- b) Petición relativa a una modificación, cambio, corrección, transferencia o licencia C\$613.07
- c) Cada solicitud fraccionaria en caso de división de una solicitud C\$613.07
- d) Petición de división, por cada circuito o registro fraccionario C\$613.07
- e) Tasas anuales correspondientes a:
 - Tercero año C\$613.07
 - Cuarto año C\$613.07
 - Quinto año C\$613.07
 - Sexto año C\$613.07
 - Séptimo año C\$1,226.14
 - Octavo año C\$1,226.14
 - Noveno año C\$1,839.21
 - Décimo año C\$1,839.21
- f) Recargo por pago dentro del plazo de gracia:
 - dentro del primer mes C\$30% adicional
 - después del primer mes C\$100% adicional
- g) Expedición de un duplicado de certificado C\$245.23
- h) Servicios de información C\$858.30
- i) Petición de corrección en cada solicitud C\$613.07

El monto de las tasas será ajustado conforme variaciones acumuladas del 10% de la tasa de cambio con respecto al dólar de los Estados Unidos de América, a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley.

Reglamentación

33. El Poder Ejecutivo adoptará las disposiciones reglamentarias que fuesen necesarias para la aplicación de esta Ley.

Vigencia

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

Dada en la ciudad de Managua, en la Sala Sesiones de la Asamblea Nacional, a los dos días del mes de Diciembre de mil novecientos noventa y nueve. *Ivan Escobar Fornos*, Presidente de la Asamblea Nacional. *Victor Manuel Talavera Huete*, Secretario de la Asamblea Nacional.

Portanto: téngase como ley de la República. Publíquese y Ejecútese. Managua, diecisiete de enero del año dos mil. *Arnoldo Alemán Lacayo*. Presidente de la República de Nicaragua.

(Textorevisado y concordado a Febrero 2001, a cargo de Ambrosia Lezama Zelaya, Directora de Registro de la Propiedad Intelectual de Nicaragua y Alexis Arguello, Jefe del Departamento de Patentes de Invención RPI—Nicaragua).
