

DECRETO LEGISLATIVO 12-99-E

CAMBIOS IMPORTANTES INTRODUCIDOS A LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN HONDURAS – NUEVA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

(Decreto legislativo 12-99-E)

CIRCULAR

(01-2002)

A partir del 01 de Enero del 2002 entró en vigor en la República de Honduras la Octava edición de la "Clasificación de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas establecido por el Arreglo de Niza" del 15 de Junio de 1957 que reestructuró la clase internacional 42, creando las clases 43, 44 y 45.

Las solicitudes presentadas en Honduras antes del 01 de Enero del 2002 serán tratadas de conformidad con la clasificación anterior y se concederán tal como fueron solicitadas.

La reclasificación o separación de servicios cubiertos por un registro o por una solicitud de marca para adecuarlos a las disposiciones de la Octava edición de la clasificación arriba indicada deberá ser solicitada por el interesado. Esta reclasificación podrá solicitarse en cualquier momento en que el interesado lo desee o forzosamente al momento de renovar los registros que comprendan los servicios anteriormente incluidos en la clase 42 y que ahora quedan comprendidos en las clases 43, 44 y 45.

Para efectos de la solicitud de reclasificación de conformidad con lo anteriormente apuntado, deberá presentarse solicitud por escrito ante el Registro de la Propiedad Industrial de Honduras dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio. Esta oficina le dará el trámite correspondiente a la solicitud de reclasificación y emitirá nuevos registros para los servicios que queden comprendidos en una o más de las clases recientemente creadas. La reclasificación devengará la tasa que establezca el Registro antes mencionado.

CIRCULAR 01/2000

Marzo 2000

Cumpliendo los compromisos internacionales suscritos en la Organización Mundial del Comercio (O.M.C.), contemplados en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), Honduras ha hecho importantes reformas a su Ley de Propiedad Industrial.

DE LAS INVENCIONES, LOS MODELOS DE UTILIDAD Y LOS DISEÑOS INDUSTRIALES.

INVENCION: "Toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento a través de la satisfacción inmediata de una necesidad concreta. Una invención podrá ser de producto o de procedimiento".

Las invenciones de producto comprenden: cualquier sustancia, composición, material (inclusive biológico reproducido sintéticamente mediante la aplicación de la tecnología), aparato, máquina u otro objeto tangible, o una parte de ellos.

Las invenciones de procedimiento comprenden, cualquier método, operación o conjunto de operaciones, o aplicación o uso de producto, sea este último conocido o no.

PATENTE: Es el derecho especial que concede el Estado con relación a actos de explotación de una invención.

No se consideran invenciones y en tal virtud quedan excluidas de protección por patente.

a. Los programas de computación aisladamente considerados. Sin embargo, serán patentables si forman parte de un sistema, aparato o procedimiento u otra solución técnica que si constituya una invención, que cumpla con las condiciones de: Aplicación industrial, novedad y nivel inventivo.

b. El material biológico que existe en la naturaleza

NO SERAN PATENTABLES:

1. Los procesos esencialmente biológicos para la obtención o reproducción de plantas, animales o sus variedades, incluyendo los procesos genéticos o relativos o material capaz de conducir su propia duplicación, por si mismo o por cualquier otra manera indirecta, cuando consistan en seleccionar o aislar material biológico disponible y dejarlo que actúe en condiciones naturales; y

2. Las variedades y especies vegetales y las especies y razas animales.

VIGENCIA

Todas las patentes solicitadas a partir de la entrada en vigencia de esta Ley, serán concedidas con vigencia de 20 años improrrogables, contados desde la fecha de presentación de la solicitud respectiva, sin discriminación por razón del campo de la tecnología a la cual pertenezca la invención.

Para mantener la vigencia de una patente o una solicitud en trámite se pagarán tasas anuales, las cuales se harán antes de comenzar el período anual correspondiente. La primera tasa anual se pagará antes de comenzar el tercer año contado desde la fecha de presentación de la solicitud de patente.

El pago de la tasa anual puede hacerse en dentro de un plazo de gracia de seis (6) meses, contados a partir de la fecha en que comienza el período anual correspondiente

La falta de pago de las tasas anuales en los plazos antes indicados, producirá de pleno derecho la caducidad de la patente o de la solicitud de patente, según fuese el caso.

El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por las reivindicaciones, las cuales se interpretarán a la luz de la descripción y los dibujos.

LIMITACIONES

La patente no confiere el derecho de impedir la libre introducción de objetos patentados que formen parte de aparatos de locomoción:

- a. Cuando estos se empleen en el casco del navío, en las máquinas, aparejos, aparatos y demás accesorios, cuando dichos navíos penetren temporal o accidentalmente en aguas del país, con la reserva de que dichos medios se empleen exclusivamente, para las necesidades del navío; y
- b. En la construcción o funcionamiento de los aparatos de locomoción aérea o terrestre o de los accesorios de dichos aparatos, cuando estos penetren temporal o accidentalmente en el país.

CESION Y TRANSFERENCIA DE DERECHOS SOBRE LA PATENTE

Una patente o solicitud de patente podrá ser cedida por acto entre vivos o transferida por vía sucesoria. Toda cesión o transferencia debe constar por escrito e inscribirse en el Registro de la Propiedad Industrial, para que surta efectos frente a terceros.

El titular o el solicitante de una patente podrá conceder a terceros una o mas licencias de explotación de la invención objeto de la patente o de la solicitud en trámite. El contrato debe constar por escrito e inscribirse en el Registro de la Propiedad Industrial. La licencia puede ser en exclusiva o no en exclusiva.

MODELOS DE UTILIDAD

Se considera modelo de utilidad cualquier forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto, o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora, o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.

Los modelos de utilidad se protegerán mediante la concesión de patentes.

La protección que concede una patente de modelo de utilidad vencerá a los quince (15) años, iniciados desde la fecha de presentación de la solicitud.

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE PATENTES

Las solicitudes de Patente deberá indicar:

1. El nombre y dirección del solicitante;
2. El país de nacionalidad o domicilio del solicitante y cuando este fuese una persona jurídica, el lugar de su inscripción constitutiva;
3. El nombre de la invención;
4. El nombre y dirección del inventor cuando no fuese el mismo solicitante;
5. La fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u otro título de protección que se hubiese presentado, o del título que se hubiese obtenido ante otra Oficina de Propiedad Industrial, y que se refiere total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada en Honduras. De lo contrario deberá declararse no haber presentado dicha solicitud.

DOCUMENTOS:

La solicitud deberá ser acompañada, de:

1. Dos (2) ejemplares de la descripción;
2. Dos (2) o más ejemplares de las reivindicaciones;
3. Dos (2) o más dibujos cuando fuesen necesarios para comprender la invención; los dibujos se considerarán parte integrante de la descripción.
4. Dos (2) resúmenes

DISEÑOS INDUSTRIALES

Se considerará como diseño industrial cualquier forma bidimensional o tridimensional que incorporada en un producto utilitario, le da una apariencia especial y que es apto para servir de tipo de modelo para su fabricación.

La protección de un diseño industrial se adquiere por el registro del mismo.

El registro de un diseño industrial vence a los cinco (5) años contados desde la fecha de presentación de la solicitud de registro. Podrá ser prorrogado por dos (2) períodos adicionales de cinco (5) años cada uno, mediante el pago de la tasa correspondiente.

La tasa de prórroga deberá ser pagada antes del vencimiento del registro del diseño industrial. Si la tasa no es pagada antes del vencimiento, la ley concede un período de gracia de seis (6) meses después del vencimiento, para que la misma sea pagada abonando una sobretasa.

MARCAS

Las marcas podrán consistir, entre otros, en denominaciones de fantasía, nombres, seudónimos, lemas comerciales, figuras, retratos, letras, cifras, monogramas, etiquetas, escudos, estampados, viñetas, orlas, líneas, bandas, combinaciones y disposiciones de colores.

También podrán consistir en indicaciones geográficas nacionales o extranjeras, siempre que sean suficientemente arbitrarias y distintivas respecto de los productos o servicios a los cuales se apliquen, y que su empleo no sea susceptible de crear confusión ni provocar en el público expectativas erróneas o injustificadas con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los productos o servicios correspondientes.

REQUISITOS Y DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL REGISTRO

Para presentar la solicitud es necesario:

1. Nombre y dirección completa del solicitante;
2. Denominación de la marca o veinte (20) ejemplares de la reproducción de la misma, si ésta consiste en un logo o está escrita en forma especial;
3. Lista completa de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca;
4. Una completa descripción de la marca, en la que se determine con claridad y precisión la parte esencial o su principal signo distintivo, debiendo insertar traducidas al español las leyendas y menciones que contenga escritas en otro idioma;
5. Certificado de origen cuando se reivindique prioridad;
6. Documento que acredite la existencia legal del solicitante; y
7. Poder.

DURACION Y RENOVACION DEL REGISTRO

El registro de una marca caducará a los diez (10) años, contados desde la fecha de concesión del registro. El registro podrá ser renovado por periodos sucesivos de diez (10) años, contados desde la fecha de vencimiento del registro precedente, siendo requisito necesario para la renovación haber pagado las tasas anuales de mantenimiento.

La renovación deberá solicitarse dentro del año anterior a la fecha de vencimiento del registro o de la renovación precedente. También podrá hacerse la renovación dentro de un plazo de gracia de seis (6) meses contados desde la fecha de vencimiento del registro o de la renovación anterior.

Aquellas marcas registradas antes y durante el año 1993, sobre las cuales se hayan pagado anualidades hasta los años 2000, 2001, 2002 y 2003, no están obligadas al pago de nuevas anualidades para su renovación.

TRANSFERENCIAS Y LICENCIAS DE USO DE LAS MARCAS

Los derechos relativos a una marca registrada o en trámite de registro, podrán ser cedidos por acto entre vivos o por vía sucesoria. También el titular de una marca registrada podrá otorgar a otra persona licencia para usar la marca.

Toda cesión, transferencia o licencia de uso debe constar por escrito e inscribirse en el Registro de la Propiedad Industrial para que surta sus efectos frente a terceros.

CANCELACION DEL REGISTRO POR NO USO DE LA MARCA

A petición de toda persona interesada, el Registro de la Propiedad Industrial podrá cancelar el registro de una marca, cuando esta no se hubiese usado en el país durante los tres (3) años ininterrumpidos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

No se declarará la cancelación cuando existieren motivos justificados para la falta de uso o cuando se haya pagado la tasa anual de rehabilitación.

Se consideran motivos justificados de la falta de uso, los que se sustenten en hechos o circunstancias ajenos a la voluntad del titular de la marca y este no hubiese podido evitar ni remediar. No se consideran motivos justificados: a) La insuficiencia de recursos económicos o técnicos para realizar una actividad productiva o comercial; y b) La insuficiencia de demanda para el producto o servicio que la marca distingue.

No podrá pedirse la cancelación de marcas registradas antes de la vigencia de la presente ley hasta que hayan transcurrido dos años desde su entrada en vigencia el 28 de Febrero del año 2000. Después del 1 de Marzo del año 2003 si se quiere mantener la vigencia de estas marcas deberán pagarse las tasas anuales de rehabilitación.

SEÑALES DE PROPAGANDA

Las señales de propaganda gozan de protección durante diez (10) años renovables; pero su existencia depende, según el caso, de la marca o nombre comercial a que haga referencia.

MARCAS NOTORIAS

Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomara en consideración toda circunstancia relevante, y en particular los factores siguientes:

El grado de conocimiento del signo entre los miembros del sector pertinente, la duración, amplitud y extensión geográfica de la utilización del signo, dentro del país;

1. La duración, amplitud y extensión geográfica de la promoción del signo, dentro del país;
2. La publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos, del establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique el signo;
3. La existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el país;
4. El ejercicio de las acciones en defensa del signo distintivo y en particular toda decisión tomada por alguna autoridad nacional en la cual se hubiese reconocido la notoriedad del signo; y
5. El valor de toda inversión efectuada para promover el signo distintivo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique el signo.

En ningún caso será condición para reconocer la notoriedad de un signo distintivo:

- a. Que el signo este registrado o en tramite de registro, en el extranjero;
- b. Que el signo ha sido usado o sé este usando en el comercio en el extranjero; y

Que el signo sea notoriamente conocido en el extranjero.