

LA IMPORTANCIA DE IMPULSAR LAS LEYES DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR

GUY JOSÉ BENDAÑA GUERRERO

1. Concepto de Propiedad Intelectual

La propiedad intelectual comprende los diversos tipos de derechos subjetivos que los ordenamientos jurídicos modernos atribuyen a los autores de creaciones espirituales (obras de arte y literatura, por una parte, e invenciones por otra) y a los industriales y comerciantes que utilizan signos determinados para identificar los resultados de su actuación y preservar, frente a los competidores, los valores espirituales y económicos incorporados a su empresa (nombres comerciales y marcas).

2. Legislación actual de Nicaragua en esta materia

a) Derechos de Autor

• Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos

No. 312 de 26 de agosto de 1999, La Gaceta Nos. 166 y 167 de 31 de agosto y 1 de septiembre de 1999. Reglamento, Decreto No. 22-2000, de 3 de marzo de 2000, Gaceta No. 04 de 5 de mayo de 2000.

• Ley de Protección de señales satelitales portadoras de programas

No. 322 de 14 de diciembre de 1999, Gaceta No. 240, de 16 diciembre de 1999. Reglamento, Decreto No. 44-2000, de 26 de mayo de 2000, Gaceta 189 de 6 de octubre de 2000.

b) Propiedad Industrial

o Ley de Marcas y otros signos distintivos

No. 380 de 26 de marzo de 2001, Gaceta No. 70 de 16 de abril de 2001. Reglamento, Decreto No. 83-2001, de 4 de septiembre de 2001, Gaceta 183 de 27 de septiembre de 2001.

o Ley de Patentes de Invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales

No. 354 de 1 de junio de 2000, Gacetas 179 y 180 de 22 y 25 de septiembre de 2000. Reglamento, Decreto No. 88-2001, de 12 de septiembre de 2001, Gaceta 184 de 28 de septiembre de 2001.

o Decreto 2-L de 3 de abril de 1968,

Gaceta de 5 de abril de 1968

o Ley de Protección a los Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados

No. 324 de 17 de enero de 2000 Gaceta No. 22, de fecha 1 de febrero de 2000. Reglamento, Decreto No. 38-2001, de 4 de abril de 2001, Gaceta No. 72, de 18 de abril de 2001.

o Ley de Protección para la obtención de Variedades Vegetales

No. 318, de noviembre de 1999, Gaceta No. 228 de 29 de noviembre de 1999. Reglamento, Decreto 37-2000 de 2 de mayo de 2000, Gaceta 102 de 31 de mayo de 2000.

Además de estas leyes, Nicaragua es miembro de una serie de tratados o convenios internacionales sobre esta materia, entre los que cabe destacar, el acuerdo sobre los ADPIC, que establece estándares mínimos universales para la protección de los derechos de propiedad intelectual; Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial; Convenio sobre la distribución de señales portadoras de programas transmitidas por Satélite (Bruselas, 1974); Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial; Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas; Convenio de la Unión Internacional para la Protección para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV, acta de 1978). Recientemente nuestro país se adhirió a los siguientes tratados: Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), sobre

Derecho de Autor (WCT) y Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT), conocidos como Tratados sobre Internet, ambos del año 1996 y está en vías de adherirse al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.

3. Motivos para impulsar el cumplimiento de estas leyes

El cumplimiento de las leyes de propiedad intelectual se fundamentan en:

1° El orden interno de la sociedad

La buena política de la economía y del comercio obliga a los Estados a proteger los derechos de propiedad intelectual

2° La Justicia

Es conforme a la justicia que los terceros no pueden los derechos de propiedad intelectual de otros.

3° El progreso

El incremento de las invenciones y de las creaciones es un factor determinante para el progreso y la calidad de vida. Si se quiere que aquellas se multipliquen, debe naturalmente recompensarse a sus autores. De este motivo se desprenden el estímulo a las inversiones y el desarrollo económico que estudiamos en el punto 5.

4. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC). Críticas.

La Ronda de Uruguay del GATT concluyó a mediados de diciembre de 1993 y los acuerdos fueron terminados en febrero de 1994. El proceso de revisión jurídica finalizó el 31 de marzo y el 15 de abril, también de ese año, se firmó en Marrakech el Acta Final en la que se incorporaron los resultados de la Ronda de Uruguay: Las Decisiones, Declaraciones y Entendimientos Ministeriales y el Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC)¹ y sus cuatro Anexos.

1. Ratificada mediante el Decreto No. 47-95, de fecha 27 de julio de 1995, publicado en La Gaceta N° 141 del 28 de julio de 1995. Esta ratificación implica la aceptación del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, mejor conocido por sus siglas ADPIC y, en inglés, TRIPS.

El Anexo I del Acuerdo de la OMC está formado por los Anexos 1A a 1C. El Anexo 1A está integrado por trece Acuerdos multilaterales sobre el comercio de mercancías, el primero de los cuales es la nueva versión del GATT denominada "GATT de 1994" que comprende, entre otras disposiciones, las del GATT de 1947.

El ADPIC es uno de los 28 Acuerdos Multilaterales que han ratificado todos los Estados Miembros al ratificar el Acuerdo de la OMC. En él se establecieron principios básicos como el de darle a los nacionales de los otros países los mismos derechos que tienen sus nacionales. Aunque el tratado no ordena la adhesión a las Convenciones de Berna, París, Roma y Washington sobre Circuitos Integrados, los países miembros están obligados a cumplir con la mayor parte de las disposiciones de dichas convenciones.

También se establecieron protecciones mínimas para los derechos sustantivos en las siguientes áreas:

- Derechos de autor y derechos conexos (Artos. 9 a 14);
- Marcas (Artos 15 a 21);
- Indicaciones geográficas (Artos. 22 a 24);
- Dibujos y modelos industriales (Artos. 25 y 26);
- Patentes (Artos. 27 a 34);
- Esquemas de trazado de circuitos integrados (Artos. 35 a 38); y
- Secretos industriales (protección de información no divulgada (Arto.39).

Algunos autores como Carlos Correa² consideran que el acuerdo sobre los ADPIC surgió de la concesión que tuvieron que hacer los países en vías de desarrollo a los países industrializados y que convergieron algunos factores durante la década de los noventa que explican la prioridad que tuvieron algunos países, especialmente los Estados Unidos de América, para propiciar reformas importantes en los sistemas de propiedad intelectual a nivel mundial. Entre los factores que señala están: a) El hecho de que la tecnología vino a ser un factor de suma importancia en la competencia internacional; b) la producción de conocimiento asociada con nuevas tecnologías; c) la eliminación o reducción de las barreras al comercio en los países en vías de desarrollo y c) la supremacía en manufactura y tecnología de los Estados Unidos durante la década de los ochenta fue erosionada primero por el Japón y después por los nuevos países industrializados de Asia.

2. Intellectual Property Rights, the WTO and Developing Countries, the TRIPS Agreement and Policy Options, Third World Network, Penang, Malasia, 2000.

También se señala la asimetría entre los países del norte y del sur. Los primeros generan las innovaciones y los segundos las compran. Como consecuencia, el acuerdo sobre los ADPIC es visto como un componente de política de proteccionismo tecnológico, que universaliza los estándares de protección adecuados para los países industrializados.

No obstante, el artículo 7 del ADPIC (OBJETIVOS) establece que:

“La protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones”.

Como puede observarse, la protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual no tienen como única finalidad la promoción de la innovación tecnológica, sino también su transferencia y difusión, lo cual es de particular importancia para los países en vías de desarrollo.

Así mismo, el artículo 8 (PRINCIPIOS) estatuye que:

“1 Los Miembros, al formular o modificar las leyes y reglamentos nacionales, podrán adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública y la nutrición de la población, o para promover el interés público en sectores de importancia vital para el desarrollo socioeconómico y tecnológico, siempre que esas medidas sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo”.

Este inciso permite a los países miembros reformar sus leyes nacionales y reglamentos o adoptar las medidas necesarias para los fines establecidos en él, siempre que esas medidas sean compatibles con el ADPIC.

“2 Podrá ser necesario aplicar medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo, para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnología.”

Mediante este importante principio pueden establecerse medidas para prevenir el abuso de los titulares de los derechos de propiedad intelectual.

Algunas de estas medidas son:

- Admisibilidad de las importaciones paralelas bajo el principio de agotamiento internacional del derecho (art. 6 de los ADPIC).
- No patentabilidad de las sustancias tal como existen en la naturaleza, ni de animales y plantas (art. 27.3 (b) de los ADPIC).
- Excepciones a los derechos exclusivos.
- Licencias obligatorias respecto a las patentes y otros derechos de propiedad intelectual.
- Permitir la ingeniería inversa respecto a los circuitos integrados, programas de computación y otros derechos.

En conclusión, observamos que mientras implementan las obligaciones establecidas en los ADPIC, los países en vías de desarrollo tienen cierto margen para elaborar su legislación de conformidad con su nivel de desarrollo y sus políticas económicas y tecnológicas.

También es importante destacar que por el no cumplimiento de las obligaciones, ningún estado miembro puede aplicar unilateralmente sanciones comerciales. Cualquier queja debe ser sustanciada de conformidad con los procedimientos establecidos en el Entendimiento sobre solución de diferencias³, por los que se rige la Solución de Diferencias. Esto deja fuera del marco legal internacional la Sección 301 de la Ley de Comercio de los Estados Unidos de América que establece la aplicación de represalias unilaterales.

5. Estímulo a las inversiones y el desarrollo económico

No obstante las críticas a los ADPIC, que hemos visto en el punto anterior, lo cierto es que en los últimos años se han incrementado las inversiones extranjeras en los países en vías de desarrollo y la observancia de los derechos de propiedad intelectual es uno de sus pilares.

Entre los aspectos que también cabe destacar están:

- a) Proliferación de empresas mundiales, actualmente son más de cuarenta mil, con unas 270,000 asociadas, afiliadas o aliadas extranjeras, cuyas

3. Anexo 2 de la OMC.

ventas totales son superiores a la suma de las exportaciones mundiales. Ellas solas producen un tercio del producto industrial mundial.

Las empresas mundiales se triplicaron desde la década de los setenta. Este acontecimiento ha marcado el agotamiento del anterior mecanismo de acumulación del capitalismo, fundado en la industria automotriz y el petróleo y el surgimiento del actual, cuyo motor es la revolución tecnológica de la información.

El trasfondo del sistema integrado transnacional de producción es la revolución tecnológica de la información, que permite tomar decisiones estratégicas en tiempo real a escala global, cuyo resultado es la emergencia de la fábrica global, sistema integrado transnacional de producción.

b) Vuelco de las empresas transnacionales a los países en vías de desarrollo. Hasta 1989, sólo el 13% de las inversiones extranjeras directas se dirigían al mundo en desarrollo. La mayor parte de sus inversiones se efectuaban en los países industrializados.

A partir de 1990, los países en vías de desarrollo recibieron 30.000 millones de dólares en inversión extranjera directa. La cifra se multiplicó por cuatro en 1996: 112.000 millones de dólares. Los países en vías de desarrollo reciben en la actualidad el 40% del total de inversiones extranjeras directas.

Los países en vías de desarrollo produjeron en 1994 el 58% de la producción mundial. De acuerdo con previsiones de la Organización de Cooperación y Desarrollo (OCDE), en el 2010 el 90% del total de la producción industrial mundial.

c) Aptitud de cada país para atraer inversiones extranjeras. Es evidente que las inversiones extranjeras benefician a los países que las reciben y son propulsoras de su desarrollo económico, de ahí que cada uno se esfuerce en atraerlas creando las condiciones internas (políticas, económicas, e institucionales).

La capacidad de resguardar judicialmente los derechos privados intelectuales los convierte en instrumentos valiosos para el crecimiento económico nacional. Cuando a los individuos se les garantiza que sus derechos de propiedad intelectual pueden protegerse a través de la acción de la justicia, estos derechos se convierten en imanes para los capitales de inversión.

Los economistas estadounidenses Robert Solow y Edwin Mansfield han demostrado en los últimos cuarenta años que el aporte de nueva tecnología a una economía produce una importante expansión en la riqueza pública y en

bienestar social. La inversión en desarrollo tecnológico en los países en vías de desarrollo, así como la transferencia de tecnología, se encuentran notablemente influidas por el nivel de protección de la propiedad intelectual.

Como resultado del aumento de protección de la propiedad intelectual se dan tres consecuencias beneficiosas para los países en vías de desarrollo: a) Aumento de la inversión privada en el desarrollo y aplicación de nueva tecnología. b) Aumento en el desarrollo de recursos humanos y una expansión en el empleo. c) Un mejoramiento en el bienestar social debido a la introducción de nueva tecnología en la economía.

En consecuencia, la utilidad de un sistema de propiedad intelectual no se reduce a evitar el conflicto comercial, sino que debe considerarse un estímulo a los inversionistas, investigadores y empresarios, para emprender actividades beneficiosas para la comunidad⁴.

El sistema de propiedad intelectual de Nicaragua se ha mejorado notablemente en los últimos años, sin embargo, aún persisten algunas importantes debilidades que encontró Robert M. Sherwood durante una visita a nuestro país en octubre de 1996 y que apunta en su mencionada obra.

Los criterios de Sherwood expresados en su obra, nos servirán para comparar la situación de nuestro país en 1996 con la actual.

Primer criterio: **EXIGIBILIDAD**. En 1996 el mencionado autor llegó a la conclusión de que el sistema judicial de Nicaragua es el componente más débil del sistema de propiedad intelectual. Las causas de esta debilidad son las siguientes:

- a) Independencia comprometida debido a la manera en que está constituido.
- b) Señales manifiestas de la existencia de corrupción.
- c) Renuencia de los jueces a conceder medidas cautelares, en especial en los casos de propiedad intelectual.
- d) Los juzgados del crimen decididamente poseen mala reputación.
- e) Las acciones civiles derivan en daños y perjuicios, pero resulta difícil probar los daños sin contar con el acceso a los libros contables llevados por el infractor.

4. Robert M. Sherwood, *Los sistemas de propiedad intelectual y el estímulo a la inversión*, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 1997.

- f) Los jueces son renuentes a imponer indemnizaciones de importancia en concepto de daños y perjuicios.
- g) En general la aplicación de la ley es ineficaz y requiere de una considerable consolidación.
- h) La formación judicial es limitada en gran cantidad de temas, incluyendo la propiedad intelectual.

A las causas anteriores agregamos, por nuestra parte, procedimientos engorrosos y lentos y pírrica condena en costas. No obstante en lo penal, tendremos procedimientos expeditos una vez que entre en vigencia el nuevo Código de Procedimiento Penal.

Se ha hecho muy poco para mejorar nuestro sistema judicial, a pesar de que la obligación de los Jueces y Magistrados, de ajustarse a los principios estatuidos en el ADPIC, trascenderá los aspectos meramente judiciales para constituir un tema de gran importancia económica para nuestro país.

Esto es así si tomamos en consideración que el inciso 3 del Arto. 63 del ADPIC establece que:

"Cada Miembro estará dispuesto a facilitar, en respuesta a una petición por escrito recibida de otro Miembro, información del tipo de la mencionada en el párrafo 1 supra. Cuando un Miembro tenga razones para creer que una decisión judicial, resolución administrativa o acuerdo bilateral concretos en la esfera de los derechos de propiedad intelectual afecta a los derechos que le corresponden a tenor del presente Acuerdo, podrá solicitar por escrito que se le dé acceso a la decisión judicial, resolución administrativa o acuerdo bilateral en cuestión o que se le informe con suficiente detalle acerca de ellos".

Podemos concluir, que con algunas excepciones, la situación observada por Sherwood aún continúa.

Tres ejemplos de cómo la actuación de los jueces atentan contra la inversión extranjera:

- 1) El caso Unipharm. El presidente de esta sociedad compró un terreno para instalar un laboratorio para producir sueros y otros medicamentos. La persona que le vendió el terreno lo había comprado a una cooperativa, que había adquirido el terreno del gobierno sandinista, que lo confiscó a su dueño. El dueño al tener noticia que el presidente de Unipharm había comprado el terreno, procedió a acusarlo de

estelionato, delito que comete quien vende bienes ajenos, pero no quien los compra, puesto que resulta víctima del vendedor. La juez ordenó la captura del acusado sin prueba alguna y contra ley expresa. La inversión en el laboratorio no se efectuó.

- 2) Caso Subway. Esta empresa celebró un contrato de "Agencia de Desarrollo" con una persona. En dicho contrato se especifica expresamente que dicha persona es un contratista independiente y no un trabajador de Subway y que dicho contrato no es de trabajo. No obstante la persona demandó a Subway ante una Juez del Trabajo alegando que el contrato es de carácter laboral. La Juez hasta hoy no ha admitido el alegato ni las pruebas que demuestran que el contrato no es laboral. De dictarse una sentencia en contra de lo expresamente establecido en el contrato, se crearía un peligroso precedente en contra de los inversionistas extranjeros, quienes no tendrían seguridad ni siquiera en lo han acordado por escrito con la otra parte, ya que un Juez puede interpretar antojadizamente las voces de los contratos.

- 3) Caso Syncatex. En una reciente sentencia, una juez del crimen de Managua sobreesayó a infractores marcarios, aduciendo que la sociedad extranjera titular de los derechos marcarios no estaba inscrita en Nicaragua, pesar de que la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos establece que la infracción de los derechos marcarios es un delito perseguible a instancia de una autoridad competente o por denuncia de una persona interesada, incluyendo cualquier entidad u organización representativa de algún sector de la producción o de los consumidores (art. 103, primer párrafo. La señora juez pasó por alto el hecho de que el requisito de la inscripción, de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio, es para las sociedades constituidas en Nicaragua y para la sucursales de sociedades extranjeras que se establezcan en el país, no así para las sociedades extranjeras que no efectúan actos de comercio en Nicaragua, porque quienes los ejercen son sus distribuidores, es decir, empresas de carácter independiente de las compañías extranjeras. Además, es una práctica internacional que sociedades holding⁵ sean las titulares de los derechos de propiedad intelectual de un grupo determinado de empresas. La negación de la protección de los derechos de propiedad intelectual, no sólo expone a nuestro país a sanciones económicas, sino también impide la inversión extranjera.

5. En idioma inglés, holding es el gerundio del verbo *To Hold*, y significa, tenencia, propiedad, posesión. Se define al *holding* como una sociedad que teniendo integrado su capital por acciones de otras sociedades, ejerce sobre las mismas una potestad de dominio. La *holding* pura no ejerce ninguna otra actividad; la *holding* mixta ejerce por sí misma una actividad mercantil o industrial además de la función esencial.

6. Política de las compañías fabricantes de software

Al margen de las mencionadas debilidades de que adolece nuestro sistema judicial, la BSA (Business Software Alliance), que aglutina a los más importantes fabricantes de programas de cómputo del mundo, ha optado por emprender una campaña educativa respecto a la protección legal de tales creaciones y, antes de proceder en la vía judicial, agotar todas las posibilidades para llegar a un entendimiento amistoso con los usuarios no licenciados de los programas para que legalicen su situación. La inmensa mayoría de los usuarios a quienes se les han dirigido cartas admonitorias han respondido positivamente y ya se han legalizado. Sin embargo, algunos, muy pocos por cierto, se han resistido a legalizarse pacíficamente y han consultado a sus abogados, quienes les han dicho que la BSA no es ninguna autoridad y que no le hagan caso. Tal parece que no han parado mientes en que la BSA busca un arreglo amistoso, una transacción, o bien aconsejan a sus clientes que no transen pensando en los honorarios que devengarán en los juicios defendiendo a sus clientes.

Conviene recordar los sabios aforismos:

"Para ganar los pleitos se necesitan tres cosas: Tener la razón, saberla alegar y que te la quieran dar".

"Pleitos buenos los ajenos y más si se vive de ellos".

"De los tontos y porfiados viven los abogados".

Las empresas que han llegado a arregios con la BSA se han evitado gastos legales, la incertidumbre de un proceso judicial y han puesto en alto su imagen empresarial como respetuosas de la ley y de los derechos ajenos.

El segundo criterio: ADMINISTRACIÓN. Al respecto Sherwood señala que el registro de patentes y marcas esta dirigido por personal competente e integrado por pocos empleados. Principalmente están obstaculizados por insuficiencias esporádicas de recursos para desarrollar sus tareas. En los últimos años, en la práctica el Ministerio ha desembolsado menos de las cantidades asignadas en el presupuesto nacional, dejando al registro escaso de fondos. Se han iniciado las tareas de computarización en este organismo. También al excesivo número de oposiciones y al retraso que hay para el registro de una marca objeto de oposición.

Actualmente podemos decir que el Registro de la Propiedad Intelectual continúa dirigido por personal competente e integrado por pocos empleados. También adolece de insuficientes recursos. No obstante, el párrafo final del art. 95 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos

establece que: "Los fondos disponibles por cobros efectuados en el Registro de la Propiedad Intelectual se utilizarán para mejorar la infraestructura, planes de capacitación del personal, adquirir equipo de oficina y promoción de leyes". Así mismo, la parte final del art.128 de la Ley de Patentes, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales dispone que:

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

De los ingresos percibidos conforme el inciso n) se abrirá una cuenta a nombre del Registro de la Propiedad Intelectual y de este monto se constituirá un fondo que mensualmente será distribuido entre el personal que trabaja en el Registro de Propiedad Intelectual.

Del total de los fondos que se obtengan de los ingresos percibidos en el Registro de la Propiedad Intelectual se distribuirá de la siguiente forma: un 50 % ingresará a la cuenta del Gobierno de la República al fondo común.

El otro 50 %, el Gobierno de la República a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público abrirá una cuenta a nombre del Registro de la Propiedad Intelectual, estos fondos serán destinados a gastos de inversión y funcionamiento del Registro de la Propiedad Intelectual especialmente aquellos que sea necesarios para la implementación de sistemas de automatización informática, nivelación salarial de todo el personal y gastos propios de la oficina.

El monto a pagar por el examen de fondo de la solicitud de patente será el fijado de común acuerdo entre un perito autorizado por el Registro de la Propiedad Intelectual y el solicitante".

También, en el artículo 44 del Reglamento de la Ley de Protección para la obtención de Variedades Vegetales, que establece las tasas, el cuarto párrafo dispone que: "Los ingresos percibidos en el presente artículo, así como por la tasa anual de mantenimiento, se destinarán el 50% para el Registro de la Propiedad Intelectual y el 50% restante para la Dirección General de Semillas".

Sin embargo, tales disposiciones no han sido totalmente implementadas hasta esta fecha. Tampoco al Registro de la Propiedad Intelectual se da el estatus de Dirección Específica, pues continúa subordinado a una Dirección General, como es la de la Competencia y Transparencia de los Mercados.

Por otra parte el Registro se ha computarizado casi por completo, aunque aún no se ha digitalizado. Los registros de marcas se hacen en un plazo razonable; también hay mucha eficiencia en la emisión de avisos. El punto más débil del Registro continúa siendo el fallo de las oposiciones probablemente por falta de capacitación del personal encargado de elaborar los fallos, pues son pasantes que están por poco tiempo en el Registro sin devengar salario. Quizás a ese motivo se deban algunos fallos desafortunados, como el de las siete y quince minutos de la mañana del día 30 de enero de 2002, en el cual el Registrador Suplente dijo: *"CONSIDERA que la marca LAIT CI 29, se encuentra registrada en Guatemala, según certificado que rola en autos, desde el año mil novecientos noventa y tres, y el término aunque significa leche en francés, esta palabra no es un término de uso general en el país; incluso encontramos registrados en la clase 29 el término de uso general en el país; incluso encontramos registrados en la clase 29 el término MILK para proteger productos lácteos, término que en inglés significa leche, sin que hasta el momento hubiese existido problemas, y ello que el inglés es un idioma mucho más conocido por la población nicaragüense"*.

Al respecto David Rangel Medina⁶ dice: "La idea de cambiar denominaciones genéricas del lenguaje nacional a un idioma extranjero no puede considerarse sino como un ardid para eludir la prohibición original".

Por su parte Jorge Otamendi⁷ apunta: "El que la palabra que pretenda ser registrada pertenezca a un idioma extranjero no la hace por ello registrable. Así lo establecieron hace muchos años nuestros tribunales al declarar irregistrable las palabras MALTED MILK para productos alimenticios".

Cabe observar que el atraso que sufren los trámites de oposición no sólo se deben al Registro, sino también a la apelación ante el Ministro de Fomento, Industria y Comercio, quien debe firmar no sólo las resoluciones, sino también las providencias de mero trámite.

Tercer criterio: **DERECHO DE AUTOR.** En 1996 todavía nos regíamos en esta materia por las disposiciones del Código Civil, que no contenía disposiciones para la protección de las nuevas tecnologías, pero esto ha cambiado. La actual Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, las

6. Tratado de Derecho Marcario, p. 315, Editorial Libros de México, México 1960.

7. Derecho de Marcas, tercera edición p. 80, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1999.

protege y, pese a algunas deficiencias es una buena ley.

Cuarto criterio: **PATENTES**. También en 1996 nos regístramos por la Ley de Patentes de 1899, que adolecía de los defectos que punta Sherwood: Vigencia de cinco a diez años, caducidad al año por falta de explotación y no patentamiento de productos. Esto ha cambiado. Nos rige ahora una ley moderna que, no obstante algunas contradicciones, es aceptable en términos generales.

Quinto criterio: **MARCAS REGISTRADAS**. La actual Ley de Marcas y otros signos distintivos, aunque adolece de varios defectos y contradicciones, confiere una amplia protección a la marca notoria, establece la caducidad de la marca por falta de uso y contempla sanciones penales para los infractores de los derechos y competidores desleales.

Sexto criterio: **SECRETOS INDUSTRIALES**. A pesar de estar expresamente protegidos por la Ley de Patentes, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales no son observados por ciertas autoridades. La DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN Y REGULACIÓN DE MEDICINAS Y ALIMENTOS, MINISTERIO DE SALUD DE NICARAGUA continuamente incumple de los arts. 39 3) del ADPIC y 125 de la Ley de Patentes, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales.

Un caso de mucha importancia en este tema es el de **PFIZER PRODUCTS INC.**, la cual es titular del registro **SANITARIO N° 0137631198** del producto medicinal protegido con la mencionada marca **VIAGRA** en la citada DIRECCIÓN, para cuyo efecto presentó todos los documentos requeridos por la Ley N° 292 "Ley de Medicamentos y Farmacias", incluidos los ensayos clínicos. El desarrollo de estos ensayos clínicos ha tomado más de una década al originador, lo mismo que un costo de varios cientos de millones de dólares. Estos ensayos clínicos son el resultado de esos esfuerzos y costos cuya finalidad era establecer la eficacia, seguridad y utilidad del mencionado medicamento. Los datos generados como resultado de todo este esfuerzo y costo es, por supuesto, propiedad de dicha compañía, es decir, de quien los originó. De ahí que sea justo y normal que tales datos permanezcan secretos, con carácter confidencial, ni sean utilizados por terceros -directa o indirectamente- y no sean divulgados.

No obstante, lo anterior, la mencionada DIRECCIÓN concedió a la sociedad **PANZYMA LABORATORIES, S.A.** el registro del producto medicinal denominado **VIALE**, sin que ésta presentara los ensayos clínicos, bastando que citara que el producto registrado y el solicitado eran bioequivalentes, de tal manera que la solicitante basó su registro sanitario, en los ensayos clínicos efectuados por **PFIZER PRODUCTS INC.**, para el registro del mencionado producto medicinal protegido por la marca **VIAGRA**.

Es obvio que tal práctica constituye un uso comercial desleal de la información confidencial que pertenece exclusivamente a la propietaria de la información confidencial, ya que solamente después de haber realizado un considerable y costoso esfuerzo, por obtener la información confidencial, PFIZER PRODUCTS INC., procedió a solicitar el registro sanitario del producto, que le permite comercializarlo. El registro y, por ende, el permiso para comercializar el producto es concedido al titular de la información confidencial casi enteramente sobre la base de dicha información confidencial que él somete y revela para tal fin.

Séptimo criterio: BIOTIPOS. Pese a sus contradicciones, consideramos que la Ley de Patentes, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales protege los biotipos superiores (ratón transgénico). Los derechos de los obtentores están protegidos por la Ley de Protección para la obtención de Variedades Vegetales.

Octavo criterio: TRATADOS. Nicaragua se ha adherido a los tratados más importantes en esta materia como vimos en el punto 2.

Noveno criterio: COMPROMISO PÚBLICO GENERAL. El compromiso público es el respecto y reconocimiento de los ciudadanos de un determinado país de los derechos de propiedad intelectual. Es un criterio subjetivo porque radica en la apreciación de un observador, que sin embargo, es importante para lograr resultados efectivos. En algunos países está prácticamente ausente en su totalidad. La causa puede ser el resultado de una errada educación, que haya enseñado a los ciudadanos que la propiedad intelectual es dañina. En cambio, en otros, el hombre común puede tener nociones de qué es una patente o cualquier otro derecho de esta índole.

En 1996 Sherwood, refiriéndose a nuestro país señaló: "Existen escasos indicios de compromiso público con respecto a la propiedad intelectual como factor beneficioso en el desarrollo del país". Posiblemente esta situación continúe.

Podemos concluir que Nicaragua ha mejorado notablemente en cuanto a la legislación y los tratados internacionales; ha tenido alguna mejoría en la administración y no ha mejorado en la exigibilidad (poder judicial), ni en el compromiso público general.

7. Estrategias que deben ser implementadas

a) En lo legislativo

Considero que la estrategia de nuestro gobierno debe encaminarse a lograr convenios con los demás países centroamericanos que sustituyan las leyes nacionales de propiedad intelectual, así como, en su oportunidad, el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial sustituyó las leyes de marcas de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, pero que ya ha sido denunciado por Guatemala, Nicaragua y Costa Rica y continua vigente en El Salvador, mientras se aprueba la ley de marcas de ese país.

De no conseguirse ese objetivo, que sería el más saludable para la integración de estos países y, por ende, para estimular la inversión, al menos deberían armonizarse las leyes de cada país.

Dictar una ley moderna sobre arbitraje para propiciar la creación de instituciones dedicadas al arbitraje.

Dictar una ley para la administración de los nombres de dominio.

b) En lo administrativo

Convertir el Registro de la Propiedad Intelectual en un ente autónomo denominado, por ejemplo, Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual.

Mientras se hace esto es necesario crear un comité de apelación para asuntos de propiedad intelectual, para hacer más expeditos los trámites.

Dado que el Registro de la Propiedad Intelectual es la institución rectora de la propiedad intelectual, es necesario institucionalizar mecanismos de consulta entre el Registro y las demás dependencias estatales que tengan que ver con derechos de propiedad intelectual.

c) En lo judicial

Aunque el ADPIC no obliga a los Estados miembros a instaurar un sistema

judicial para la observancia de los derechos de propiedad intelectual distinto del ya existente para la aplicación de la legislación en general⁸, considero necesario

8. El art. 41 5. del ADPIC dispone que: "Queda entendido que la presente Parte no impone ninguna obligación de instaurar un sistema judicial para la observancia de los derechos de propiedad intelectual distinto del ya existente para la aplicación de la legislación en general, ni

para la debida protección de tales derechos, la creación de dos juzgados especializados en esta materia, así como la fiscalía de la propiedad intelectual. Esto, por supuesto, sin perjuicio de la institucionalidad del arbitraje.

d) En cuanto al compromiso público

Hacer campañas educativas dirigidas al público en general y, en especial, a los estudiantes de todos los niveles a fin de enseñarles qué son los derechos de propiedad intelectual, lo costoso que son y su obligación de cumplir las leyes que los protegen.

Para llevar a efecto esta campaña podrían cooperar con el gobierno los productores de las creaciones de propiedad intelectual.

Bibliografía

Bendaña Guerrero, Guy José. *Curso de Derecho de Propiedad Industrial*, Ed. Hispamer, Managua, Nicaragua, 1999.

Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. *Derecho de las Marcas. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales*, Tomo II. Editorial Heliasta S.R.L. Buenos Aires, Argentina, 1989

Breuer Moreno, Pedro. *Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio*, Abeledo-Perrot, Buenos Aires Argentina, 1957.

Correa, Carlos *Intellectual Property Rights, the WTO and Developing Countries, the TRIPS Agreement and Policy Options*, Third World Network, Penang, Malasia, 2000.

Correa, Carlos, y Yusuf, Abdulqawi A., *Intellectual Property and International Trade, The TRIPS Agreement*, Kluwer Law International, 1999.

Otamendi, Jorge. *Derecho de Marcas*, Abeledo-Perrot, Buenos Aires Argentina, 1999.

Rangel Medina, David. *Tratado de Derecho Marcario*, p. 315, Editorial Libros de México, México 1960.

Sherwood, Robert M., *Los sistemas de propiedad intelectual y el estímulo a la inversión*, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 1997.

afecta a la capacidad de los Miembros para hacer observar sus leyes en general. Ninguna disposición de la presente Parte crea obligación alguna con respecto a la distribución de los recursos entre los medios destinados a lograr la observancia de los derechos de propiedad intelectual y los destinados a la observancia de las leyes en general."