



Misión Permanente de la República de Nicaragua
ante la Oficina de las Naciones Unidas y otros Organismos
Internacionales con sede en Ginebra

2018
UNID@S EN Por Gracia
VICTORIAS! de Dios!

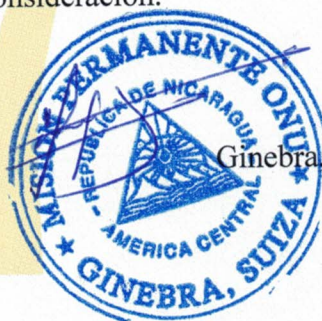
Ref.

MPNG/NV/NVI/049/04/2018

La Misión Permanente de la República de Nicaragua ante la Oficina de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de Comercio y otros Organismos Internacionales con sede en Ginebra saluda muy atentamente a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y tiene el honor de remitir Comunicación Ref. No. MRE/DM-DGOCl/00191-E/04/18 que dirige el Compañero Denis Moncada Colindres, Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, al Señor Francis Gurry, Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) transmitiéndole Información sobre Manuales/Directrices de examen y resumen de la jurisprudencia o las decisiones de interpretación más importantes en relación con los temas propuestos, entre otros, en el párrafo 8 del documento SCP/24/3 (Propuesta de la Delegación de España), para la preparación de otro estudio sobre la actividad inventiva. Así mismo, Información referente a determinados aspectos de las legislaciones nacionales o regionales en materia de patentes.

La Misión Permanente de la República de Nicaragua ante la Oficina de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de Comercio y otros Organismos Internacionales con sede en Ginebra hace propicia la oportunidad para reiterar a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), las muestras de su más alta y distinguida consideración.

Por Gracia
de Dios!



Ginebra, 06 de abril del 2018

A la Honorable
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
Ginebra



CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!
Rue de Vermont 37-39 * Teléfono : 022 74 05 160 * Fax : 022 73 46 585
embajada.ginebra@cancilleria.gob.ni

El Ministerio de Relaciones Exteriores

Managua, 04 de abril del 2018
MRE/DM-DGOCI/00191-E/04/18

Estimado Señor Director General:

Tengo el gusto de dirigirme a Usted, en ocasión de hacerle llegar información de la República de Nicaragua, efectuada por el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, en atención a su Nota C.8728, de fecha 9 de febrero, inciso ii.

Al respecto, el Estado de Nicaragua, tiene a bien, transmitirle Información sobre Manuales/Directrices de examen y resumen de la jurisprudencia o las decisiones de interpretación más importantes en relación con los temas propuestos, entre otros, en el párrafo 8 del documento SCP/24/3 (Propuesta de la Delegación de España), para la preparación de otro estudio sobre la actividad inventiva. Así mismo, Información referente a determinados aspectos de las legislaciones nacionales o regionales en materia de patentes.

Hago propicia la oportunidad para renovarle las muestras de mi más alta consideración.


Denis Moncada Colindres
Ministro



Señor
Francis Gurry
Director General
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
Ginebra, Suiza.

En referencia al inciso ii) de la correspondencia C.8728:

A. Manuales/directrices de examen y resumen de la jurisprudencia o las decisiones de interpretación más importantes en relación con los temas propuestos, entre otros, en el párrafo 8 del documento SCP/24/3 (Propuesta de la delegación de España) para la preparación de otro estudio sobre la actividad inventiva

1. Manuales/directrices de examen:

Nicaragua utiliza para el tema propuesto sobre la evaluación del requisito de actividad inventiva, el Manual de Organización y Examen de Solicitudes de Patentes de Invención de las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Centroamericanos y la Republica Dominicana. (Marzo 2016)

2. Resumen de la jurisprudencia o las decisiones de interpretación más importantes en relación con los temas propuestos:

En cuanto al tema de las Directrices de examen y resumen de la jurisprudencia o las decisiones de interpretación más importantes.

El Registro de la Propiedad Intelectual de Nicaragua no tiene conocimiento sobre decisiones judiciales respecto de los elementos mencionados; como también puede libremente consultarse en la página web <http://www.poderjudicial.gob.ni/w2013/default.asp>.

3. En referencia al párrafo 8 del documento SCP/24/3 (Propuesta de la delegación de España) para la preparación de otro estudio sobre la actividad inventiva:

- Conocimiento general del experto en la materia. Su combinación con el estado de la técnica;
- Combinación: Yuxtaposición y efectos sinérgicos;
- Indicadores secundarios;
- El peligro del análisis ex post-facto;
- Invenciones de selección;



- Invención de problema y

- La evaluación de la actividad inventiva en el sector químico (Reivindicaciones tipo fórmula Markush, enantiómeros, etc.

A continuación se responde lo siguiente sobre:

- **Conocimiento general del experto en la materia. Su combinación con el estado de la técnica;**

Siempre que la invención no sea obvia para una persona capacitada en la materia técnica correspondiente ni se derive de manera evidente del estado actual de la técnica, en consecuencia una invención como producto de una experticie más la información en el estado de la técnica sea patentable, que se establece en el siguiente artículo:

ARTÍCULO 12 de la Ley No. 354 "Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales"

Nivel Inventivo. Se considerará que una invención tiene nivel inventivo si, para una persona capacitada en la materia técnica correspondiente, la invención no resulta obvia ni se habría derivado de manera evidente del estado actual de la técnica.

- **Combinación: Yuxtaposición y efectos sinérgicos;**

El Reglamento de la Ley 354 "Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales", establece en su Arto. 4 lo referente a la yuxtaposición, el cual se transcribe a continuación.

ARTÍCULO 4. Nivel inventivo. A efectos de apreciar si la invención cumple con el requisito de nivel inventivo, se comparará cada reivindicación de la solicitud con el estado de la técnica tomado en su conjunto. Cada reivindicación se comparará no sólo con cada elemento existente en el estado de la técnica, sino también con cualquier combinación o yuxtaposición de elementos que resultase obvia o evidente para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente

Conforme a las consideraciones del artículo 4 del Reglamento de la Ley 354, el examinador no recomienda que se conceda protección por patentes de invención por yuxtaposición.



Y en cuanto a los efectos sinérgicos estos son patentables por su efecto inesperado.

- Indicadores secundarios;

Concepto no definido en la ley 354 "Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales".

- El peligro del análisis ex post-facto;

No está definido en la ley 354 "Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales".

En la praxis se realiza de la siguiente manera: El estado de la técnica es examinado por el perito asignado sin el beneficio del conocimiento ofrecido de la solución dada por el inventor. Basándose en las siguientes consideraciones:

- a) Si la invención ha sido sugerida o no en el estado de la técnica.
- b) El tiempo transcurrido para dar la solución al problema técnico que plantea.
- c) Se considera el número de invenciones en el campo técnico.

- Invenciones de selección;

Se analizan según lo establecido en el Manual de Organización y Examen de Solicitudes de Patentes de Invención de las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Centroamericanos y la Republica Dominicana (marzo 2016, estas son protegibles siempre y cuando cumplan con los requisitos de patentabilidad (Novedad, nivel inventivo y aplicación industrial) establecidos en la Ley 354.

- Invención de problema

Concepto no definido en la ley 354 "Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales".

La Ley 354 define como Invención a una solución técnica a un problema específico, constituida por un producto o un procedimiento, o aplicable a ellos.

De ello se puede deducir que no se considera invención a un problema sino a la solución de este.



- La evaluación de la actividad inventiva en el sector químico (Reivindicaciones tipo fórmula Markush, enantiómeros, etc.

La evaluación de la actividad inventiva en el sector químico de las reivindicaciones tipo Markush y enantiómeros, se analizan según lo establecido en el Manual de Organización y Examen de Solicitudes de Patentes de Invención de las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Centroamericanos y la República Dominicana (marzo 2016). Estas son protegibles siempre y cuando cumplan con los requisitos de patentabilidad (Novedad, nivel inventivo y aplicación industrial) establecidos en la Ley 354.

B. INFORMACION RECOPIADA POR MEDIO DE LAS ACTIVIDADES DEL SCP.

En referencia al inciso i) Determinados aspectos de las legislaciones nacionales o regionales en materia de patentes.

En Nicaragua no ha habido ningún cambio con respecto al Anexo II revisado del documento SCP/12/3 Rev.2: Informe sobre el Sistema Internacional de Patentes (noviembre 2017).

