

Loi n° 354 sur les brevets d'invention, les modèles d'utilité et les dessins et modèles industriels*

(du 19 septembre 2000)

TABLE DES MATIÈRES**

	<i>Article</i>
Chapitre I ^{er} :	
Dispositions générales	
Objet de la loi.....	1 ^{er}
Organe compétent.....	2
Expressions employées.....	3
Protection juridique.....	4
Réciprocité.....	5
Chapitre II :	
Protection des inventions et droit au brevet	
Objets ne constituant pas une invention.....	6
Objets exclus de la protection par brevet.....	7
Conditions de brevetabilité.....	8
Nouveauté.....	9
Exceptions concernant l'état actuel de la technique.....	10
Exception particulière.....	11
Activité inventive.....	12
Application industrielle.....	13
Droit au brevet.....	14
Inventions réalisées en exécution d'un contrat.....	15
Inventions réalisées par un employé qui n'a pas été engagé pour inventer.....	16
Mention de l'inventeur.....	17
Chapitre III :	
Procédure de délivrance du brevet	
Qualité de déposant.....	18
Demande de brevet.....	19
Date de dépôt de la demande.....	20
Description.....	21
Description du matériel biologique.....	22
Validité du dépôt.....	23
Dessins.....	24
Revendications.....	25
Abrégé technique.....	26
Unité de l'invention.....	27
Division de la demande.....	28
Modification ou correction de la demande.....	29
Examen de forme.....	30
Publication de la demande.....	31
Contenu de l'avis de publication de la demande.....	32
Observations de tiers.....	33
Examen de fond.....	34
Documents relatifs à des demandes étrangères.....	35
Transformation de la demande.....	36
Délivrance du brevet.....	37
Chapitre IV :	
Durée et modification du brevet	
Durée du brevet.....	38
Correction du brevet.....	39
Modification du brevet.....	40
Modification des revendications.....	41
Division du brevet.....	42

Chapitre V :	Portée du brevet et limitations des droits	
	Étendue de la protection par brevet.....	43
	Droit conféré par le brevet	44
	Portée des brevets dans le domaine de la biotechnologie.....	45
	Limitations du droit conféré par le brevet	46
	Épuisement des droits attachés au brevet	47
	Droit de l'utilisateur antérieur de l'invention	48
	Cession du brevet.....	49
	Licences contractuelles	50
Chapitre VI :	Licences obligatoires	
	Licences obligatoires.....	51
	Demande de licence obligatoire	52
	Conditions relatives à la licence obligatoire.....	53
	Licence obligatoire pour dépendance de brevets.....	54
	Concession de la licence obligatoire	55
	Révocation et modification de la licence obligatoire ...	56
Chapitre VII :	Extinction du brevet	
	Nullité du brevet.....	57
	Nullité relative	58
	Nullité partielle	59
	Effets de la déclaration de nullité.....	60
	Renonciation au brevet.....	61
Chapitre VIII :	Modèles d'utilité	
	Objets exclus de la protection par modèle d'utilité	62
	Conditions de brevetabilité des modèles d'utilité.....	63
	Exigence d'unité des modèles d'utilité.....	64
	Durée du brevet de modèle d'utilité	65
	Application des dispositions relatives aux modèles d'utilité.....	66
Chapitre IX :	Protection des dessins et modèles industriels	
	Compatibilité avec d'autres régimes de protection	67
	Objets exclus de la protection	68
	Droit à la protection	69
	Mention du créateur	70
	Obtention de la protection.....	71
	Conditions de la protection	72
	Critères d'appréciation de la nouveauté d'un dessin ou modèle industriel.....	73
	Protection sans formalités	74
	Étendue de la protection découlant de l'enregistrement	75
	Limitations de la protection du dessin ou modèle industriel	76
Chapitre X :	Procédure d'enregistrement du dessin ou modèle industriel	
	Qualité du déposant.....	77
	Demande de dessins ou modèles industriels multiples..	78
	Demande d'enregistrement	79
	Date de dépôt de la demande.....	80
	Examen de fond	81
	Publication de la demande	82
	Contenu de l'avis	83
	Décision et enregistrement.....	84
Chapitre XI :	Règles applicables à l'enregistrement des dessins et modèles industriels	
	Durée de validité de l'enregistrement.....	85
	Renouvellement de l'enregistrement.....	86
	Nullité de l'enregistrement.....	87

	Application des dispositions relatives aux inventions ...	88
Chapitre XII :	Principes généraux régissant le droit de priorité et la cotitularité	
	Droit de priorité.....	89
	Formalités relatives à la priorité.....	90
	Cotitularité.....	91
Chapitre XIII :	Procédure	
	Représentation.....	92
	Requêtes cumulatives.....	93
	Notification préalable au refus.....	94
	Procédure d'annulation ou de révocation.....	95
	Intervention de tiers.....	96
	Désistement.....	97
	Recours.....	98
	Prorogation de délais.....	99
Chapitre XIV :	Enregistrements, publicité et classification	
	Inscription et publication des décisions.....	100
	Publicité du Registre.....	101
	Publicité des dossiers et des inventions.....	102
	Classification des brevets.....	103
	Classification des dessins et modèles industriels.....	104
Chapitre XV :	Principales actions pour atteinte aux droits	
	Action pour atteinte aux droits.....	105
	Mesures pouvant être ordonnées dans le cadre d'une action pour atteinte aux droits.....	106
	Calcul de l'indemnisation.....	107
	Qualité du preneur de licence pour agir en justice.....	108
	Présomption d'utilisation du procédé breveté.....	109
	Prescription de l'action pour atteinte aux droits.....	110
	Protection résultant de la publication.....	111
	Revendication du droit.....	112
Chapitre XVI :	Mesures conservatoires	
	Adoption de mesures conservatoires.....	113
	Garanties et conditions en cas de mesures conservatoires.....	114
	Mesures sans intervention de l'une des parties.....	115
	Durée de validité des mesures conservatoires.....	116
Chapitre XVII :	Mesures à la frontière	
	Compétence des douanes.....	117
	Suspension de l'importation ou de l'exportation.....	118
	Durée de la suspension.....	119
	Droit d'inspection et d'information.....	120
Chapitre XVIII :	Concurrence déloyale	
	Principes généraux.....	121
	Concurrence déloyale relative aux secrets d'entreprise relevant de l'objet de la présente loi.....	122
	Actes de concurrence déloyale relatifs aux secrets d'entreprise.....	123
	Moyens déloyaux d'accès au secret d'entreprise.....	124
	Information aux fins d'autorisation de vente.....	125
	Action contre l'acte de concurrence déloyale.....	126
	Prescription de l'action pour concurrence déloyale.....	127
Chapitre XIX :	Taxes et autres paiements	
	Taxes de propriété intellectuelle.....	128
	Services d'information.....	129
	Taxes annuelles.....	130
Chapitre XX :	Sanctions pénales pour atteinte aux droits	131 - 132

Chapitre XXI :	Dispositions transitoires et administratives	
	Demands de brevet en cours de traitement	133
	Demands d'enregistrement de dessin ou modèle industriel en cours de traitement	134
	Brevets en vigueur	135
	Enregistrements de dessin ou modèle industriel en vigueur	136
	Actions entamées antérieurement.....	137
Chapitre XXII :	Dispositions administratives	
	Affectation des taxes.....	138
	Règlement	139
	Entrée en vigueur	140

Chapitre I^{er} **Dispositions générales**

Objet de la loi

1^{er}. La présente loi a pour objet d'établir des dispositions juridiques visant à protéger les inventions, les dessins et modèles d'utilité, les dessins et modèles industriels et les secrets d'entreprise, et à prévenir les actes constitutifs de concurrence déloyale.

Organe compétent

2. Le Ministère du développement, de l'industrie et du commerce, par l'intermédiaire du Registre de la propriété intellectuelle (RPI), est l'entité chargée de l'application de cette loi.

Expressions employées

3. Aux fins de la présente loi on entend par

“invention”, une solution technique apportée à un problème particulier, constituée par un produit ou un procédé ou pouvant lui être appliquée;

“produit”, tout composé, substance ou matière y compris biologique, et tout appareil, machine ou autre objet, ou l'une de ses parties;

“procédé”, toute méthode ou opération — ou ensemble d'opérations —, ou toute application ou utilisation d'un produit;

“modèle d'utilité”, une invention constituée par une forme, configuration ou disposition d'éléments d'un objet quelconque, ou de l'une de ses parties, qui agit sur la fabrication, le fonctionnement ou l'utilisation de cet objet en lui donnant un effet technique particulier;

“dessin ou modèle industriel”, un aspect particulier d'un produit résultant notamment de ses caractéristiques de forme, de ligne, de configuration, de couleur, de matériel ou d'ornementation;

“brevet”, un droit exclusif reconnu par l’État à l’égard d’une invention dont les effets et la portée sont déterminés par la présente loi;

“secret d’entreprise”, toute information confidentielle détenue par une personne physique ou morale et remplissant les conditions prévues dans la présente loi;

“Registre”, le Registre de la propriété intellectuelle.

Protection juridique

4. Toute personne physique ou morale jouit des droits et prérogatives prévus par la présente loi, indépendamment de son pays d’origine, de sa nationalité ou de son domicile.

Réciprocité

5. Bénéficiaire de la présente loi, sur la base de la réciprocité, les ressortissants de tout État qui, sans être membre de la Convention de Paris pour la protection industrielle ni de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), accorde de manière réciproque une protection efficace aux ressortissants de la République du Nicaragua.

Chapitre II

Protection des inventions et droit au brevet

Objets ne constituant pas une invention

6. Ne constituent pas des inventions, notamment

a) les simples découvertes;

b) les matières ou les énergies telles qu’on les trouve dans la nature;

c) les procédés biologiques tels qu’ils existent dans la nature et ne supposant pas l’intervention de l’homme pour produire des plantes et des animaux, à l’exception des procédés microbiologiques;

d) les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;

e) les créations purement esthétiques, les œuvres littéraires et artistiques;

f) les plans, principes, règles ou méthodes économiques, publicitaires ou commerciaux et ceux qui se rapportent à des activités purement mentales ou intellectuelles ou à des jeux; les programmes d’ordinateur proprement dits.

Objets exclus de la protection par brevet

7. Aucun brevet n’est délivré pour

a) l’enregistrement d’animaux;

b) les méthodes thérapeutiques, chirurgicales ou diagnostiques applicables aux personnes ou aux animaux;

c) les inventions dont l'exploitation commerciale doit être interdite pour protéger l'ordre public ou la morale;

d) la protection de la santé ou de la vie des personnes ou des animaux, la conservation des végétaux ou la protection de l'environnement; à cet effet, n'est pas considérée comme applicable l'exclusion de la brevetabilité fondée uniquement sur le fait qu'il existe une disposition juridique ou administrative qui interdit, limite ou conditionne l'exploitation en question.

Conditions de brevetabilité

8. Sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle.

Nouveauté

9. Une invention est réputée nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état actuel de la technique. On entend par état actuel de la technique tout ce qui a été divulgué ou rendu accessible au public, en tout lieu du monde et par tout moyen, avant la date de dépôt de la demande de brevet au Nicaragua ou, le cas échéant, avant la date de priorité reconnue si celle-ci est revendiquée. Uniquement aux fins d'appréciation de la nouveauté, est également compris dans l'état actuel de la technique le contenu d'une demande de brevet en instance dont la date de dépôt ou de priorité, selon le cas, est antérieure à la demande examinée, à condition que ledit contenu figure dans la demande antérieure lorsque celle-ci est publiée.

Exceptions concernant l'état actuel de la technique

10. L'état actuel de la technique ne comprend pas ce qui a été divulgué au cours de l'année précédant la date de dépôt de la demande de brevet ou, le cas échéant, au cours de l'année précédant la date de priorité applicable, à condition que cette divulgation résulte, directement ou indirectement, d'actes accomplis par l'inventeur lui-même ou son ayant cause, d'une violation de contrat ou d'un acte illicite commis à l'égard de l'inventeur ou de son ayant cause.

Exception particulière

11. La divulgation résultant d'une publication par l'autorité compétente dans une procédure de délivrance de brevet n'est pas comprise dans l'exception prévue à l'article précédent, sauf si la demande a été déposée par une personne qui n'avait pas droit au brevet ou si la publication résulte d'une erreur de cette autorité.

Activité inventive

12. Une invention est réputée impliquer une activité inventive si, pour une personne du métier, elle n'est pas évidente ou ne découle pas d'une manière évidente de l'état actuel de la technique.

Application industrielle

13. Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être produit ou utilisé dans une catégorie quelconque d'industrie ou d'activité productive. À cette fin, le terme "industrie" est entendu au sens large et englobe notamment l'artisanat, l'agriculture, l'élevage, la fabrication de produits, la construction, les industries extractives, la pêche et les services.

Droit au brevet

14. Le droit au brevet appartient à l'inventeur, sans préjudice des dispositions des articles 15 et 16 de la présente loi. Si plusieurs personnes ont réalisé l'invention ensemble, le droit au brevet leur appartient en commun. Ce droit peut être cédé conformément aux dispositions prévues par la présente loi.

Inventions réalisées en exécution d'un contrat

15. Si l'invention a été réalisée dans le cadre ou en exécution d'un contrat d'ouvrage ou de service, ou d'un contrat de travail, le droit au brevet appartient à la personne qui a commandé l'ouvrage ou le service, ou à l'employeur, selon le cas, sauf disposition contractuelle contraire.

Si l'invention a une valeur économique très supérieure à celle que les parties pouvaient raisonnablement prévoir au moment de la conclusion du contrat, l'inventeur a droit à une rémunération proportionnelle qui, à défaut d'accord entre les parties, est fixée par l'autorité judiciaire compétente.

Inventions réalisées par un employé qui n'a pas été engagé pour inventer

16. Si un employé qui n'est pas contractuellement obligé d'exercer une activité inventive réalise une invention dans le cadre de ses activités professionnelles, en utilisant des données ou des moyens auxquels il a accès du fait de sa fonction, il doit informer son employeur de ce fait par écrit et joindre toutes les informations nécessaires pour permettre de comprendre l'invention. Dans les deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu la communication de l'employé ou pris connaissance de l'invention par tout autre moyen, l'employeur notifie par écrit à l'employé son intérêt pour l'invention. Dans ce cas, le droit au brevet appartient à l'employeur; sinon, il appartient à l'employé.

Si l'employeur notifie son intérêt pour l'invention, l'employé a droit à une rémunération équitable tenant compte de la valeur économique estimée de l'invention. À défaut d'accord entre les parties, la rémunération est fixée par l'autorité judiciaire compétente.

Mention de l'inventeur

17. L'inventeur a le droit d'être mentionné dans le brevet délivré ainsi que dans les documents et publications officielles y relatifs, sauf s'il s'y oppose par une déclaration écrite adressée au Registre de la propriété intellectuelle.

Chapitre III Procédure de délivrance du brevet

Qualité de déposant

18. Le déposant d'un brevet peut être une personne physique ou morale. Si le déposant n'est pas l'inventeur, il doit indiquer de quelle manière il a acquis le droit au brevet.

Demande de brevet

19. La demande de brevet d'invention doit être déposée auprès du Registre de la propriété intellectuelle. Elle doit contenir

- a) la requête en délivrance de brevet avec les renseignements relatifs au déposant et à l'inventeur et le titre de l'invention;
- b) la description de l'invention;
- c) une ou plusieurs revendications;
- d) les dessins pertinents;
- e) l'abrégé technique;
- f) l'attestation du paiement de la taxe correspondant à la demande;
- g) une adresse pour communiquer les notifications;
- h) la signature du déposant;
- i) le pouvoir ou le document qui constate la représentation, le cas échéant;
- j) le cas échéant, une attestation de dépôt de matériel biologique délivrée par l'institution de dépôt.

En ce qui concerne les demandes comportant une revendication de priorité, il faut indiquer la date, le numéro et l'office de dépôt de la demande antérieure, ou de tout autre titre de protection déposé ou obtenu à l'étranger et portant sur l'invention revendiquée.

Le règlement d'application de la présente loi fixe le nombre d'exemplaires de la demande qui doivent être déposés.

Date de dépôt de la demande

20. Est considérée comme date de dépôt de la demande la date à laquelle cette demande est reçue par le Registre de la propriété intellectuelle pour autant que, au moment de sa réception, elle contienne au moins

1. l'indication expresse que la délivrance d'un brevet est demandée;
2. des renseignements suffisants pour permettre d'identifier le déposant;
3. la description de l'invention dans une langue quelconque.

Si l'un quelconque des éléments requis en vertu du présent article manque, le Registre de la propriété intellectuelle notifie ce fait au déposant pour qu'il complète la demande dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification. Une fois exercé le droit susmentionné, la date de réception des éléments manquants est considérée comme date de dépôt de la demande; dans le cas contraire, la demande est réputée ne pas avoir été déposée et elle est classée.

Si, dans la description, il est fait référence à des dessins qui n'ont pas été déposés, le Registre de la propriété intellectuelle notifie ce fait au déposant pour qu'il puisse les déposer dans les deux mois à compter de la date de notification. Si la demande est complétée dans le délai prescrit, la date de dépôt de la demande est maintenue; sinon, ces dessins sont réputés ne pas avoir été mentionnés.

Si la description a été déposée dans une autre langue que la langue officielle, la traduction correspondante doit être déposée dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. Si elle est déposée dans ce délai, la date de réception des éléments visés aux points 1, 2 et 3 du présent article est considérée comme date de dépôt de la demande; dans le cas contraire, la demande est réputée ne pas avoir été déposée et elle est classée.

Description

21. L'invention doit être décrite de manière assez claire et complète pour qu'une personne du métier puisse la comprendre et l'exécuter. Elle doit indiquer

1. le domaine technique auquel se rapporte ou s'applique l'invention;
2. la technique antérieure qui, à la connaissance du déposant, est utile pour la compréhension et l'examen de l'invention, et les références des publications et documents antérieurs relatifs à cette technique;
3. une description de l'invention en des termes permettant la compréhension du problème technique et de la solution apportée par l'invention, exposant les différences et avantages, s'il y en a, par rapport à la technique antérieure;

4. une notice concernant les dessins, le cas échéant;
5. une description de la meilleure manière connue par le déposant d'exécuter l'invention, en utilisant des exemples et des références aux dessins, le cas échéant;
6. une description de la manière dont l'objet de l'invention est susceptible d'application industrielle dans le cas où cela ne découle pas à l'évidence de la description ou de la nature de l'invention.

Description du matériel biologique

22. Lorsque l'invention porte sur un produit ou un procédé relatif à un matériel biologique qui n'est pas accessible au public et que l'invention ne peut être décrite de manière à pouvoir être comprise et exécutée par une personne du métier, un échantillon de ce matériel doit être déposé pour compléter la description. Le dépôt de l'échantillon doit être effectué auprès d'une institution — située à l'intérieur ou à l'extérieur du pays — reconnue par le Registre de la propriété intellectuelle. Le dépôt doit avoir lieu au plus tard à la date de dépôt de la demande au Nicaragua ou, le cas échéant, à la date de priorité.

Si le dépôt a été effectué, la description doit l'indiquer avec le nom et l'adresse de l'institution de dépôt, ainsi que la date et le numéro de dépôt attribué par celle-ci.

Validité du dépôt

23. Le dépôt de matériel biologique n'est valide aux fins de la délivrance d'un brevet que s'il est effectué dans des conditions permettant à toute personne intéressée d'obtenir des échantillons de ce matériel, au plus tard à partir de la date de publication de la demande de brevet correspondante, sans préjudice des autres conditions fixées par le règlement d'application de la présente loi.

Dessins

24. Les dessins nécessaires à la compréhension et à l'exécution de l'invention doivent être déposés. Ils sont considérés comme faisant partie intégrante de la description.

Revendications

25. Les revendications doivent être claires, concises et étayées par la description figurant dans la demande de brevet; elles doivent définir les caractéristiques essentielles de l'objet pour lequel la protection par brevet est demandée.

Abrégé technique

26. L'abrégé technique doit comprendre l'essentiel du problème technique et de la solution apportée par l'invention, ainsi que l'utilisation principale de celle-ci, indiquer, le cas

échéant, la formule chimique ou le dessin qui caractérise le mieux l'invention, et servir exclusivement à des fins d'information technique.

Unité de l'invention

27. Une demande de brevet ne peut porter que sur une seule invention ou sur un groupe d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles constituent un seul concept inventif.

Division de la demande

28. Le déposant peut, à tout moment au cours du traitement de la demande, diviser celle-ci en plusieurs demandes divisionnaires; toutefois, aucune de ces dernières ne peut entraîner une extension de la divulgation figurant dans la demande initiale.

Chaque demande divisionnaire donne lieu au paiement de la taxe prescrite et bénéficie de la date de dépôt de la demande initiale et, le cas échéant, de la date de priorité revendiquée dans cette dernière.

Modification ou correction de la demande

29. Le déposant peut, à tout moment au cours du traitement de la demande, modifier ou corriger celle-ci, sans toutefois pouvoir apporter d'éléments allant au-delà de la divulgation faite dans la demande initiale. Toute modification ou correction donne lieu au paiement de la taxe prescrite.

Examen de forme

30. Le Registre de la propriété intellectuelle examine si la demande satisfait aux conditions énoncées dans l'article 19 de la présente loi et aux dispositions réglementaires correspondantes. Si une irrégularité est constatée, le déposant en est avisé afin de pouvoir y remédier dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification, faute de quoi la demande sera réputée abandonnée et sera classée d'office. Si le déposant n'effectue pas la correction dans le délai indiqué, le Registre de la propriété industrielle donne effet à l'avertissement par une décision motivée.

Publication de la demande

31. La demande de brevet est accessible au public, à des fins d'information, dès l'expiration du délai de 18 mois à compter de la date de dépôt de la demande dans le pays ou, si un droit de priorité a été revendiqué, à compter de la date de priorité applicable. Le Registre de la propriété intellectuelle ordonne d'office sa publication une seule fois au moyen d'un avis dans le journal officiel *La Gaceta* ou un autre journal d'information national, aux frais de l'intéressé.

Le déposant peut, à tout moment avant l'expiration du délai indiqué à l'alinéa précédent, demander au Registre de publier la demande, ce qui est ordonné immédiatement.

Dans les 15 jours ouvrables à partir de la délivrance de l'ordre de publication, le déposant doit présenter au Registre de la propriété intellectuelle l'attestation du paiement pour la publication de l'avis, faute de quoi la demande sera, de plein droit, réputée abandonnée et sera classée d'office. Dans les trois mois à compter de la publication, l'intéressé doit déposer auprès du Registre de la propriété intellectuelle un exemplaire ou une photocopie de la page du moyen de communication écrit sur laquelle figure l'avis. S'il ne le fait pas dans le délai indiqué, la demande est, de plein droit, réputée abandonnée et est classée d'office.

Si l'ordre de publication a été donné conformément aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, le délai établi pour présenter l'attestation de paiement court à compter de l'expiration du délai indiqué au premier alinéa dudit article.

Contenu de l'avis de publication de la demande

32. L'avis de publication de la demande doit contenir

- a) le numéro de la demande;
- b) la date de dépôt de la demande;
- c) le nom et le domicile du déposant;
- d) le nom du mandataire, le cas échéant;
- e) le pays ou l'office, la date et le numéro des demandes dont la priorité est revendiquée;
- f) le (ou les) symbole(s) de classification, lorsqu'ils ont été attribués;
- g) le titre de l'invention;
- h) l'abrégé technique;
- i) le dessin représentant l'invention, le cas échéant.

Le règlement d'application de la présente loi peut préciser d'autres aspects du contenu de l'avis.

Observations de tiers

33. À tout moment au cours du traitement de la demande avant que la décision définitive ne soit prise, peuvent être déposés au Registre de la propriété intellectuelle des observations ou des documents utiles pour déterminer si la demande de brevet est pertinente.

Le Registre de la propriété intellectuelle communique les observations reçues au déposant. Celui-ci peut déposer les commentaires ou documents qu'il juge opportun au regard des observations notifiées.

Le Registre de la propriété intellectuelle ne se prononce pas sur la demande avant deux mois à compter de la notification des observations au déposant, sauf si, avant l'expiration de

ce délai, ce dernier dépose ses commentaires ou documents ou demande que la procédure se poursuive.

Le dépôt d'observations ne suspend pas le traitement de la demande. Les observations ne donnent pas lieu à une procédure contentieuse et leur auteur ne peut utiliser ce moyen pour devenir partie à la procédure.

Examen de fond

34. Le déposant doit prouver qu'il a payé le montant correspondant à l'examen de fond de la demande de brevet dans un délai de six mois à compter de la date de publication de l'avis relatif à la demande. S'il n'a pas payé ce montant avant l'expiration du délai, la demande est réputée abandonnée et est classée d'office. Si l'une des exigences ou conditions de délivrance du brevet d'invention n'est pas remplie, le Registre de la propriété intellectuelle notifie ce fait au déposant afin que celui-ci, dans un délai de trois mois, complète la documentation, corrige, modifie ou divise la demande, ou dépose les commentaires qu'il estime utiles pour l'étayer.

Si le déposant ne fait pas le nécessaire dans le délai imparti, la demande est rejetée par une décision motivée.

L'examen peut être effectué par le Registre de la propriété intellectuelle, directement ou en ayant recours aux services d'experts indépendants ou d'entités publiques ou privées, nationales ou étrangères ou agissant dans le cadre d'accords régionaux ou internationaux.

Lorsque cela est possible, l'examen est effectué sur la base des documents qui sont fournis par le déposant en ce qui concerne les examens de nouveauté ou de brevetabilité effectués par d'autres offices de propriété intellectuelle ou dans le cadre de la procédure prévue ou en application du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) à propos de l'objet revendiqué dans la demande examinée. Le Registre de la propriété intellectuelle peut considérer les résultats de ces examens comme suffisants pour conclure que les conditions de brevetabilité de l'invention sont remplies.

L'examen est effectué par le Registre de la propriété intellectuelle conformément à la procédure prévue dans le règlement d'application de la présente loi.

Documents relatifs à des demandes étrangères

35. Aux fins de l'examen de brevetabilité, le déposant fournit, à la demande du Registre de la propriété intellectuelle et avec la traduction correspondante, les documents suivants :

a) une copie simple de la demande étrangère et des résultats de l'examen de nouveauté et de brevetabilité effectué à l'égard de cette demande;

b) une copie simple du brevet ou autre titre de protection qui a été délivré par l'office des brevets du pays émetteur.

Si cela s'avère nécessaire pour mieux se prononcer sur une demande de brevet ou la validité d'un brevet délivré, le Registre de la propriété intellectuelle peut demander à tout moment au déposant ou au titulaire du brevet de présenter la copie de toute décision ou tout jugement prononçant le rejet, le refus, la révocation, l'annulation ou l'invalidation de la demande étrangère ou du brevet ou autre titre de protection délivré sur la base de cette demande.

Si le déposant, disposant des informations ou du document demandés, ne satisfait pas à cette exigence dans le délai indiqué dans la notification, qui est de trois mois à compter de la date de notification, le brevet demandé est refusé. Le Registre de la propriété intellectuelle peut, à la demande du déposant ou d'office, suspendre le traitement de la demande de brevet si un document qui doit être présenté conformément à cette disposition est en cours d'examen par une autorité étrangère.

Le déposant peut présenter des observations et des commentaires sur toute information ou tout document qu'il fournit conformément au présent article. Si nécessaire ou en cas de doute raisonnable sur la légitimité d'un document, le Registre de la propriété intellectuelle peut demander au déposant de le faire certifier conforme ou authentifier.

Transformation de la demande

36. Le déposant d'une demande de brevet d'invention peut demander que sa demande soit transformée en une demande de brevet de modèle d'utilité et inversement.

Il ne peut être déposé de requête en transformation d'une demande qu'une seule fois, à tout moment au cours du traitement de ladite demande; cette requête donne lieu au paiement de la taxe de transformation prescrite. En pareil cas, la date de dépôt de la demande initiale est maintenue.

Délivrance du brevet

37. Une fois le traitement de la demande achevé et les conditions prescrites remplies, le Registre de la propriété intellectuelle prend la décision de délivrer le brevet et ordonne

- a) l'inscription du brevet;
- b) la remise à l'ayant droit de l'attestation de délivrance avec un exemplaire du document de brevet;
- c) la publication, une seule fois, dans le journal officiel *La Gaceta* ou tout autre journal d'information nationale, de l'avis de délivrance du brevet, indiquant
 - i) le numéro et la date de délivrance du brevet;
 - ii) le numéro et la date de la demande de brevet;
 - iii) le pays ou l'office, la date et le numéro des demandes dont la priorité a été revendiquée;

- iv) le nom et le domicile du titulaire du brevet;
- v) le nom de l'inventeur;
- vi) le titre de l'invention;
- vii) la classe de l'invention.

Chapitre IV **Durée et modification du brevet**

Durée du brevet

38. Le brevet d'invention a une durée de validité de 20 ans non prorogable, à compter de la date de dépôt de la demande. Le maintien en vigueur du brevet est subordonné au paiement des taxes annuelles prescrites selon les modalités prévues dans la présente loi. Le défaut de paiement entraîne la déchéance de plein droit du brevet.

Correction du brevet

39. Le titulaire d'un brevet peut demander la correction de toute erreur matérielle ou omission en relation avec le brevet ou son inscription au registre approprié. La correction donne lieu au paiement de la taxe prescrite et est opposable aux tiers à compter du dépôt de la requête en inscription y relative auprès du Registre de la propriété intellectuelle, sans qu'il soit besoin de la publier. Si l'erreur ou l'omission est imputable au Registre de la propriété intellectuelle, elle peut être corrigée d'office sans qu'une publication soit nécessaire.

Aucune correction entraînant une extension du contenu divulgué dans la demande initiale n'est admise.

Modification du brevet

40. Le titulaire d'un brevet peut demander à tout moment l'inscription au registre approprié d'un changement de nom ou de domicile ou d'une autre donnée le concernant. Le changement est opposable aux tiers à compter du dépôt de la requête en inscription y relative auprès du Registre de la propriété intellectuelle et donne lieu au paiement de la taxe prescrite. Une fois le changement inscrit et sur demande du titulaire, une nouvelle attestation de délivrance est établie moyennant paiement de la taxe prescrite.

Aucun changement entraînant une extension du contenu divulgué dans la demande initiale n'est admis.

Modification des revendications

41. Le titulaire d'un brevet peut, à tout moment, demander la modification d'une ou plusieurs revendications du brevet afin de réduire ou de limiter sa portée. La requête donne

lieu au paiement de la taxe prescrite. Aucune modification entraînant une extension du contenu divulgué dans la demande initiale n'est admise.

Une fois la modification inscrite et sur demande du titulaire, celui-ci se voit remettre une nouvelle attestation de délivrance et le document de brevet comportant les revendications modifiées.

Division du brevet

42. Le titulaire d'un brevet peut à tout moment demander la division de sa demande en plusieurs demandes divisionnaires. Il est procédé à la division à partir d'un rapport d'expert, et une attestation est délivrée pour chaque brevet divisionnaire résultant de la division. La division est publiée au journal officiel *La Gaceta* ou dans un autre journal d'information national, conformément aux dispositions de la présente loi, et donne lieu au paiement de la taxe prescrite.

Chapitre V **Portée du brevet et limitations des droits**

Étendue de la protection par brevet

43. L'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications. Celles-ci sont interprétées à la lumière de la description et des éventuels dessins.

Droit conféré par le brevet

44. Le brevet confère à son titulaire le droit d'interdire à des tiers d'exploiter l'invention brevetée. À cet effet, le titulaire du brevet peut agir contre toute personne qui accomplit, sans son consentement, l'un quelconque des actes suivants :

- a)* lorsque le brevet porte sur un produit :
- b)* produire et fabriquer le produit;
- c)* offrir à la vente, vendre ou utiliser le produit;
- d)* importer ou détenir le produit à l'une des fins susmentionnées;
- e)* lorsque le brevet porte sur un procédé :
- f)* employer le procédé;
- g)* accomplir l'acte visé au point *a)* en ce qui concerne un produit obtenu directement grâce au procédé.

Portée des brevets dans le domaine de la biotechnologie

45. Si le brevet protège un matériel biologique possédant certaines caractéristiques revendiquées, la protection s'étend à tout matériel biologique obtenu par multiplication ou propagation du matériel breveté et possédant les mêmes caractéristiques.

Si le brevet protège un procédé qui permet d'obtenir un matériel biologique possédant certaines caractéristiques revendiquées, la protection prévue à l'article précédent s'étend aussi à tout matériel biologique obtenu par multiplication ou propagation du matériel directement obtenu grâce au procédé et possédant les mêmes caractéristiques.

Lorsque le brevet protège une séquence génétique particulière ou un matériel biologique contenant cette séquence, la protection s'étend à tout produit comportant cette séquence ou ce matériel et reflétant l'information génétique en question.

Limitations du droit conféré par le brevet

46. Le brevet ne confère pas le droit d'interdire les actes suivants :

a) les actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales ainsi que les actes réalisés exclusivement à des fins d'expérimentation en ce qui concerne l'objet de l'invention brevetée;

b) les actes accomplis exclusivement à des fins d'enseignement ou de recherche scientifique ou universitaire et qui portent sur l'objet de l'invention déposée, et les actes visés à l'article 5^{ter} de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle;

c) si le brevet protège un matériel biologique reproductible, l'utilisation de ce matériel comme base de départ pour obtenir un nouveau matériel biologique viable, sauf si cette obtention nécessite un usage répété du matériel breveté;

d) si le brevet protège un matériel de reproduction ou de multiplication des variétés végétales, la reproduction ou la multiplication par un agriculteur du produit obtenu à partir du matériel protégé et la commercialisation de ce produit à des fins d'exploitation agricole ou de consommation, pour autant que le produit ait été obtenu dans la propre exploitation de cet agriculteur et que la reproduction ou la multiplication soit réalisée dans cette même exploitation.

Épuisement des droits attachés au brevet

47. Le brevet ne confère pas le droit d'interdire à un tiers d'accomplir des actes de commerce portant sur un produit protégé par le brevet, dès lors que ce produit a été mis sur le marché dans n'importe quel pays par le titulaire du brevet, par une autre personne avec son consentement ou par une personne économiquement liée à lui.

Aux fins de l'alinéa précédent, deux personnes sont réputées économiquement liées lorsque l'une peut exercer directement sur l'autre une influence déterminante en ce qui

concerne l'exploitation d'un brevet, ou lorsqu'un tiers peut exercer une telle influence sur l'une et l'autre de ces personnes.

Si le brevet protège un matériel biologique reproductible, il ne s'étend pas au matériel obtenu par multiplication ou propagation du matériel mis sur le marché conformément au premier alinéa du présent article, pour autant que la multiplication ou la propagation soit une conséquence obligatoire de l'utilisation du matériel conformément aux fins pour lesquelles il a été mis sur le marché, et que le matériel dérivé de cette utilisation ne soit pas employé à des fins de multiplication ou de propagation.

Droit de l'utilisateur antérieur de l'invention

48. Les droits conférés par un brevet ne sont pas opposables à une personne qui, de bonne foi et avant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la demande de brevet correspondante, fabriquait ou utilisait déjà dans le pays, respectivement, le produit ou le procédé constituant l'invention dans le pays, ou avait fait des préparatifs effectifs et sérieux en vue de cette production ou utilisation. Cette personne a le droit de continuer à fabriquer le produit ou à utiliser le procédé comme elle l'a fait jusque-là, ou de commencer la production ou l'utilisation qu'elle avait prévue. Ce droit ne peut être cédé ou transmis qu'avec l'entreprise ou l'établissement dans lequel cette production ou utilisation a été réalisée ou prévue.

L'exception prévue dans le présent article ne s'applique pas si la personne qui désire l'invoquer a eu connaissance de l'invention par un acte illicite.

Cession du brevet

49. Un brevet ou une demande de brevet peut être cédé à une personne physique ou morale dans les conditions prévues par la loi.

Toute cession d'un brevet ou d'une demande de brevet doit être constatée par écrit. La cession est opposable aux tiers à compter du dépôt de l'acte y relatif et de son inscription auprès du Registre de la propriété intellectuelle. La requête en inscription d'une cession donne lieu au paiement de la taxe prescrite.

Licences contractuelles

50. Le titulaire ou le déposant d'un brevet peut concéder une licence d'exploitation de l'invention, laquelle est opposable aux tiers à compter du dépôt de l'acte y relatif et de son inscription auprès du Registre de la propriété intellectuelle. La requête en inscription d'une licence donne lieu au paiement de la taxe prescrite.

Sauf disposition contraire, les règles suivantes s'appliquent aux licences de brevet :

a) la licence s'étend à tous les actes d'exploitation de l'invention, pendant toute la durée de validité du brevet, sur tout le territoire du pays et à l'égard de toute application de l'invention;

- b) le preneur de licence ne peut transmettre la licence ni concéder de sous-licence;
- c) la licence n'est pas exclusive; le titulaire du brevet peut concéder d'autres licences d'exploitation de ce brevet dans le pays et l'exploiter lui-même;
- d) si la licence a été concédée à titre exclusif, le donneur de licence ne peut concéder d'autres licences d'exploitation du brevet dans le pays, ni l'exploiter lui-même dans le pays.

Sont nulles les clauses d'un contrat de licence ayant pour objet ou pour effet de limiter illicitement la concurrence ou impliquant une atteinte au brevet.

Chapitre VI **Licences obligatoires**

Licences obligatoires

51. Sur demande de toute personne intéressée ou d'une autorité compétente, le Registre de la propriété intellectuelle, après avoir entendu le titulaire du brevet, peut concéder des licences obligatoires pour des motifs d'intérêt public ou d'urgence nationale, ou pour empêcher une pratique anticoncurrentielle. Le Registre de la propriété intellectuelle ordonne que

a) l'invention objet d'un brevet ou d'une demande de brevet en instance soit utilisée ou exploitée à des fins industrielles ou commerciales par une entité publique ou par une ou plusieurs personnes de droit public ou privé désignées à cet effet;

b) l'invention qui fait l'objet d'un brevet ou d'une demande de brevet en instance donne prise à la concession d'une ou plusieurs licences obligatoires, auquel cas le Registre de la propriété intellectuelle peut concéder une telle licence à qui la demande, sous réserve des conditions prescrites.

Font partie des pratiques concurrentielles ne correspondant pas à l'exercice régulier d'un droit découlant d'un brevet les actes qui portent illicitement atteinte à la libre concurrence ou qui constituent un abus de position dominante sur le marché.

Si le brevet protège une technique relative aux semi-conducteurs, la licence obligatoire ne peut être concédée que pour une utilisation publique et non commerciale ou pour rectifier une pratique déclarée contraire à la concurrence au cours de la procédure applicable.

Demande de licence obligatoire

52. Celui qui demande une licence obligatoire doit apporter la preuve qu'il a préalablement demandé au titulaire du brevet de lui concéder une licence contractuelle et qu'il n'a pas pu l'obtenir à des conditions commerciales et dans un délai raisonnables. Il n'est pas nécessaire de remplir cette condition pour obtenir une licence obligatoire en cas d'urgence nationale, d'extrême urgence ou d'utilisation non commerciale de l'invention par une entité publique. Il en va de même lorsque la licence obligatoire a pour objet d'empêcher une

pratique anticoncurrentielle. Dans les deux cas, le titulaire du brevet est informé sans délai de la concession de la licence.

La demande de licence obligatoire doit indiquer les conditions auxquelles le demandeur prétend obtenir la licence.

Le titulaire du brevet doit être avisé de la demande et il est partie intéressée à la procédure.

Conditions relatives à la licence obligatoire

53. La licence obligatoire a principalement pour objet de satisfaire aux besoins du marché intérieur, et son titulaire reçoit une rémunération adéquate en fonction des circonstances de l'espèce et de l'intérêt économique de la licence. À défaut d'accord, le Registre de la propriété intellectuelle fixe le montant et les modalités de paiement de la rémunération.

La licence obligatoire ne peut être concédée à titre exclusif ni faire l'objet d'une cession ou d'une sous-licence, et elle ne peut être transférée qu'avec l'entreprise ou l'établissement qui en est titulaire, ou la partie de cette entité qui l'exploite.

Licence obligatoire pour dépendance de brevets

54. Si une licence obligatoire est demandée pour permettre l'exploitation d'une invention protégée par un brevet postérieur et qui ne peut être exploitée sans violer un brevet antérieur, les conditions supplémentaires suivantes doivent être remplies :

a) l'invention revendiquée dans le brevet postérieur doit présenter un progrès technique important et d'un intérêt économique considérable par rapport à l'invention revendiquée dans le brevet antérieur;

b) la licence obligatoire permettant d'exploiter le brevet antérieur ne peut être cédée qu'avec le brevet postérieur;

c) dans les mêmes circonstances, le titulaire du brevet antérieur peut obtenir, à des conditions raisonnables, une licence obligatoire pour exploiter l'invention revendiquée dans le brevet postérieur.

Concession de la licence obligatoire

55. La décision de concession d'une licence obligatoire doit préciser

a) la portée de la licence, y compris sa durée et les actes pour lesquels elle est concédée, limités aux fins qui ont motivé la concession de licence;

b) le montant et les modalités de paiement de la rémunération due au titulaire du brevet;

c) les conditions nécessaires pour que la licence remplisse son objectif.

Révocation et modification de la licence obligatoire

56. Le Registre de la propriété intellectuelle peut révoquer une licence obligatoire en tout ou partie, à la demande de toute personne intéressée, si le preneur de la licence n'exécute pas les obligations qui lui incombent ou si les circonstances qui sont à l'origine de la licence ont cessé d'exister et qu'il est peu probable qu'elles réapparaissent. Dans ce dernier cas, le Registre de la propriété intellectuelle peut prévoir les dispositions nécessaires pour protéger de manière adéquate les intérêts légitimes du preneur de licence touché par la révocation.

Le Registre de la propriété intellectuelle peut, à la demande d'une partie intéressée, modifier une licence obligatoire si de nouveaux faits ou de nouvelles circonstances le justifient, notamment si le titulaire du brevet a concédé des licences contractuelles à des conditions plus favorables que celles qui avaient été accordées au titulaire de la licence obligatoire.

Chapitre VII Extinction du brevet

Nullité du brevet

57. Le Registre de la propriété intellectuelle peut, à la demande d'une personne intéressée ou d'une autorité compétente ou encore d'office, prononcer la nullité absolue d'un brevet si

a) l'objet du brevet ne constitue pas une invention au sens des articles 3 et 6 de la présente loi;

b) le brevet a été délivré pour une invention couverte par l'interdiction prévue à l'article 7 de la présente loi ou une invention qui ne remplit pas les conditions de brevetabilité prévues aux articles 8, 9, 12 et 13 de la présente loi;

c) le brevet ne divulgue pas l'invention conformément aux dispositions des articles 21 et 22 de la présente loi;

d) les revendications figurant dans le brevet ne répondent pas aux exigences prévues à l'article 24 de la présente loi;

e) le brevet délivré contient une divulgation plus importante que celle qui figure dans la demande initiale.

Nullité relative

58. Si un brevet est délivré à une personne qui n'y a pas droit, la nullité relative peut être invoquée. L'action en annulation ne peut être engagée que par la personne à laquelle appartient le droit au brevet et elle doit être exercée devant l'autorité judiciaire compétente; elle se prescrit par cinq ans à compter de la date de délivrance du brevet ou par deux ans à compter de la date à laquelle la personne titulaire du droit à l'obtention du brevet a eu

connaissance de l'exploitation de l'invention dans le pays, le délai qui expire le premier devant être appliqué.

Nullité partielle

59. Dans le cas où la nullité n'affecte qu'une revendication ou certaines revendications du brevet ou une partie du brevet, elle n'est prononcée qu'à l'égard de la ou des revendications ou de la partie affectées. Il peut être prononcé une décision de nullité ordonnant que la revendication en cause soit limitée ou précisée.

Effets de la déclaration de nullité

60. Les effets de la déclaration de nullité absolue d'un brevet sont rétroactifs à la date de délivrance correspondante, sans préjudice des conditions ou exceptions prévues dans la décision de nullité.

Si la nullité est prononcée à l'égard d'un brevet qui a fait l'objet d'une licence, le donneur de licence n'a pas à restituer les sommes payées par le preneur de licence, sauf si ce dernier n'a pas tiré profit de la licence.

Renonciation au brevet

61. Le titulaire du brevet peut, à tout moment, renoncer à une ou plusieurs revendications du brevet, ou au brevet dans son intégralité, par une déclaration écrite dûment certifiée conforme et déposée auprès du Registre de la propriété intellectuelle.

La renonciation produit ses effets à compter de la date de dépôt de la déclaration y relative, sans préjudice des dispositions prévues à l'alinéa suivant.

La déclaration de renonciation est notifiée à toute personne titulaire d'un quelconque droit de garantie ou d'une restriction de domaine en relation avec le brevet, et n'est recevable qu'après dépôt d'une déclaration écrite du tiers en question par laquelle il consent à ladite renonciation.

Chapitre VIII Modèles d'utilité

Objets exclus de la protection par modèle d'utilité

62. Ne peuvent faire l'objet d'un brevet de modèle d'utilité

- a) les procédés;
- b) les substances ou formules chimiques, métallurgiques ou de tout autre type;
- c) les objets exclus de la protection par brevet d'invention conformément à la présente loi.

Conditions de brevetabilité des modèles d'utilité

63. Un modèle d'utilité est brevetable s'il est nouveau et susceptible d'application industrielle. Un modèle d'utilité n'est pas considéré comme nouveau s'il n'ajoute aucune caractéristique utilitaire discernable par rapport à l'état de la technique.

Exigence d'unité des modèles d'utilité

64. Une demande de brevet de modèle d'utilité ne peut porter que sur un objet ou un ensemble de plusieurs éléments formant une unité fonctionnelle. Plusieurs éléments ou aspects de cet objet ou de cette unité peuvent être revendiqués dans la même demande.

Durée du brevet de modèle d'utilité

65. Le brevet de modèle d'utilité a une durée de validité de dix ans, non prorogeable, à compter de la date de dépôt de la demande correspondante.

Application des dispositions relatives aux modèles d'utilité

66. Les dispositions pertinentes relatives aux brevets d'invention s'appliquent aux modèles d'utilité.

Chapitre IX Protection des dessins et modèles industriels

Compatibilité avec d'autres régimes de protection

67. La protection conférée à un dessin ou modèle industriel n'exclut ni n'affecte la protection dont celui-ci peut bénéficier au titre d'autres règles juridiques.

Objets exclus de la protection

68. Est exclu de la protection tout dessin ou modèle industriel dont l'apparence est entièrement déterminée par une fonction technique et qui ne comporte aucun apport personnel du créateur. N'est pas non plus protégé un dessin ou modèle qui consiste en une forme dont la reproduction exacte est nécessaire pour permettre que le produit dans lequel le dessin ou modèle a été incorporé soit monté mécaniquement ou raccordé à un autre produit dont il constitue une partie ou une pièce.

Droit à la protection

69. Le droit à la protection et à l'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel appartient au créateur de ce dessin ou modèle. Si ledit dessin ou modèle a été créé en exécution d'un contrat d'ouvrage ou de service, ou dans le cadre d'un contrat de travail, le

droit appartient à la personne qui a commandé l'ouvrage ou le service, ou le cas échéant à l'employeur, sauf disposition contractuelle contraire.

Si plusieurs personnes ont créé un dessin ou modèle industriel ensemble, le droit à la protection leur appartient en commun.

Le droit à la protection et à l'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel peut être transmis par un acte entre vifs ou par voie de succession.

Mention du créateur

70. Le créateur est mentionné en tant que tel dans l'enregistrement du dessin ou modèle visé et dans les documents y relatifs sauf s'il indique par une déclaration écrite adressée au Registre de la propriété intellectuelle qu'il ne le souhaite pas.

Obtention de la protection

71. Quiconque a droit à la protection d'un dessin ou modèle industriel l'obtient du fait de l'un des actes suivants, indistinctement :

a) la première divulgation au public du dessin ou modèle industriel, par tout moyen et en tout lieu du monde, effectuée par le créateur ou son ayant cause, ou par un tiers ayant obtenu le dessin ou modèle à la suite d'un acte accompli par l'un d'eux;

b) l'enregistrement du dessin ou modèle industriel.

Conditions de la protection

72. Un dessin ou modèle industriel est protégé s'il est nouveau. Il est considéré comme tel s'il n'a pas été divulgué au public avant l'une des dates suivantes, la plus ancienne devant s'appliquer :

a) la date de la première divulgation au public du dessin ou modèle par le créateur ou son ayant cause, ou par un tiers l'ayant obtenu par tout moyen légal;

b) la date de dépôt de la demande d'enregistrement du dessin ou modèle industriel ou, le cas échéant, la date de dépôt de la demande dont la priorité est revendiquée.

Critères d'appréciation de la nouveauté d'un dessin ou modèle industriel

73. Il n'est pas tenu compte, aux fins de l'appréciation de la nouveauté d'un dessin ou modèle industriel faisant l'objet d'une demande d'enregistrement, de la divulgation qui a eu lieu dans l'année précédant la date de dépôt de la demande ou, le cas échéant, dans l'année précédant la date de priorité applicable, si cette divulgation résulte directement ou indirectement d'actes accomplis par le créateur lui-même ou son ayant cause, ou d'une violation de contrat ou d'un acte illicite commis à l'égard de l'un d'eux.

Un dessin ou modèle industriel n'est pas nouveau s'il ne présente, par rapport à un dessin ou modèle antérieur, que des différences secondaires qui ne suffisent pas à lui donner une apparence d'ensemble distincte de celle du dessin ou modèle antérieur.

Protection sans formalités

74. Un dessin ou modèle industriel répondant aux critères énoncés aux articles 3, 68 et 72 de la présente loi est protégé pendant trois ans à compter de la date de divulgation visée à l'article 71 de cette même loi.

La protection visée à l'alinéa précédent confère le droit d'interdire à des tiers de copier ou de reproduire le dessin ou modèle industriel. Le titulaire du droit peut intenter une action contre toute personne qui, sans son consentement, produit, vend, offre à la vente, utilise, importe ou détient à l'une de ces fins un produit dans lequel le dessin ou modèle industriel copié ou reproduit est incorporé ou auquel il s'applique.

La protection d'un dessin ou modèle industriel en vertu du présent article est indépendante de celle qui découlerait de l'enregistrement de ce dessin ou modèle.

Étendue de la protection découlant de l'enregistrement

75. L'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel confère à son titulaire le droit d'interdire à des tiers d'exploiter ce dessin ou modèle. Le titulaire du dessin ou modèle industriel enregistré peut engager une action contre toute personne qui, sans son consentement, produit, commercialise, utilise, importe, ou détient à l'une de ces fins un produit dans lequel le dessin ou modèle enregistré est incorporé ou dont l'aspect donne une impression d'ensemble semblable à celle que donne ce dessin ou modèle.

Limitations de la protection du dessin ou modèle industriel

76. La protection du dessin ou modèle industriel ne porte pas sur les éléments ou caractéristiques du dessin ou modèle qui sont entièrement déterminés par l'accomplissement d'une fonction technique et ne comportent aucun apport personnel du créateur.

La protection d'un dessin ou modèle industriel ne porte pas non plus sur les éléments ou caractéristiques de ce dessin ou modèle dont la reproduction est nécessaire pour permettre que le produit dans lequel il a été incorporé soit monté mécaniquement ou raccordé à un autre produit dont il constitue une partie ou une pièce. Cette limitation ne s'applique pas aux produits dans lesquels le dessin ou modèle consiste en une forme destinée à permettre l'assemblage ou la connexion multiple desdits produits ou leur connexion à l'intérieur d'un système modulaire.

Chapitre X

Procédure d'enregistrement du dessin ou modèle industriel

Qualité du déposant

77. Le déposant d'une demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel peut être une personne physique ou morale. Si le déposant n'est pas le créateur, il faut indiquer de quelle manière il a acquis le droit à l'enregistrement.

Demande de dessins ou modèles industriels multiples

78. L'enregistrement de plusieurs dessins ou modèles industriels peut faire l'objet d'une seule et même demande si ces dessins ou modèles s'appliquent tous à des produits appartenant à la même classe de la classification.

Demande d'enregistrement

79. La demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel doit être déposée auprès du Registre de la propriété intellectuelle et doit contenir

a) une requête en délivrance d'un enregistrement contenant les renseignements relatifs au déposant et au créateur;

b) la reproduction graphique ou photographique du dessin ou modèle industriel, lequel peut être présenté sous plusieurs angles (de face, de profil, en coupe) s'il est tridimensionnel; s'agissant de dessins ou modèles bidimensionnels en matière textile, papier ou autre matériel plat, la reproduction peut être remplacée par un échantillon du produit dans lequel le dessin ou modèle a été incorporé;

c) l'indication des produits auxquels le dessin ou modèle est appliqué et l'indication de la classe et de la sous-classe auxquelles ils appartiennent;

d) l'attestation du paiement de la taxe correspondant à la demande en fonction du nombre de sous-classes auxquelles appartiennent les produits et du nombre de dessins ou modèles de chaque produit;

e) une adresse pour communiquer les notifications;

f) la signature du déposant;

g) le pouvoir ou le document attestant la représentation.

Le règlement d'application de la présente loi précise le nombre d'exemplaires, les dimensions des reproductions du dessin ou modèle industriel et d'autres aspects le concernant.

Date de dépôt de la demande

80. Est considérée comme date de dépôt de la demande la date à laquelle cette demande est reçue par le Registre de la propriété intellectuelle pour autant que, au moment de sa réception, elle contienne au moins les éléments suivants :

a) l'indication expresse ou implicite que l'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel est demandé;

b) des renseignements suffisants pour permettre d'identifier le déposant et de communiquer avec lui;

c) la reproduction graphique ou photographique du dessin ou modèle industriel;

d) s'agissant de dessins ou modèles bidimensionnels en matière textile, papier ou autre matériel plat, la reproduction peut être remplacée par un échantillon du produit dans lequel le dessin ou modèle a été incorporé.

Si la demande présente quelques lacunes, le Registre de la propriété intellectuelle notifie ce fait au déposant pour que celui-ci la complète dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. Si le déposant le fait dans le délai indiqué, la date de réception des éléments manquants est considérée comme étant la date de dépôt de la demande; dans le cas contraire, la demande est considérée comme n'ayant pas été déposée et elle est classée.

Examen de fond

81. Le Registre de la propriété intellectuelle examine si l'objet de la demande constitue un dessin ou modèle industriel au sens de la définition figurant au cinquième alinéa de l'article 3 de la présente loi et si cet objet se trouve exclu de la protection conformément à l'article 68 de cette même loi.

Publication de la demande

82. Le Registre de la propriété intellectuelle ordonne d'office la publication de la demande, une seule fois, au journal officiel *La Gaceta*, aux frais de l'intéressé.

Sur requête du déposant, déposée à tout moment avant l'ordre de publication, le Registre de la propriété intellectuelle ajourne la publication pour la période mentionnée dans la requête, qui ne peut excéder 12 mois à compter de la date de dépôt de la demande.

Les dispositions pertinentes de l'article 31 de la présente loi s'appliquent.

Contenu de l'avis

83. Doivent figurer dans l'avis de publication de la demande de dessin ou modèle industriel

a) le numéro de la demande;

- b) la date de dépôt de la demande;
- c) le nom et le domicile du déposant;
- d) le nom du représentant ou du mandataire, le cas échéant;
- e) l'indication du pays ou de l'office, de la date et du numéro des demandes dont la priorité est revendiquée;
- f) une reproduction de chaque dessin ou modèle industriel figurant dans la demande, dûment numéroté;
- g) la désignation des produits auxquels ce dessin ou modèle industriel est appliqué;
- h) la classe et la sous-classe de chacun des produits.

Le règlement d'application de la présente loi précise les autres éléments qui doivent figurer dans l'avis.

Décision et enregistrement

84. Une fois remplies les conditions fixées dans la présente loi, le Registre de la propriété intellectuelle enregistre le dessin ou modèle industriel et délivre un certificat d'enregistrement contenant les renseignements correspondant au dessin ou modèle et d'autres informations.

Chapitre XI **Règles applicables à l'enregistrement des dessins** **et modèles industriels**

Durée de validité de l'enregistrement

85. L'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel est valable cinq ans à compter de la date de dépôt de la demande, validité qui peut être prorogée pour une période d'égale durée si le titulaire de l'enregistrement en fait la demande conformément aux dispositions prévues à l'article suivant.

Renouvellement de l'enregistrement

86. L'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel peut être renouvelé pour deux périodes supplémentaires de cinq ans, moyennant paiement de la taxe prévue. La taxe de renouvellement doit être payée avant la date d'expiration de la validité de l'enregistrement, ce qui peut se faire pendant le délai de grâce de six mois suivant cette date, en payant la surtaxe prévue. Pendant ce délai de grâce, l'enregistrement reste pleinement en vigueur.

Chaque renouvellement est inscrit auprès du Registre de la propriété intellectuelle.

Nullité de l'enregistrement

87. Sur demande d'une personne intéressée ou d'une autorité compétente, ou d'office, le Registre de la propriété intellectuelle prononce la nullité absolue de l'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel dans l'un quelconque des cas suivants :

a) l'objet de l'enregistrement ne constitue pas un dessin ou modèle industriel au sens de la présente loi;

b) l'enregistrement a été accordé pour un objet exclu de la protection en tant que dessin ou modèle industriel conformément à l'article 68 de la présente loi, ou ne répondant pas aux conditions de la protection prévues à l'article 72 de cette même loi.

Un enregistrement de dessin ou modèle industriel peut être frappé de nullité relative s'il a été accordé à une personne qui n'y avait pas droit. L'action en annulation ne peut être entamée que par la personne à qui appartient le droit à l'enregistrement. Elle doit être introduite devant l'autorité judiciaire compétente et se prescrit par cinq ans à compter de la date de l'enregistrement, ou par deux ans à compter de la date à laquelle le titulaire du droit a eu connaissance de la commercialisation du produit dans lequel est incorporé le dessin ou modèle, le délai qui expire le premier devant être appliqué.

Application des dispositions relatives aux inventions

88. Sont applicables aux dessins et modèles industriels, le cas échéant, les dispositions énoncées aux articles 28, 29, 30, 33, 39, 40, 42, 46, 47, 49, 50, 60, 61 et 76 de la présente loi.

Chapitre XII

Principes généraux régissant le droit de priorité et la cotitularité

Droit de priorité

89. Le droit de priorité d'une demande de brevet ou d'enregistrement de modèle d'utilité ou de dessin ou modèle industriel peut être invoqué conformément aux dispositions de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou d'un autre traité conclu par le Nicaragua avec un autre État.

Formalités relatives à la priorité

90. La revendication du droit de priorité se fait au moyen d'une déclaration déposée auprès du Registre de la propriété intellectuelle avec la demande de brevet ou d'enregistrement, ou dans les quatre mois suivant l'expiration du délai de priorité applicable. La déclaration doit indiquer les éléments suivants en ce qui concerne chaque demande pour laquelle la priorité est revendiquée :

a) le nom du pays ou de l'office où a été déposée la demande prioritaire;

b) la date de dépôt de la demande prioritaire;

c) le numéro de la demande prioritaire, s'il est connu.

Aux fins du droit de priorité, doit être présentée au Registre de la propriété intellectuelle, en même temps que la demande ou dans les quatre mois suivant l'expiration du délai de priorité applicable, une copie de la demande prioritaire — ou la reproduction de chaque dessin ou modèle industriel, selon le cas — certifiée par l'office qui l'a reçue et comprenant la description, les revendications et les dessins, le cas échéant, ainsi qu'un certificat attestant la date de dépôt de ladite demande, délivré par cet office. Ces documents doivent être accompagnés de la traduction correspondante; eux-mêmes et ladite traduction sont dispensés de toute légalisation.

Si le numéro de la demande prioritaire n'est pas connu au moment où la déclaration de priorité est déposée, ce numéro doit être indiqué dès qu'il est connu.

Cotitularité

91. Sauf accord différent entre les parties, la cotitularité de demandes ou de titres de protection prévus par la présente loi est régie par les dispositions suivantes :

a) la modification, la limitation ou l'abandon d'une demande doivent se faire en commun;

b) la renonciation à un titre, la limitation de ce titre ou son annulation volontaire, qu'elle soit totale ou partielle, doivent se faire d'un commun accord;

c) chaque cotitulaire peut exploiter ou utiliser personnellement l'objet de la demande ou du titre, mais doit fournir une compensation équitable aux cotitulaires qui n'exploitent ou n'utilisent pas cette demande ou ce titre, ou n'ont pas concédé de licence à leur égard; à défaut d'accord entre les parties, la compensation est fixée par l'autorité judiciaire compétente;

d) la cession de la demande ou du titre se fait d'un commun accord, mais chaque cotitulaire peut céder séparément sa part, les autres jouissant alors d'un droit de préférence pendant deux mois à compter de la date à laquelle le cotitulaire leur a notifié son intention de transmettre son droit;

e) chaque cotitulaire peut concéder à des tiers une licence non exclusive d'exploitation ou d'utilisation de l'objet de la demande ou du titre, en fournissant une compensation équitable aux cotitulaires qui n'exploitent pas cet objet et n'ont pas concédé de licence à son égard; à défaut d'accord entre les parties, la compensation est fixée par l'autorité judiciaire compétente;

f) une licence exclusive ne peut être concédée que d'un commun accord entre les cotitulaires;

g) tout cotitulaire peut notifier aux autres qu'il leur abandonne sa part du droit, et se trouve libéré de toute obligation envers eux dès que cet abandon a été notifié au Registre de la propriété intellectuelle.

Chapitre XIII **Procédure**

Représentation

92. Lorsque le demandeur ou le titulaire d'un droit prévu dans la présente loi a son domicile en dehors du pays, il doit être représenté par un mandataire domicilié au Nicaragua. Cette représentation n'est pas nécessaire pour les démarches suivantes :

- a) déposer la traduction d'un document;
- b) déposer les dessins correspondant à l'invention;
- c) effectuer ou confirmer le paiement d'une taxe ou d'un droit;
- d) demander la délivrance d'un reçu ou d'une attestation en ce qui concerne les diverses démarches visées aux points précédents.

Si la procuration permettant de représenter un déposant, un titulaire ou un autre requérant a déjà été attestée par un pouvoir qui se trouve au Registre de la propriété intellectuelle, il suffit, dans la démarche administrative, de faire référence au dossier où se trouve ce pouvoir.

Peut être admise la représentation par un mandataire officieux réunissant les conditions requises à cette fin et présentant une garantie suffisante pour répondre des résultats de l'affaire si l'intéressé n'approuve pas ce qui a été fait en son nom.

Requêtes cumulatives

93. Peut faire l'objet d'une requête unique la modification ou correction de plusieurs demandes ou titres pour autant que cette modification ou correction soit la même pour toutes ces demandes ou tous ces titres.

Peut faire l'objet d'une requête unique l'inscription de cessions relatives à plusieurs demandes ou titres pour autant que les parties soient les mêmes. Cette disposition s'applique, le cas échéant, à l'inscription des licences.

Aux fins des dispositions du présent article, le requérant doit identifier chacune des demandes ou chacun des titres devant faire l'objet de la modification, de la correction ou de l'inscription. Les taxes à payer sont fonction du nombre de demandes ou de titres réunis en une requête cumulative.

Notification préalable au refus

94. Sans préjudice des procédures prévues dans la présente loi, le Registre de la propriété intellectuelle ne peut refuser ou rejeter aucune demande ou requête sans avoir préalablement notifié au déposant ou au requérant les raisons du refus ou du rejet. Dans ce

cas, celui-ci dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification pour faire valoir ses arguments.

Procédure d'annulation ou de révocation

95. Les requêtes en annulation ou en révocation d'un brevet ou d'un enregistrement sont déposées devant l'autorité judiciaire compétente et sont traitées dans le cadre d'une procédure ordinaire.

À l'expiration des délais de réponse et de preuve lorsque la nature de la requête l'exige, le juge peut ordonner les expertises techniques pertinentes; les dispositions pertinentes de l'article 34 de la présente loi s'appliquent.

Si la révocation ou la nullité du brevet ou de l'enregistrement du dessin ou modèle industriel ou du modèle d'utilité est prononcée, le Registre de la propriété intellectuelle inscrit ladite nullité ou révocation dans la section correspondante du registre approprié, une fois que la sentence prononcée par l'autorité judiciaire compétente est définitive, la certification du jugement définitif suffisant à cet effet.

Intervention de tiers

96. Dans le cadre de la procédure visant la concession d'une licence obligatoire, la renonciation à un droit ou l'annulation d'un droit, peuvent comparaître toutes personnes en faveur desquelles figure au registre approprié une inscription concernant le droit qui fait l'objet de la procédure. Peuvent également comparaître dans le cadre de la procédure toutes personnes qui démontrent qu'elles ont un intérêt légitime à le faire.

Désistement

97. Le déposant peut renoncer à sa demande à n'importe quel stade du traitement de celle-ci. Le désistement met fin à la demande et à la date de dépôt. Quiconque a le droit d'obtenir le brevet ou l'enregistrement pourra par la suite déposer une nouvelle demande.

Le désistement ne donne pas droit au remboursement des taxes déjà payées.

Recours

98. Les recours prévus par la législation pertinente peuvent être présentés contre les décisions du Registre de la propriété intellectuelle. Contre les mesures concernant uniquement les formalités, seul est possible le recours en responsabilité.

Prorogation de délais

99. Le déposant ou le titulaire d'un droit invoquant un juste motif peut demander au Registre de la propriété intellectuelle une prorogation des délais prévus, formalité qui doit être

accomplie avant l'expiration du délai ou dans les deux mois qui suivent, moyennant paiement de la taxe fixée par la loi.

Lorsqu'une prorogation est demandée après l'expiration du délai, son octroi est sans effet sur les droits de tiers acquis pendant la période écoulée entre l'expiration du délai et l'octroi de la prorogation.

Chapitre XIV **Enregistrements, publicité et classification**

Inscription et publication des décisions

100. Le Registre de la propriété intellectuelle inscrit et publie dans le journal officiel *La Gaceta* ou un autre quotidien de diffusion nationale, moyennant paiement de la taxe prévue, les décisions et les jugements définitifs ayant trait à la concession de licences obligatoires, à l'annulation de brevets et d'enregistrements, ou à la renonciation à des brevets et enregistrements.

Publicité du Registre

101. Les registres de brevets d'invention, de modèles d'utilité et de dessins ou modèles industriels sont publics et peuvent être consultés dans les bureaux du Registre de la propriété intellectuelle. Toute personne peut obtenir copie des inscriptions aux registres, moyennant paiement de la taxe prévue.

Publicité des dossiers et des inventions

102. Toute personne peut consulter, dans les bureaux du Registre de la propriété intellectuelle, le dossier relatif à une demande publiée — et ce, même une fois le traitement de cette demande terminée — et peut obtenir copie des documents contenus dans le dossier d'une demande publiée, moyennant paiement de la taxe prévue. Chacun peut aussi obtenir, en suivant la procédure prévue à cet effet, des échantillons du matériel biologique qui a été déposé pour compléter la description de l'invention.

Le dossier d'une demande en cours de traitement ne peut être consulté par des tiers avant la publication de la demande, sauf consentement écrit du déposant. Cette restriction s'applique également aux demandes qui ont fait l'objet d'un désistement ou d'un abandon avant leur publication.

Le dossier d'une demande en cours de traitement peut être consulté avant la publication de la demande par toute personne justifiant que le déposant lui a notifié de mettre fin à une activité industrielle ou commerciale en invoquant la demande.

Classification des brevets

103. Aux fins de classier selon leur objet technique les documents relatifs aux brevets d'invention et de modèle d'utilité est applicable la classification internationale des brevets établie par l'Arrangement de Strasbourg du 24 mars 1971, avec ses révisions et mises à jour en vigueur.

Classification des dessins et modèles industriels

104. Aux fins de la classification des dessins et modèles industriels, est applicable la classification internationale des dessins et modèles industriels établie par l'Arrangement de Locarno du 8 octobre 1968, avec ses révisions et mises à jour en vigueur.

Chapitre XV

Principales actions pour atteinte aux droits

Action pour atteinte aux droits

105. Le titulaire d'un brevet ou d'un enregistrement délivré ou accordé conformément à la présente loi peut entamer devant l'autorité judiciaire compétente une action contre toute personne qui commet un acte constituant une atteinte à son droit.

En cas de cotitularité, n'importe lequel des cotitulaires peut entamer une action pour violation du brevet sans devoir obtenir le consentement des autres, sauf convention contraire.

La demande est notifiée à toutes les personnes en faveur desquelles figure au registre approprié une description concernant le titre qui fait l'objet de la procédure. Ces personnes peuvent comparaître en tout temps dans le cadre de l'action engagée.

Mesures pouvant être ordonnées dans le cadre d'une action pour atteinte aux droits

106. Le jugement prononcé par l'autorité judiciaire compétente dans une action pour atteinte aux droits peut ordonner une ou plusieurs des mesures suivantes :

- a) la cessation des actes qui constituent l'atteinte aux droits;
- b) l'indemnisation des dommages subis;
- c) la mise hors circuit commercial des produits résultant de l'atteinte aux droits, ainsi que des matériaux et moyens ayant principalement servi à commettre cette violation;
- d) l'interdiction de l'importation ou de l'exportation des produits, matériaux ou moyens visés au point précédent;
- e) l'attribution en propriété des produits, matériaux ou moyens visés au point c), auquel cas la valeur des biens concernés est comprise dans le montant de l'indemnisation pour dommages subis;

f) les mesures nécessaires pour empêcher la poursuite ou la répétition de l'atteinte aux droits, y compris la destruction des produits, matériaux ou moyens visés au point c);

g) la publication du jugement de condamnation et sa notification aux personnes intéressées, aux frais du contrevenant.

Sans préjudice des autres mesures applicables, une personne qui a commercialisé des produits portant atteinte à un droit protégé n'est pas soumise au paiement de dommages-intérêts sauf si elle a fabriqué ou produit elle-même ces marchandises, ou si elle les a commercialisées en ayant connaissance de la violation.

Le juge ordonne au contrevenant de fournir toutes informations qu'il pourrait détenir sur les personnes ayant participé à la production ou à la commercialisation des produits ou des procédés sur lesquels porte l'atteinte aux droits, ainsi que sur les circuits de distribution de ces produits.

En rendant son jugement, l'autorité judiciaire fait en sorte que les mesures ordonnées tiennent dûment compte de la gravité de l'atteinte aux droits et des intérêts des tiers.

Calcul de l'indemnisation

107. L'indemnisation pour dommages subis se calcule en fonction, notamment, des critères suivants :

a) le manque à gagner causé au titulaire du droit en conséquence de la violation de ce droit;

b) le montant des bénéfices réalisés par le contrevenant en conséquence des actes de violation;

c) le prix que le contrevenant aurait payé si une licence lui avait été concédée par contrat, compte tenu de la valeur commerciale du droit violé et des licences contractuelles déjà concédées par le titulaire du droit.

Qualité du preneur de licence pour agir en justice

108. Sauf stipulation contraire dans le contrat de licence, un preneur de licence exclusive dont la licence est inscrite peut intenter une action contre des tiers qui portent atteinte au droit faisant l'objet de la licence. Si le preneur de licence n'a pas de mandat du titulaire du droit pour agir en justice, il doit justifier qu'il a demandé audit titulaire d'engager l'action et que celui-ci a laissé s'écouler plus d'un mois sans le faire. Même avant l'expiration de ce délai, le preneur de licence peut demander que soient prises des mesures conservatoires; le titulaire du droit auquel il a été porté atteinte peut en tout temps se porter partie dans l'action engagée.

Présomption d'utilisation du procédé breveté

109. Lorsque l'objet d'un brevet d'invention est un procédé permettant d'obtenir un produit nouveau et que ce dernier a été produit par un tiers, le produit, sauf preuve du contraire, est présumé avoir été obtenu au moyen du procédé breveté.

Lors de la présentation d'une preuve du contraire, il est tenu compte des intérêts légitimes du défendeur pour la protection de ses secrets d'entreprise.

Prescription de l'action pour atteinte aux droits

110. L'action pour atteinte aux droits se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle le titulaire a eu connaissance de la violation, ou par cinq ans à compter de la date du dernier acte de violation. Doit être appliqué le délai qui expire le premier.

Protection résultant de la publication

111. Le titulaire d'un brevet a le droit d'exercer une action judiciaire en enrichissement sans cause pour l'utilisation non autorisée de l'invention ou du modèle d'utilité pendant la période comprise entre la date de publication de la demande concernée et la date de délivrance du brevet. L'indemnisation ne porte que sur l'objet couvert par le brevet délivré et se calcule en fonction de l'exploitation effectivement réalisée par le défendeur pendant la période susmentionnée.

Cette action peut être engagée avant la délivrance du brevet, mais il ne peut pas être rendu de jugement tant que la délivrance du brevet n'est pas effective.

Revendication du droit

112. Lorsqu'un brevet ou un enregistrement a été demandé ou obtenu par une personne qui n'y a pas droit, ou porte préjudice à une autre personne qui, elle, est titulaire du droit, la personne lésée peut revendiquer ce droit devant l'autorité judiciaire compétente, en demandant que la demande en cours de traitement ou le droit accordé lui soit transféré, ou en demandant à être reconnue comme codéposant ou cotitulaire du droit. Elle peut, dans la même action, demander l'indemnisation pour dommage subi.

L'action en revendication du droit se prescrit par cinq ans à compter de la date de délivrance du brevet ou d'enregistrement. L'action ne se prescrit pas si la personne qui a obtenu le brevet ou l'enregistrement l'avait demandé de mauvaise foi.

Chapitre XVI **Mesures conservatoires**

Adoption de mesures conservatoires

113. Quiconque entame ou va entamer une action pour atteinte à un droit protégé conformément à la présente loi peut demander à l'autorité judiciaire compétente d'ordonner des mesures conservatoires immédiates aux fins de prévenir la commission de la violation, d'éviter ses conséquences, d'obtenir ou de conserver des preuves, ou d'assurer l'effectivité de l'action ou la réparation des dommages subis, le tout conformément à la législation pertinente.

Les mesures conservatoires peuvent être demandées préalablement, conjointement ou ultérieurement à l'introduction de l'action pour atteinte aux droits.

Peuvent être ordonnées, notamment, les mesures conservatoires suivantes :

- a) la cessation immédiate des actes qui constituent l'atteinte aux droits;
- b) la saisie ou la mise sous séquestre des produits résultant de l'atteinte aux droits, ainsi que des matériaux et moyens ayant principalement servi à commettre cette violation;
- c) la suspension de l'importation ou de l'exportation des produits, matériaux ou moyens visés au point précédent;
- d) la constitution d'un cautionnement ou d'une autre garantie suffisante, de l'avis de l'autorité judiciaire compétente;
- e) la présentation de documents.

Garanties et conditions en cas de mesures conservatoires

114. Il ne peut être ordonné de mesure conservatoire que lorsque la personne qui la demande prouve sa qualité pour agir en justice et l'existence du droit auquel il a été porté atteinte. Le juge exige que la personne qui demande cette mesure soumette préalablement des garanties suffisantes, conformément au code de procédure civile.

Quiconque demande une mesure conservatoire à l'égard de marchandises déterminées doit fournir les renseignements nécessaires et une description suffisamment précise des marchandises visées pour permettre de les identifier.

Mesures sans intervention de l'une des parties

115. Lorsqu'une mesure conservatoire a été exécutée sans intervention de l'autre partie, cette mesure est notifiée sans délai à la partie qu'elle frappe, immédiatement après exécution. Cette partie peut recourir devant le juge contre la mesure conservatoire. Le juge peut révoquer, modifier ou confirmer ladite mesure.

Durée de validité des mesures conservatoires

116. Toute mesure conservatoire devient sans effet de plein droit si l'action principale pour atteinte aux droits n'est pas introduite dans les 15 jours ouvrables suivant l'exécution de la mesure.

Chapitre XVII **Mesures à la frontière**

Compétence des douanes

117. Les mesures conservatoires ou autres qui doivent s'appliquer à la frontière sont exécutées par les autorités compétentes, moyennant communication préalable émanant du juge de la cause, au moment de l'importation ou de l'exportation des produits concernés par l'atteinte aux droits et des matériaux ou moyens ayant principalement servi à commettre la violation.

Suspension de l'importation ou de l'exportation

118. Lorsque le titulaire d'un droit protégé conformément à la présente loi ou le titulaire dûment habilité d'une licence concédée par celui-ci a des motifs fondés de supposer que les douanes nationales vont avoir affaire à des importations ou exportations de produits portant atteinte à son droit, il peut demander qu'il soit ordonné aux autorités douanières de suspendre l'importation ou l'exportation au moment où elles sont effectuées. S'appliquent à cette demande et à l'ordre donné par le juge les conditions et garanties applicables aux mesures conservatoires.

Quiconque demande que des mesures soient prises à la frontière doit donner aux autorités douanières les renseignements nécessaires et une description suffisamment précise des marchandises pour que celles-ci puissent être facilement reconnues.

Une fois décrétée la suspension, les autorités douanières en informent immédiatement l'importateur ou l'exportateur des marchandises et le requérant.

Durée de la suspension

119. Si, dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la notification de la suspension au requérant, celui-ci n'a pas informé les autorités douanières qu'il a entamé l'action sur le fond pour atteinte à son droit ou que le juge a ordonné des mesures conservatoires pour prolonger la suspension, les autorités douanières lèvent la suspension et les marchandises retenues sont mises en circulation.

Une fois engagée l'action sur le fond pour atteinte aux droits, la partie frappée par la mesure peut recourir auprès du juge pour qu'il reconsidère la suspension ordonnée. Le juge peut révoquer, modifier ou confirmer ladite suspension.

Droit d'inspection et d'information

120. Aux fins de justifier la prolongation de la suspension des marchandises retenues par les autorités douanières, ou d'étayer une action pour atteinte aux droits, le juge permet au titulaire du droit de faire inspecter ces marchandises. L'importateur ou l'exportateur des marchandises jouit du même droit. Lorsqu'il permet l'inspection, le juge peut prendre les dispositions nécessaires pour protéger, le cas échéant, toute information confidentielle.

Lorsque l'existence d'une atteinte aux droits a été prouvée, le nom et l'adresse de l'expéditeur, de l'importateur ou de l'exportateur et du destinataire des marchandises, ainsi que la quantité de marchandises faisant l'objet de la suspension sont communiqués au requérant.

Chapitre XVIII Concurrence déloyale

Principes généraux

121. Est considéré comme déloyal tout acte contraire aux usages et pratiques honnêtes d'échange en matière industrielle ou commerciale dans le contexte d'opérations de marché libre au niveau national et international.

Pour qu'il y ait acte de concurrence déloyale, il n'est pas nécessaire que la personne qui commet l'acte ait la qualité de commerçant ou de professionnel, ni qu'il existe une relation de concurrence entre le sujet actif et l'auteur de l'acte.

Les dispositions de ce chapitre peuvent s'appliquer conjointement avec les autres dispositions protégeant la propriété intellectuelle.

Concurrence déloyale relative aux secrets d'entreprise relevant de l'objet de la présente loi

122. Un secret d'entreprise est considéré comme tel dans la mesure où

1. il n'est pas, dans sa totalité ou dans la configuration et l'assemblage exact de ses éléments, généralement connu de personnes appartenant aux milieux qui utilisent habituellement l'information en question, ou facilement accessible à ces personnes;

2. son légitime détenteur a pris des dispositions raisonnables pour le garder secret.

Actes de concurrence déloyale relatifs aux secrets d'entreprise

123. Sont réputés constituer une concurrence déloyale les actes suivants :

a) exploiter, sans l'autorisation de son détenteur légitime, un secret d'entreprise auquel il a été obtenu accès avec une obligation de réserve résultant d'une relation contractuelle ou d'une relation de travail;

b) communiquer ou divulguer, sans l'autorisation de son détenteur légitime, le secret d'entreprise visé au point a), pour son propre profit ou celui d'un tiers, ou pour porter préjudice audit détenteur;

c) acquérir un secret d'entreprise par des moyens illicites ou contraires aux usages commerciaux honnêtes;

d) exploiter, communiquer ou divulguer un secret d'entreprise acquis par les moyens visés au point c);

e) exploiter un secret d'entreprise obtenu d'une autre personne en sachant, ou en devant savoir, que la personne qui l'a communiqué l'a acquis par les moyens visés au point c) ou n'était pas autorisée par son détenteur légitime à le communiquer;

f) communiquer ou divulguer le secret d'entreprise obtenu de la façon précisée au point e), pour son propre profit ou celui d'un tiers, ou pour porter préjudice au détenteur légitime de ce secret.

Moyens déloyaux d'accès au secret d'entreprise

124. Un secret d'entreprise est réputé avoir été acquis par des moyens contraires aux usages et pratiques honnêtes lorsque son acquisition résulte, entre autres, du non-respect d'un contrat ou d'une autre obligation, d'un abus de confiance, d'un acte déloyal, du manquement à un devoir de loyauté ou de l'incitation à réaliser l'un quelconque de ces actes.

Information aux fins d'autorisation de vente

125. Lorsque la communication de données ou de secrets est exigée pour qu'une autorité nationale compétente autorise la commercialisation ou la vente d'un produit pharmaceutique ou agrochimique contenant un nouveau composant chimique, ces données ou secrets demeurent protégés contre tout usage commercial déloyal auprès de tiers et contre toute divulgation.

Cependant, l'autorité nationale compétente peut procéder à leur divulgation lorsque cela s'avère nécessaire pour protéger le public ou lorsque des mesures adéquates ont été prises pour garantir que les données ou l'information seront protégées contre tout usage commercial déloyal.

Action contre l'acte de concurrence déloyale

126. Toute personne intéressée peut demander devant le juge la vérification et la qualification du caractère loyal ou déloyal de tout acte réalisé dans l'exercice d'une activité commerciale.

Toute personne lésée par un acte de concurrence déloyale conformément au présent chapitre peut engager devant le juge compétent une action pour faire cesser cet acte ou empêcher qu'il se réalise et pour obtenir l'indemnisation pour dommages subis.

Sont également applicables aux actions contre des actes de concurrence déloyale les dispositions de l'article 106 de la présente loi ainsi que, le cas échéant, les dispositions pertinentes du droit commun relatives aux actes illicites.

Prescription de l'action pour concurrence déloyale

127. L'action pour concurrence déloyale se prescrit par deux ans à compter de la date où la personne lésée a eu connaissance de l'acte de concurrence déloyale ou par cinq ans à compter de la date à laquelle cet acte a été commis pour la dernière fois, le délai qui expire le premier devant être appliqué.

Chapitre XIX Taxes et autres paiements

Taxes de propriété intellectuelle

128. ...*

Services d'information

129. Le Registre de la propriété intellectuelle offre les services d'information et de documentation en matière de propriété intellectuelle qui s'avèrent nécessaires, moyennant paiement du montant correspondant au coût du service.

Taxes annuelles

130. Pour maintenir en vigueur un brevet ou une demande de brevet en cours de traitement, il convient de payer les taxes annuelles. Deux taxes annuelles ou davantage peuvent être payées d'avance.

La taxe annuelle se paie avant le début de la période annuelle correspondante, qui se calcule en prenant pour date de référence la date de dépôt de la demande de brevet. La première taxe annuelle doit être payée avant le début de la troisième année à compter de la date de dépôt de la demande de brevet.

Une taxe annuelle peut également être payée dans un délai de grâce de six mois à compter du début de la période annuelle correspondante, la surtaxe prévue devant être payée en même temps. Pendant le délai de grâce, le brevet ou la demande de brevet demeure pleinement en vigueur.

Faute de paiement de l'une des taxes annuelles conformément à la présente loi, le brevet ou la demande de brevet tombe en déchéance de plein droit.

Chapitre XX

Sanctions pénales pour atteinte aux droits

131. Est sanctionnée d'une peine de prison de deux à quatre ans et d'une amende équivalent à 5000 pesos centraméricains toute personne qui

a) a fait apparaître comme produit protégé par un brevet ou par l'enregistrement d'un modèle d'utilité ou d'un dessin ou modèle industriel un produit qui ne l'est pas;

b) sans être titulaire d'un brevet ou de l'enregistrement d'un modèle d'utilité ou d'un dessin ou modèle industriel ou sans jouir encore des prérogatives attachées à ces titres, les invoque devant un tiers comme s'il en jouissait.

132. Est sanctionnée d'une peine de prison de quatre à six ans et d'une amende correspondant à 8000 pesos centraméricains toute personne qui

a) commet, à l'échelle commerciale, une falsification à caractère dolosif;

b) révèle à un tiers un secret d'entreprise qu'elle connaît du fait de son travail, de sa charge, de l'exercice de sa profession, d'une relation d'affaires ou en vertu de la concession d'une licence, et ce sans le consentement du détenteur du secret;

c) se procure un secret d'entreprise sans en avoir le droit et sans le consentement du détenteur ou de l'utilisateur autorisé de ce secret, pour l'utiliser ou le révéler à un tiers dans le but d'obtenir un profit économique pour elle-même ou pour ce tiers, ou aux fins de causer un préjudice au détenteur ou à l'utilisateur autorisé dudit secret;

d) utilise l'information contenue dans un secret d'entreprise qu'elle connaît du fait de son travail, de sa charge, de l'exercice de sa profession ou d'une relation d'affaires, et ce sans le consentement du détenteur ou de l'utilisateur autorisé de ce secret; ou encore, utilise l'information contenue dans un secret d'entreprise qui lui a été révélé par un tiers en sachant que ce dernier n'a pas eu le consentement du détenteur ou de l'utilisateur autorisé de ce secret, et dans le but d'obtenir un bénéfice économique ou de causer un préjudice au détenteur ou à l'utilisateur autorisé dudit secret;

e) fabrique des produits protégés par un brevet ou par l'enregistrement d'un modèle d'utilité ou d'un dessin ou modèle industriel, ou emploie des procédés brevetés sans avoir le consentement du titulaire des droits, ou encore agit sans licence ou sans autorisation;

f) importe, distribue ou commercialise des produits protégés par un brevet ou par l'enregistrement d'un modèle d'utilité ou d'un dessin ou modèle industriel, en sachant que ces produits ont été fabriqués ou élaborés sans le consentement du titulaire des droits ou sans licence ni autorisation.

Chapitre XXI

Dispositions transitoires et administratives

Demandes de brevet en cours de traitement

133. Les demandes de brevet d'invention qui sont en cours de traitement devant le Registre de la propriété intellectuelle à la date d'entrée en vigueur de la présente loi continuent d'être traitées conformément à la législation antérieure, sauf dispositions précisées à l'alinéa suivant; en revanche, les brevets qui seront délivrés sont soumis aux dispositions de la présente loi.

Sont applicables aux demandes visées à l'alinéa antérieur les dispositions des articles 6, 7, 8, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 36 et 99 de la présente loi. Le délai pour attester devant le Registre de la propriété intellectuelle que le dépôt visé à l'article 22 de la présente loi a été effectué est de deux mois à compter de la date indiquée à l'alinéa précédent.

Lorsqu'une demande de brevet d'invention en cours de traitement divulgue des éléments brevetables conformément à la présente loi mais qui ne sont pas couverts dans les revendications, le déposant peut modifier ces revendications ou en ajouter d'autres afin de protéger ces éléments. Sont applicables à cet effet les dispositions de l'article 29 de la présente loi.

Demandes d'enregistrement de dessin ou modèle industriel en cours de traitement

134. Les demandes d'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel qui sont en cours de traitement devant le Registre de la propriété intellectuelle à la date d'entrée en vigueur de la présente loi continuent d'être traitées conformément à la législation antérieure; en revanche, les enregistrements qui seront accordés sont soumis aux dispositions de la présente loi.

Brevets en vigueur

135. Les brevets d'invention en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par les dispositions de la législation antérieure applicable, à l'exception des aspects traités dans les articles mentionnés ci-après et les dispositions réglementaires correspondantes, qui sont applicables immédiatement :

a) l'article 38 de la présente loi, lorsque le délai de validité du brevet est inférieur au délai prescrit dans cet article; à cet effet, le titulaire doit demander par écrit au Registre de la propriété intellectuelle, avant expiration de la durée de validité du brevet, que ce délai soit prolongé;

b) l'article 130 de la présente loi; à cet effet, le barème des taxes annuelles s'applique à partir de l'année suivant l'année d'entrée en vigueur de la présente loi pour le pays concerné, en commençant par la taxe la plus basse prévue dans ce barème;

c) les dispositions des chapitres XV, XVI et XVII de la présente loi, quand les actions, procédures et recours correspondants sont entamés après la date d'entrée en vigueur de la présente loi;

d) les articles 39 à 61 de la présente loi;

e) les articles 92 à 101 de la présente loi.

Enregistrements de dessin ou modèle industriel en vigueur

136. Les enregistrements de dessin ou modèle industriel en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par les dispositions de la législation antérieure applicable, à l'exception des aspects traités dans les articles mentionnés ci-après et les dispositions réglementaires correspondantes, qui sont applicables immédiatement :

a) les articles 67, 75 et 76 de la présente loi;

b) les articles 85 et 86 de la présente loi, la durée de validité totale de l'enregistrement, y compris les prorogations, ne pouvant toutefois pas dépasser 15 ans à compter de la date de dépôt de la demande d'enregistrement concernée;

c) l'article 88, dès lors qu'il renvoie à des articles qui sont applicables immédiatement conformément à l'article 133 de la présente loi.

Actions entamées antérieurement

137. Les actions entamées avant l'entrée en vigueur de la présente loi continuent d'être traitées, jusqu'à leur conclusion définitive, conformément aux dispositions selon lesquelles elles ont été engagées. Cependant, si une action est fondée sur une exclusion de brevetabilité qui n'est pas prévue dans la présente loi, cette exclusion n'est pas applicable.

Chapitre XXII Dispositions administratives

Affectation des taxes

138. Le pouvoir exécutif, par le biais du Ministère des finances et du crédit public, inclut dans la section correspondante de loi de finances annuelle une partie du montant des taxes auxquelles fait référence la présente loi, aux fins de la rémunération des employés et fonctionnaires du Registre de la propriété intellectuelle et de l'amélioration de leurs équipements et installations.

Règlement

139. La présente loi est réglementée conformément aux dispositions énoncées à l'alinéa 12 de l'article 150 de la constitution politique du Nicaragua.

Entrée en vigueur

140. La présente loi entrera en vigueur 60 jours après sa publication dans le journal officiel *La Gaceta*, et abroge la loi sur les brevets d'invention du 14 octobre 1899, la révision de la loi sur les brevets d'invention du 20 mars 1925, le décret n° 1302 du 19 août 1983, et toute autre loi qui serait contraire aux dispositions de la présente loi.

* *Titre espagnol* : Ley No. 354 de patentes de invención, modelo de utilidad y diseños industriales.

Entrée en vigueur : 24 novembre 2000.

Source : communication des autorités nicaraguayennes.

Note : traduction du Bureau international de l'OMPI.

** Ajoutée par le Bureau international de l'OMPI.

* Non reproduites ici (*N.d.l.r.*).