CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA PRIVADA -GERENCIA DE ASESORIA LEGAL- TEGUCIGALPA

CONGRESO NACIONAL ARCHIVO Y BIBLIOTECA TEGUCIGALPA, D. C.

La Gaceta

DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

La primera imprenta llegó a Honduras en 1829, siendo instalada en Tegucigalpa, en el cuartel San Francisco, lo primero que se imprimió fue una proclama del General Morazán, con fecha 4 de diciembre de 1829.

Después se imprimió el primer periódico oficial del Gobierno con fecha 25 de mayo de 1830, conocido hoy, como Diario Oficial "La Gaceta".

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
E.N.A.G.

AÑO CXXIII TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS SABADO 29 DE ENERO DEL 2000 NUM. 29,084

PODER LEGISLATIVO

DECRETO No. 12-99-E

El Congreso Nacional,

CONSIDERANDO: Que nuestra legislación sobre Propiedad Industrial resulta desactualizada y descoordinada con las legislaciones que sobre la materia rigen en otros países con los que Honduras tiene relaciones comerciales.

CONSIDERANDO: Que es una necesidad armonizar nuestra legislación en materia de Propiedad Industrial, con las disposiciones contenidas en compromisos internacionales, suscritos por Honduras.

CONSIDERANDO: Que Honduras debe insertarse en el mercado mundial adoptando políticas legislativas orientadas a crear un ambiente adecuado para la inversión nacional y extranjera, la protección de la Propiedad Industrial, transferencia de la tecnología y como resultado final, el beneficio del consumidor.

CONSIDERANDO: Que la emisión de una nueva legislación en materia de Propiedad Industrial incorporadas en el presente Decreto, le permitirán a Honduras cumplir con los compromisos internacionales, suscritos en la Organización Mundial del Comercio (O.M.C.); a entrar en vigencia a partir del 1 de enero del año 2000 los cuales se encuentran contemplados, en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

POR TANTO,

D E C R E T A:

La siguiente:

LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO UNICO

NATURALEZA Y OBJETO DE LA LEY

ARTICULO 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público. Su aplicación corresponde a la Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y Comercio, a través de la Oficina de Registro de la Propiedad Industrial, dependencia de la Dirección General de Propiedad Intelectual.

ARTICULO 2.- Esta Ley tiene por objeto:

1) Establecer las bases para que en las actividades industriales y comerciales del país, exista un sistema permanente de perfeccionamiento de sus procesos y productos;

2) Promover y fomentar la inventiva de aplicación industrial, las mejores técnicas y la difusión de conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos;

3) Propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria y en el comercio, conforme a los intereses de los consumidores;

4) Favorecer la creatividad para el diseño y la presentación de productos nuevos y útiles;

5) Proteger la propiedad industrial mediante la regulación de patentes de invención; de registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y avisos comerciales, de denominaciones de origen y de secretos industriales; y,

6) Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma; y, establecer las sanciones respecto de ellos.

CONTENIDO

- **DECRETO**
  PODER LEGISLATIVO
  No. 12-99-E.....Diciembre, 1999.....1-26
- **ACUERDOS**
  SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA
  No. 702-96.....Junio, 1996..... 27
  No. 774-97.....Mayo, 1997..... 28-29
- ***AVISOS***
  Comerciantes Individuales/Constituciones de Sociedad..... 30-34
  Certificación/Herencias.....35-40

CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA PRIVADA
-GERENCIA DE ASESORIA LEGAL-
COHEP
TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

ARTICULO 3.- No se otorgará patente, registro o autorización, ni se ordenará publicidad en el Diario Oficial La Gaceta, a ninguna de las figuras o instituciones jurídicas que regulan esta Ley, cuando sus contenidos o forma, sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres o contravengan cualquier disposición legal.

TITULO II

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

CAPITULO I

INVENCIONES

SECCION I

PROTECCION A LAS INVENCIONES Y DERECHO A LA PATENTE

ARTICULO 4.- Para los efectos de esta Ley:

1) Es invención 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 de procedimiento; y,

2) Por patente se entiende el derecho especial que concede el Estado con relación a actos de explotación de una invención. Los efectos, alcances, obligaciones y limitaciones a la patente están determinados por la presente Ley.

ARTICULO 5.- No se considerará invención, y en tal virtud quedará excluida de protección por patente:

1) La materia que no se adecúe a la definición del Artículo 4;

2) Los principios teóricos o científicos;

3) Los descrubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya existía en la naturaleza, aún cuando anteriormente fuese desconocido para el hombre;

4) El material biológico que existe en la naturaleza;

5) Los esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales, juegos o negocios;

6) Los programas de computación aisladamente considerados;

7) Las formas de presentación de información;

8) Las creaciones estéticas y las obras artísticas o literarias;

9) Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales; y,

10) La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que en realidad se trate de su combinación o fusión de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia.

ARTICULO 6.- Una invención será patentable cuando sea susceptible de aplicación industrial, sea novedosa y tenga nivel inventivo.

ARTICULO 7.- No serán patentables:

1) Los procesos esencialmente biológicos para la obtención o reproducción de plantas, animales o sus variedades, incluyendo los procesos genéticos o relativos a 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.

ARTICULO 8.- Se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, a estos efectos, la expresión industria se entenderá en su más amplio sentido e incluirá, entre otros, la artesanía, la agricultura, la minería, la pesca y los servicios.

ARTICULO 9.- Una invención se considera novedosa cuando no existía en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación en forma tangible, una divulgación oral, la venta o comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Honduras, en su caso, antes de la fecha de presentación de la solicitud extranjera cuya prioridad se reivindicará de conformidad con el Artículo 141 de esta Ley, sólo para efectos de apreciar la novedad. También quedará comprendido dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante el Registro de la Propiedad Industrial, cuya fecha de presentación, en su caso, fuese anterior a la de la solicitud que se estuviese examinando, pero sólo en la medida en que ese contenido queda incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella fuese publicada.

Continua Pág. 3

La Gaceta

DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

DECANO DE LA PRENSA HONDUREÑA

PARA MEJOR SEGURIDAD DE SUS PUBLICACIONES

DIRECTOR: LICENCIADO FEDERICO DUARTE A.

MARCIAL A. LAGOS ARAUJO
Gerente General

CENTRO DE INFORMACION
Luis García
Luis Alberto Aguilar
Heriberto García

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
E.N.A.G.

Colonia Miraflores
Teléfono/Fax: Gerencia 230-4956
Administración: 230-6767
Planta: 230-3026

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA PRIVADA -GERENCIA DE ASESORIA LEGAL- COHEP TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

efectos de otorgar la patente, no se tomará en consideración la divulgación que hubiese ocurrido dentro del año precedente a la fecha de presentación de la solicitud en Honduras o, en su caso, dentro del año precedente a la fecha de la solicitud cuya prioridad se reivindicará de conformidad con el Artículo 141 de esta Ley, siempre que tal divulgación hubiese resultado directa o indirectamente de actos realizados por el propio solicitante o su causante, o de un abuso, incumplimiento de contrato o acto ilícito cometido contra alguno de ellos.

La divulgación resultante de una publicación hecha por una Oficina de Propiedad Industrial dentro del procedimiento de concesión de una patente no queda comprendida en la excepción del párrafo precedente, salvo que la solicitud se hubiese presentado por quien no tenía derecho a la patente, o que la publicación se hubiese hecho indebidamente por la Oficina de Propiedad Industrial.

ARTICULO 10.- Se considera que una invención tiene nivel inventivo, si la misma no resulta obvia ni se ha derivado de manera evidente del estado de la técnica, según el criterio de una persona versada en la materia.

ARTICULO 11.- El derecho a la patente pertenecerá al inventor sin perjuicio a lo establecido en los Artículos 12 y 13 de la presente Ley. Cuando varias personas hicieren una invención conjuntamente, el derecho a la patente les pertenecerá en común.

El derecho a la patente podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria.

Si varias personas hicieren la misma invención independientemente una de otras, la patente se concederá a aquella de dichas personas o al derechohabiente de aquella que primero presente la solicitud de patente o que reivindique la prioridad de fecha más antigua, de conformidad con el Artículo 141 de esta Ley.

ARTICULO 12.- Cuando una invención haya sido realizada en cumplimiento o ejecución de un contrato de obra o de servicio, o de un contrato de trabajo, el derecho a la patente por esa invención pertenecerá a la persona que contrató la obra o el servicio, o al empleador, según corresponda, salvo disposición contractual en contrario.

Cuando la invención tuviera un valor económico mucho mayor que el que las partes podían haber previsto razonablemente al tiempo de concluir el contrato, el inventor tendrá derecho a una remuneración especial que será fijada por el Tribunal competente en defecto de acuerdo entre las partes.

Será nula cualquier disposición contractual menos favorable al inventor, que las disposiciones del presente Artículo.

ARTICULO 13.- Cuando un empleado que no estuviese obligado por su contrato de trabajo a ejercer una actividad inventiva, realizara una invención en el campo de actividades del empleador, o mediante la utilización de datos o medios a los que tuviera acceso por razón de su empleo, comunicará este hecho inmediatamente a su empleador por escrito. Si dentro de un plazo de dos (2) meses, a partir de la fecha en que el empleador hubiese recibido dicha comunicación o hubiese tomado conocimiento de la invención por cualquier otro medio, aplicándose la fecha más antigua, el empleador notificará por escrito al empleado su interés por la invención, el empleado tendrá derecho a la cotitularidad de la patente gozando en forma equitativa de las utilidades que ocasione la explotación del invento. En caso que el empleador no efectuara la notificación dentro del plazo establecido, el derecho a la patente pertenecerá al empleado.

Cualquier disposición contractual menos favorable al empleado inventor que las establecidas en el presente Artículo, se considerarán nulas ipso jure.

ARTICULO 14.- Cuando el solicitante de una patente fuese el propio autor de la invención, materia de la solicitud, y su situación económica no le permitiese sufragar el monto de las tasas que debiera pagar para presentar o tramitar su solicitud o para mantener la patente concedida, podrá declarar esta circunstancia en la solicitud de la patente, al tiempo de pagar las tasas anuales correspondientes. En tal caso, el solicitante sólo estará obligado a pagar un décimo del monto de la tasa debida, mientras subsista la situación económica referida.

Si la solicitud de patentes en trámite o la patente concedida fuese transferida antes de transcurridos dos (2) años desde la fecha de presentación de la solicitud, a una persona que no se encontrase en la situación económica referida, no se inscribirá la transferencia mientras no se acredita el pago del monto de las tasas que hubiese correspondido pagar si no se hubiese hecho la declaración indicada en el párrafo anterior.

El Registro de la Propiedad Industrial podrá pedir al solicitante que se acogiera al beneficio previsto en este Artículo que acredite su situación económica, siempre que hubiese razones para dudar de la declaración hecha por dicho solicitante, o cuando pareciera manifiesto que su situación económica ha mejorado con posterioridad a la declaración inicial.

SECCION II

DERECHOS, OBLIGACIONES Y LIMITACIONES RELATIVOS A LA PATENTE

ARTICULO 15.- Las patentes de invención serán concedidas por un plazo de veinte (20) años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de su solicitud en la Oficina de Registro de la Propiedad Industrial en Honduras.

ARTICULO 16.- Para mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en trámite deberá pagarse tasas anuales. Los pagos 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. Podrá pagarse dos (2) o más tasas anuales por anticipado.

Se concederá un plazo de gracia de seis (6) meses para el pago de la tasa anual, debiendo pagar la sobretasa establecida. Durante el plazo de gracia, la patente o la solicitud de patente, según el caso, mantendrá su vigencia plena.

La falta de pago de alguna de las tasas anuales de conformidad con lo dispuesto en el presente Artículo, producirá de pleno derecho la caducidad de la patente o de la solicitud de patente, según fuese el caso.

ARTICULO 17.- La patente conferirá a su titular el derecho de excluir a terceras personas de la explotación de la invención patentada. En tal virtud, y con las limitaciones previstas en la presente Ley, el titular de la patente tendrá el derecho de actuar contra cualquier persona que sin su acuerdo, realice cualesquiera de los actos siguientes:

1) Cuando la patente se haya concedido para un producto:

   a) Fabricar el producto; y,

   b) Ofrecer en venta, vender o utilizar el producto o importarlo o almacenarlo para alguno de estos fines.

2) Cuando la patente se haya concedido para un procedimiento:

   a) Emplear el procedimiento; y,

CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA PRIVADA -GERENCIA DE ASESORIA LEGAL- COHEP TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

Ejecutar cualquiera de los actos indicados en el numeral 1) inciso b) de este Artículo respecto a un producto resultante directamente de la utilización del procedimiento.

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

ARTICULO 18.- Los derechos conferidos por la patente sólo podrán hacerse valer contra actos realizados por terceros con fines industriales o comerciales. En particular, tales derechos no podrán hacerse valer contra actos realizados exclusivamente en el ámbito privado y con fines no comerciales, o con fines de experimentación, investigación científica o enseñanza relativos al objeto de la invención patentada.

Los derechos conferidos por la patente no podrán hacerse valer contra cualquier persona que comercialice, adquiera o use el producto patentado u obtenido por el proceso patentado, luego de que dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio nacional o internacional por el titular de la patente o por sus licenciatarios.

La patente no confiere el derecho de impedir los actos referidos en el Artículo 5o. del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

ARTICULO 19.- Los derechos conferidos por una patente no podrán hacerse valer contra una persona que pruebe que, con anterioridad a la fecha de presentación, o, en su caso, de prioridad de la solicitud de patente correspondiente, ya se encontraba produciendo el producto o usando el procedimiento que constituye la invención en el país.

Esa persona tendrá derecho de continuar produciendo el producto o empleando el procedimiento como venía haciéndolo, pero este derecho sólo podrá cederse o transferirse junto con el establecimiento o la empresa en que se estuviese realizando tal producción o empleo.

Esta excepción no será aplicable si la persona hubiese adquirido conocimiento de la intervención por acto de mala fe.

ARTICULO 20.- Una patente o una solicitud de patente podrá ser cedida por actos entre vivos o transferida por vía sucesoria.

Toda cesión o transferencia relativa a una patente o una solicitud de patente, deberá constar por escrito e inscribirse en el Registro de la Propiedad Industrial. La cesión o transferencia sólo tendrá efectos legales frente a terceros después de haber sido inscrita. La inscripción devengará la tasa establecida.

ARTICULO 21.- El titular o el solicitante de una patente podrá conceder a terceros una o más licencias de explotación de la invención que es objeto de la patente o de la solicitud de patente en trámite.

Todo contrato de licencia de explotación de una invención deberá constar por escrito e inscribirse en el Registro de la Propiedad Industrial. La licencia sólo tendrá efectos legales frente a terceros después de haber sido escrita. La inscripción devengará la tasa establecida.

En defecto de estipulación en contrario en el contrato de licencia de explotación, serán aplicables a las normas siguientes:

1) La licencia se extenderá a todos los actos indicados en el Artículo 17 de esta Ley, durante toda la vigencia de la patente, en todo el territorio del país y con respecto a cualquier aplicación de la invención;

2) El licenciatario no podrá ceder la licencia ni otorgar sublicencias;

3) Si la licencia no fuese exclusiva, podrá el licenciante otorgar otras licencias para la explotación de la patente en el país, así como, explotar la patente por sí mismo en el país; y,

4) Cuando la licencia se hubise concedido como exclusiva, el licenciante no podrá otorgar otras licencias para la explotación de la patente en el país, ni podrá explotar la patente por sí mismo en el país.

ARTICULO 22.- El titular de la patente podrá renunciar a una o varias de las reivindicaciones de la patente, o a la patente, en su totalidad, en cualquier tiempo mediante declaración escrita presentada al Registro de la Propiedad Industrial.

La renuncia surtirá efectos a partir de la fecha de su presentación, sin perjuicio de lo dispuesto en el último párrafo de este Artículo.

Cuando apareciera inscrito con relación a la patente, alguna licencia, derecho a crédito en favor de una tercera persona, la renuncia sólo se admitirá previa presentación de una declaración escrita con firma autenticada de esa persona, en virtud de la cual ella, consciente tal renuncia, salvo que el Registro de la Propiedad Industrial considere que existe circunstancias que justifiquen la admisión de la renuncia en cualquier caso.

CAPITULO II

MODELOS DE UTILIDAD

ARTICULO 23.- Se considerará como 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.

ARTICULO 24.- No podrá ser objeto de una patente de modelo de utilidad:

1) Los procedimientos;

2) Las sustancias o composiciones química, metalúrgicas o de cualquier otra índole; y,

3) La materia excluida de protección por patente de invención de conformidad con esta Ley.

ARTICULO 25.- Un modelo de utilidad será patentable cuando es novedoso y de susceptible aplicación industrial.

No se concederá una patente cuando el modelo de utilidad solamente presente diferencias menores o secundarias que no aportan ninguna característica utilitaria discernible con respecto al estado de la técnica.

ARTICULO 26.- La solicitud de patente de modelo de utilidad sólo podrá referirse a un objeto, sin perjuicio de que dicho objeto pueda comprender dos (2) o más partes que funcionan como un conjunto unitario, podrán reivindicarse varios elementos o aspectos de dicho objeto en la misma solicitud.

CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA PRIVADA
GERENCIA DE ASESORIA LEGAL
COHEP
TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

ARTICULO 27.- Para conciliar los extremos, la protección que concede un titulante de modelo de utilidad se iniciará desde el momento de presentación de la solicitud y vencerá cuando fuese otorgada, a los quince (15) años contados desde la fecha de dicha presentación.

CAPITULO III

DISEÑOS INDUSTRIALES

SECCION I

PROTECCION DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES

ARTICULO 28.- Se considerará como diseño industrial cualquier forma bidimensional o tridimensional que incorporado en un producto utilitario, le da una apariencia especial, y que es apto, para servir de tipo de modelo para su fabricación.

Los diseños industriales comprenden a:

1) Los dibujos industriales, que son toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio; y,

2) Los modelos industriales constituidos por toda forma bidimensional o tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos y que no hayan sido dictados únicamente por consideraciones o exigencias de orden técnico.

ARTICULO 29.- Serán registrables los diseños industriales que sean originales y susceptibles de aplicación industrial.

Se entiende por original, el diseño que no sea igual o semejante en grado de confusión a otro que ya sea del conocimiento público en el país.

No se registrará un diseño industrial cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador.

No se registrará un diseño industrial, que consista en una forma cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño, sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. Esta prohibición no se aplicará, tratándose de productos en los cuales el diseño radica en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos, o su conexión dentro de un sistema modular.

ARTICULO 30.- El derecho a la protección de un diseño industrial pertenece a su creador. Si el diseño hubiese sido creado por dos (2) o más personas conjuntamente, el derecho pertenecerá a todos en común. Este derecho podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria.

Cuando el diseño industrial hubiese sido creado en ejecución de un contrato de obra o de servicio o de un contrato de trabajo, el derecho a obtener su registro pertenecerá, a la persona que contrató la obra o el servicio, o al empleador, salvo disposiciones contractuales en contrario.

SECCION II

ADQUISICION Y ALCANCE DE LOS DERECHOS

ARTICULO 31.- La protección de un diseño industrial confiere a su titular el derecho de excluir a terceras personas de la explotación del diseño industrial. En tal virtud, y con las limitaciones previstas en la presente Ley, el titular tendrá el derecho de actuar contra cualquier persona que sin su acuerdo fabrique, venda, ofrezca en venta o utilice, o importe o almacene para alguno de estos fines, un producto que reproduzca o incorpore el diseño industrial protegido; o cuya apariencia ofrezca una impresión general igual a la del diseño industrial protegido.

La realización de uno de los actos referidos en el párrafo anterior, no se considerará lícito por el solo hecho de que el diseño reproducido o incorporado se aplique a un tipo o género de productos distintos de los indicados en el registro del diseño protegido.

La protección conferida a un diseño industrial no se extenderá a los elementos o características del diseño dictados enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorporen ningún aporte arbitrario del diseñador.

La protección conferida a un diseño industrial no comprenderá los elementos o características del diseño, cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño, sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. Esta limitación no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radica en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos, o su conexión dentro de un sistema modular.

Serán aplicables a la protección de un diseño industrial las limitaciones y excepciones previstas en el Artículo 18 de esta Ley.

ARTICULO 32.- La protección de un diseño industrial se adquiere por el registro del mismo, conforme con el procedimiento previsto en este Título.

SECCION III

NORMAS RELATIVAS AL DISEÑO INDUSTRIAL REGISTRADO

ARTICULO 33.- La Patente de un diseño industrial vencerá a los cinco (5) años contados desde la fecha de presentación de la solicitud de registro en Honduras.

ARTICULO 34.- El pago de la tasa correspondiente al primer quinquenio deberá efectuarse dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de presentación de la solicitud.

El registro de un diseño industrial podrá ser prorrogado por dos períodos adicionales de cinco (5) años cada uno, mediante el pago de la tasa de prórroga establecida.

La tasa de prórroga deberá ser pagada antes del vencimiento del registro del diseño industrial. Se concederá un plazo de gracia de seis (6) meses para el pago de la tasa, mediante el pago de la sobretasa establecida. Durante el plazo de gracia, el registro mantendrá su vigencia plena.

El Registro de la Propiedad Industrial inscribirá cada prórroga, haciendo la anotación marginal en el registro correspondiente.

CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA PRIVADA GERENCIA DE ASESORIA LEGAL COHEP TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

CAPITULO IV

PROCEDIMIENTO DE CONCESION DISPOSICIONES COMUNES

ARTICULO 35.- La solicitud de patente será presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial, indicándose en la misma, el nombre y demás datos necesarios relativos al solicitante, al inventor y al mandatario, así como el nombre de la invención.

La solicitud de patente deberá indicar 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 declarar no haber presentado dicha solicitud.

La Solicitud de patente en trámite y sus anexos serán confidenciales hasta el momento de su publicación.

ARTICULO 36.- El solicitante de una patente podrá ser una persona natural o jurídica. Si el solicitante no fuese el inventor, la solicitud deberá contener el nombre del inventor o inventores en su caso.

ARTICULO 37.- La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención, o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conforme un único concepto inventivo.

Si la solicitud no cumple con lo establecido en el párrafo anterior, la Oficina de Registro lo comunicará por escrito al solicitante para que, dentro del plazo de dos (2) meses, la divida en varias solicitudes conservando como fecha de cada una la de la solicitud inicial y, en su caso, la de prioridad reconocida. Si vencido el plazo el solicitante no ha realizado la división se tendrá por abandonada la solicitud.

ARTICULO 38.- El Registro de la Propiedad Industrial examinará si la solicitud cumple con los requisitos de los Artículos 35 y 45 de la presente Ley.

En caso de observarse alguna omisión o deficiencia, se notificará al solicitante para que efectúe la corrección necesaria dentro de un plazo de dos (2) meses, bajo requerimiento de considerarse abandonada la solicitud y de archivarse de oficio.

Si el solicitante no cumpliera con efectuar la corrección en el palzo señalado, el Registro de la Propiedad Industrial hará efectivo el requerimiento mediante resolución fundamentada. Si habiendo atendido lo requerido y el registro estimara que, pese a la respuesta del solicitante, no satisface a plenitud lo requerido, procederá a denegar la concesión de la patente mediante resolución fundamentada.

ARTICULO 39.- A requerimiento de Registro de la Propiedad Industrial, el solicitante deberá proporcionar, debidamente traducidos cuando así se hubiese indicado, uno o más de los siguientes documentos relativos a una de las solicitudes extranjeras referidas en el Artículo 35, párrafo tercero de esta Ley, a elección del Registro.

1) Copia de la solicitud extranjera y de sus documentos acompañantes o en su caso, certificación de no haber presentado dicha solicitud;

2) Copia de toda comunicación o informe recibido por el solicitante o por su causante que se refiera a los resultados de búsquedas de anterioridades o de exámenes efectuados respecto a la solicitud extranjera; y,

3) Copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido en base a la solicitud extranjera.

Cuando la solicitud presentada en Honduras abarcara invenciones reivindicadas en dos (2) o más solicitudes extranjeras de modo que ninguna de éstas correspondiera totalmente con lo reivindicado en aquella solicitud, el Registro de la Propiedad Industrial, podrá pedir al solicitante que presente los documentos referidos en el párrafo primero de este Artículo, relativos a otras solicitudes extranjeras presentadas en Honduras.

Cuando ello fuese necesario para resolver mejor sobre la concesión de una patente o la validez de una patente concedida, el Registro de la Propiedad Industrial, podrá pedir al solicitante o el titular de la patente que presente los siguientes documentos relativos a la solicitud extranjera o al título de protección referido en el párrafo primero de este Artículo:

1) Copia de toda resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado la solicitud extranjera o denegado la concesión solicitada en la petición extranjera; y,

2) Copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección que hubiese sido concedido en base a la solicitud extranjera.

Si el solicitante, teniendo a su disposición la información o la documentación solicitada de conformidad con el párrafo primero, numerales 1) y 2) de este Artículo, no cumpliese con proporcionarla dentro del plazo señalado, se denegará la patente solicitada. A requerimiento del solicitante, o de oficio, el Registro de la Propiedad Industrial, podrá suspender la tramitación de la solicitud de patente cuando se requiera un documento de los indicados en el párrafo primero, numerales 1) y 2), o en el párrafo segundo de este Artículo, y ese documento estuviese aún en trámite ante la autoridad extranjera correspondiente.

El solicitante podrá presentar observaciones y comentarios sobre cualquier información o documento que proporcione en cumplimiento del presente Artículo.

ARTICULO 40.- Desde la publicación de la solicitud cualquier persona interesada podrá presentar ante el Registro de la Propiedad Industrial, oposición, haciendo observaciones y presentándose informaciones o documentos con relación a la patentabilidad de la invención, objeto de la solicitud.

ARTICULO 41.- El Registro de la Propiedad Industrial será el órgano encargado de conocer y resolver los escritos de oposición que se presentasen ante el mismo, el que se tramitará de conformidad con el procedimiento establecido en el respectivo Reglamento.

La oposición deberá ser presentada dentro del término que la Ley establece.

ARTICULO 42.- Conceder a la patente bajo la responsabilidad del solicitante, sin perjuicio de los derechos de terceros, cuando el Registro de la Propiedad Industrial compruebe que se han cumplido los requisitos y condiciones previstos por la Ley.

Resuelta la concesión de la patente, el Registro de la Propiedad Industrial hará las acciones siguientes:

1) Inscribirá la patente en el registro correspondiente;

2) Ordenará la publicación de un aviso de la concesión de la patente;

3) Entregará al solicitante un certificado de concesión y un ejemplar del documento de patente; y,

CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA PRIVADA - GERENCIA DE ASESORIA LEGAL - COHEP - TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

Podrá a disposición del público copias del documento de patente, que podrá adquirirse mediante pago de la tasa establecida.

ARTICULO 43.- La nulidad de un patente, será presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial, debiendo substanciarse de conformidad con el procedimiento establecido en el Reglamento respectivo.

ARTICULO 44.- La patente podrá ser revocada por el Registro de la Propiedad Industrial, ha pedido de cualquier persona interesada o de autoridad competente, cuando se abuse de los derechos conferidos por la patente, con el propósito de controlar, restringir o suprimir las actividades industriales o comerciales, de tal modo que afecte indebidamente a la economía nacional, y siempre que la concesión de una licencia obligatoria no hubiese basado para hacer cesar la situación creada por ese abuso.

El pedido de revocación no podrá presentarse antes de transcurridos dos (2) años contados desde la fecha de concesión de la primera licencia obligatoria. Serán aplicables a esta licencia las disposiciones del Artículo 71 de esta Ley, en cuanto corresponda.

Se considerarán como abusos de la patente, entre otras, las situaciones siguientes:

1) Por razón de las condiciones injustificadas o abusivas impuestas para la concesión de una licencia o una sublicencia, se impide o se afecta indebidamente el establecimiento o el desarrollo de nuevas empresas o actividades industriales o comerciales en el país.

2) Los productos protegidos por la patente se ofrecen en el país a un precio injustificadamente alto como consecuencia de un abuso de los derechos conferidos por la patente; y,

3) La patente se utiliza para impedir, restringir o controlar injustificadamente alguna actividad industrial o comercial relativa a productos o a procedimientos que no están cubiertos por la patente.

SECCION I

DE LAS PATENTES DE INVENCION Y MODELOS DE UTILIDAD

ARTICULO 45.- La solicitud descrita para obtener una patente de invención contendrá lo siguiente:

1) El nombre y la dirección del solicitante;

2) El país de nacionalidad o domicilio del solicitante y cuando éste fuese una persona jurídica, el lugar de su inscripción constitutiva;

3) El nombre de la invención;

4) El nombre y la dirección del inventor cuando no fuese el mismo solicitante.

5) El nombre y la dirección del representante o apoderado en el país cuando el solicitante no tuviera domicilio ni establecimiento en el país;

6) La fecha, el número y la oficina de representación de toda solicitud de patente u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada en el país; y,

7) La firma del solicitante o de su representante.

ARTICULO 46.- La solicitud a que se refiere el Artículo anterior, será acompañada por la documentación siguiente:

1) La petición misma;

2) Dos (2) ejemplares de la descripción;

3) Dos (2) o más ejemplares de las reivindicaciones;

4) Dos (2) o más dibujos cuando fuesen necesarios para comprender la invención; los dibujos se considerarán parte integrante de la descripción;

5) Dos (2) resúmenes; y,

6) Los poderes que fueran requeridos.

ARTICULO 47.- Sin perjuicio de la obligación del solicitante de cumplir dentro del plazo que establece esta Ley, con los demás requerimientos de los Artículos 45 y 50 de la presente Ley, la Oficina de Registro de la Propiedad Industrial podrá aceptar solicitudes siempre que se acompañen por lo menos con la información siguiente:

1) Una indicación expresa o implícita de que se solicita la concesión de una patente;

2) Datos que permitan la identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud o que permita al Registro de la Propiedad Industrial competente comunicarse con esa persona; y,

3) Un documento contentivo de una descripción de la invención.

ARTICULO 48.- Si la solicitud omitiera alguno de los elementos mínimos indicados en el Artículo anterior, no se dará por válida su presentación, y el Registro de la Propiedad Industrial requerirá al solicitante para que subsane la omisión. Mientras esto último no ocurra la solicitud se considerará como no presentada. Subsanada la omisión se considerará como fecha de presentación aquella en que fuesen cumplidos todos los requisitos mínimos indicados en el Artículo anterior.

Cuando la solicitud contuviera alguna referencia a dibujos y éstos no hubiesen acompañado dicha solicitud, el Registro de la Propiedad Industrial requerirá al solicitante para que subsane la omisión. Si la omisión se subsanara dentro de un plazo de noventa (90) días hábiles contados desde la notificación, se considerará como fecha de presentación de la solicitud la de recepción de los dibujos; en caso contrario, se tendrá por no hecha cualquier referencia a los dibujos omitidos. Sin embargo, si los dibujos, se presentaran dentro del plazo indicado y no contuviesen materia nueva o adicional a la contenida en la divulgación inicial, se considerará como fecha de presentación de la solicitud la de cumplimiento de los requisitos mínimos indicados en el Artículo anterior.

Cuando se hubiese invocado un derecho de prioridad y acompañado oportunamente los recaudos requeridos para reconocer ese derecho, y con posterioridad a la solicitud se presentara una ampliación de la descripción inicial o dibujos omitidos inicialmente, ello no afectar a la fecha de presentación si la ampliación o los dibujos ya se encontraban contenidos

CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA PRIVADA -GERENCIA DE ASESORIA LEGAL- COHEP TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

en la solicitud cuya prioridad se invoca, y no constituyen materia nueva o adicional a la contenida en ella.

ARTICULO 49.- Para los efectos de esta Ley se considerará como fecha de presentación de una solicitud que llene todos los requisitos establecidos de la misma, por parte de la oficina del Registro de la Propiedad Industrial, según lo establece el Artículo 51 de esta Ley.

ARTICULO 50.- La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa, para poder evaluarla previo dictamen de un técnico versado en la materia.

La descripción de la invención indicará el nombre de invención e incluirá la información siguiente:

1) El sector tecnológico al que se refiere o al cual se aplica la invención;

2) La tecnología anterior conocida por el solicitante que pueda considerarse útil para la comprensión y el examen de la invención, y referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativos a dicha tecnología;

3) Descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y la solución aportada por la invención y exponer las ventajas que hubiere con respecto a la tecnología anterior;

4) Descripción de los dibujos, de haberlos;

5) Descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos; y,

6) La manera en que la invención es susceptible de aplicación industrial y la forma como puede ser producida y utilizada, salvo cuando ello resulte evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención.

Cuando la invención se refiera a material biológico que no pueda ser descrito de manera que la misma pueda ser ejecutada por una persona versada en la materia, y dicho material no se encuentre a disposición del público, se completará la descripción mediante un depósito de dicho material en una institución de depósito. En tal caso, éste se efectuará a más tardar en la fecha de presentación de la solicitud en Honduras o, en la fecha prioritariamente definida.

Cuando se efectuare un depósito de material biológico para complementar la descripción, esta circunstancia se indicará junto con el nombre y dirección de la institución de depósito, la fecha del mismo y el número de orden respectivo atribuido por la institución. También se describirá la naturaleza y características del material depositado cuando ello fuese pertinente a la divulgación de la invención.

El depósito del material biológico deberá efectuarse en una institución destinada a ese fin, dentro o fuera del país, reconocida por el Registro de la Propiedad Industrial. En todo caso, serán reconocidas las instituciones que tengan carácter de Autoridades Internacionales de Depósito, conforme el Tratado de Budapest de 1977, sobre el Reconocimiento Internacional en esa materia de Micro Organismos a los fines del procedimiento en Materia de Patentes. El depósito en referencia sólo será válido para estos efectos si se hace bajo condiciones que permitan a cualquier persona interesada obtener muestras de dicho material, a mas tardar a partir de la fecha de publicación de la solicitud de patente correspondiente conforme a esta Ley, sin perjuicio de las demás condiciones que pudieran determinar las disposiciones reglamentarias.

ARTICULO 51.- Será indispensable la presentación de dibujos cuando fuesen necesarios para comprender, evaluar o ejecutar la invención.

ARTICULO 52.- Las reivindicaciones definirán la materia para la cual se desea protección mediante la patente. Las reivindicaciones deberán ser claras y concisas, y estar enteramente sustentadas por la descripción.

ARTICULO 53.- El resumen comprenderá una síntesis de lo divulgado en la descripción y una reseña de las reivindicaciones y los dibujos que hubieran y en su caso incluirá la fórmula química o el dibujo que mejor caracterice la invención. El resumen permitirá comprender lo esencial del problema técnico y de la solución aportada por la invención, así como, el uso principal de la invención, el que servirá exclusivamente a los fines de información técnica y sucesivo, y no será utilizado para interpretar el alcance de la protección.

ARTICULO 54.- El Registro de la Propiedad Industrial examinará, mediante o con la colaboración de las entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, idóneas para estos fines y con los cuales tuviese convenio para esos efectos, si la invención es patentable de conformidad con los Artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la presente Ley, y si la descripción, las reivindicaciones, los dibujos y el resumen se adecúan a los requisitos señalados en los Artículos 35, 45, 50, 51, 52 y 53 de esta Ley. También se examinará si la solicitud satisface el requisito de unidad de la invención según el Artículo 26 de la misma.

Cuando fuese aplicable, el examen podrá realizarse con base en los documentos que proporcione el solicitante relativos a los exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados por otras Oficinas de Propiedad Industrial, o dentro del procedimiento previsto por el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y referidos a la misma materia reivindicada en la solicitud que se examina. El Registro de la Propiedad Industrial podrá reconocer los resultados de tales exámenes, en su totalidad o en parte, como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención previstas en esta Ley.

ARTICULO 55.- Cumplidos los requisitos de los Artículos 35, 39, 45 y 54 de la presente Ley, el Registro de la Propiedad Industrial ordenará publicar los avisos que contengan el resumen de la invención, en el Diario Oficial La Gaceta, por tres (3) veces consecutivas, con intervalos de treinta (30) días. Transcurrido este término sin que se haya formulado oposición, se procederá a emitir la correspondiente resolución de concesión de patente la que será firmada por el Secretario o el Subsecretario de Estado en los Despachos de Industria y Comercio, o por el Secretario General, Director o Sub-Director General, de Propiedad Intelectual o en su defecto por el Registrador de la Propiedad Industrial o su sustituto legal.

ARTICULO 56.- Cuando una persona hubiese solicitado una inscripción como tal y si no le fuese aprobado o después cambiase de opinión se convertirá en solicitud de patente de modelo de utilidad y que se tramite como tal. La petición de conversión devengará la tasa establecida.

La conversión de la solicitud sólo procederá cuando la naturaleza de la invención lo permita y sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 25, párrafo segundo de la presente Ley.

ARTICULO 57.- Cualquier persona podrá pedir la nulidad de la patente, debiendo demostrar el solicitante que la patente fue concedida en contravención de alguna de las disposiciones de los Artículos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50, 51 y 52 de la presente Ley.

CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA PRIVADA - GERENCIA DE ASESORIA LEGAL - COHEP - TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

Cuando las causales indicadas en el párrafo anterior, sólo fueran aplicables a algunas de las reivindicaciones o a algunas partes de una reivindicación la nulidad se declarará solamente con respecto a tales reivindicaciones o tales partes de la reivindicación, según corresponda. En su caso, la nulidad podrá declararse en forma de una limitación de la reivindicación correspondiente.

Una patente podrá declararse nula cuando se hubiese concedido a quien no tenía derecho a la patente, conforme con los Artículos 11, 12 y 13 de esta Ley; en esta circunstancia la nulidad sólo podrá ser pedida por la persona interesada a quien pertenezca el derecho a la patente.

En el presente caso, será el Director General de Propiedad Intelectual o en su defecto el Sub-Director General, quienes declararán la nulidad, mediante resolución debidamente fundamentada y en la cual se resolverá la titularidad del derecho a la patente y ordenará lo que proceda en derecho.

SECCION II

DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES

ARTICULO 58.- La solicitud de registro de un diseño industrial se presentará por escrito ante la autoridad de la Oficina de Registro de la Propiedad Industrial, e incluirá lo siguiente:

1) El nombre y demás datos requeridos relativos al solicitante, al diseñador y el mandatario, si el solicitante no fuese el diseñador, la solicitud deberá indicar como se adquirió el derecho al registro;

2) El pedido de registro del diseño industrial;

3) Tres (3) representaciones gráficas o fotográficas del diseño industrial, pero tratándose de diseños bidimensionales incorporados en un material plano, la representación podrá sustituirse con una muestra del material que incorpora el diseño;

4) La indicación del tipo o género de productos a los cuales se aplicará el diseño y de la clase y subclase de estos productos; y,

5) El comprobante del pago de la tasa establecida.

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

1) Tres (3) indicaciones implícitas o explícitas de que se solicita el registro de un diseño industrial;

2) Datos que permitan la identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud, o que permitan al Registro de la Propiedad Industrial comunicarse con esa persona; y,

3) Tres (3) representaciones gráficas o fotográficas del diseño industrial, pero tratándose de diseños bidimensionales incorporados en un material plano, la representación podrá sustituirse con una muestra del material que incorpora el diseño.

Si la solicitud omitiera alguno de los elementos indicados en el párrafo anterior no será válida su fecha de presentación, y el Registro de la Propiedad Industrial notificará al solicitante para que subsane la omisión. Mientras esa no se subsane la solicitud se considerará como no presentada. Si se subsanara la omisión, se considerará como fecha de presentación aquella en que quedasen cumplidos al menos los requisitos indicados en el párrafo anterior.

ARTICULO 59.- El Registro de la Propiedad Industrial examinará si la solicitud cumple los requisitos del Artículo 58 de la presente Ley y si el diseño industrial cumple con las condiciones establecidas en el Artículo 28 de esta Ley, párrafo primero. Serán aplicables las disposiciones del Artículo 38, párrafo segundo y tercero de la misma, en cuanto corresponda.

ARTICULO 60.- Cumplidos los requisitos y las condiciones referidas en el Artículo 61 de esta Ley, el Registro de la Propiedad Industrial ordenará a publicar los avisos en el Diario Oficial La Gaceta, durante (3) veces consecutivos con intervalos de (30) treinta días. Transcurrido este término sin que se haya formulado oposición se procederá a emitir la correspondiente resolución de concesión de patente la que será firmada por el Secretario o Sub-Secretario de Estado en los Despachos de Industria y Comercio, o por el Secretario General, o Director General de Propiedad Intelectual o en su defecto por el Sub-Director General o su sustituto legal.

A petición del solicitante, que se presentará en cualquier momento antes de que se efectúe la publicación, el Registro de la Propiedad Industrial postergará la publicación por el período indicado en el pedido, que no podrá exceder de doce (12) meses, contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

ARTICULO 61.- Cualquier persona interesada podrá presentar ante el Registro de la Propiedad Industrial oposición u observaciones con relación al registro solicitado dentro del período de las publicaciones. La oposición deberá indicar los fundamentos en que se basa y estar acompañada de las pruebas que fuesen pertinentes.

Vencido el período indicado en el párrafo anterior, sin que se hubiese presentado ninguna oposición, y habiéndose cumplido todos los requisitos establecidos por esta Ley, el Registro inscribirá el diseño industrial, ordenará la publicación de un aviso anunciando el otorgamiento de la concesión, y entregará al solicitante el certificado de registro correspondiente.

ARTICULO 62.- El creador del diseño industrial será mencionado como tal en el registro correspondiente y en los documentos oficiales relativos al mismo a menos que, mediante declaración escrita dirigida a el Registro de la Propiedad Industrial, el creador indique que no desea ser mencionado. Será nulo cualquier pacto o convenio por el cual el creador del diseño industrial se obliga anticipadamente a efectuar tal declaración.

ARTICULO 63.- Cualquier persona interesada podrá pedir la nulidad de los diseños industriales si demuestra que el registro se realizó en contravención de algunas de las disposiciones de los Artículos 28 y 29 de esta Ley.

Un registro de diseño industrial podrá declararse nulo cuando se hubiese concedido a quien no tenía derecho al registro conforme al Artículo 30 de esta Ley. En esta circunstancia la nulidad sólo podrá ser pedida por la persona a quien pertenezca el derecho al registro. Corresponderá al Director General de Propiedad Intelectual o en su defecto el Sub-Director, resolver la solicitud mediante una resolución fundamentada en la cual se resuelva la titularidad del derecho. Esta acción prescribirá a los cinco (5) años contados desde la fecha de concesión del registro, o a los dos (2) años contados desde la fecha en que la persona a quien pertenezca el derecho al registro, tuvo conocimiento de la comercialización del producto que incorpora el diseño en el país, aplicándose el plazo que venza primero.

ARTICULO 64.- Serán aplicables a los diseños industriales las disposiciones relativas a patentes de invención contenidas en los Artículos 20, 21 y 57, párrafo tercero de esta Ley, en cuanto corresponda.

CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA PRIVADA -GERENCIA DE ASESORIA LEGAL- COHEP TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

CAPITULO II

MARCAS

SECCION I

DERECHO SOBRE LA MARCA

ARTICULO 80.–El derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere mediante su inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial.

El registro de una marca se concederá, bajo la responsabilidad del solicitante y sin perjuicio de derechos de terceros, a la persona que primero presente la solicitud correspondiente. Si dos (2) o más personas solicitaren simultáneamente el registro de la misma marca para los mismos productos o servicios, se concederá el registro a la persona que estuviese usando la marca en Honduras, sin interrupción, desde la fecha más antigua salvo que se trate de una marca notoriamente conocida cuyo usuario hubiese adoptado de mala fe.

El nombre comercial que se utilice como marca gozará de protección en calidad de marca siempre que se haya hecho su registro en las clases de interés y la adquisición del derecho exclusivo sobre ella se regirá por las disposiciones de la presente Ley.

ARTICULO 81.–Para los efectos de la presente Ley se entenderá que una marca se encuentra en uso, cuando los productos o servicios que con ella se distinguen han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el marcado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde teniendo en cuenta la dimensión del mercado nacional; la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado hondureño.

ARTICULO 82.–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. Podrán, asimismo, consistir en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes.

Sin perjuicio de las demás disposiciones de la presente Ley y de otras normas aplicables, las marcas 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 para los cuales se usen las marcas.

ARTICULO 83.–No podrán ser registrados como marcas, los signos que estén comprendidos en alguna de las prohibiciones siguientes, cuando:

1) Consistan de formas usuales o corrientes de los productos o de sus envases, o de formas necesarias o impuesta por la naturaleza misma del producto o del servicio de que se trate;

2) Consistan de formas que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplique;

3) Consistan exclusivamente en un signo o una indicación que pueda servir en el comercio para calificar o para describir alguna característica de los productos o de los servicios de que se trate;

4) Consistan exclusivamente en un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o en la usanza comercial del país, sea una designación común o usual, denominación genérica o el nombre técnico de los productos o servicios de que se trate;

5) Consistan de un simple color aisladamente considerado;

6) No tengan suficiente aptitud distintiva con respecto a los productos o servicios a los cuales se apliquen;

7) Sean contrarios a la moral o al orden público;

8) Consistan de signos, palabras o expresiones que ridiculicen o tiendan a ridiculizar a personas, ideas, religiones o símbolos nacionales, de terceros países o de entidades internacionales.

9) Puedan engañar a los medios comerciales o al público sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica de los productos o servicios de que se trate;

10) Sean idénticos o se asemejen, de forma que pueda inducir al público a error, a una marca cuyo registro haya vencido y no haya sido renovado, o que se hubiese cancelado a solicitud de su titular o anulado por cualquier causal, y que era aplicada para los mismos productos o servicios, o para otros productos o servicios que por su naturaleza pudieran asociarse con aquellos, a menos que hubiese transcurrido un (1) año, o dos (2) años, si se trata de una marca colectiva, desde la fecha del vencimiento, cancelación o anulación del registro;

11) Contengan una denominación de origen protegida de conformidad con esta Ley para los mismos productos, o para productos diferentes cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación o implicar un aprovechamiento injusto de su notoriedad; o consistan de una indicación geográfica que no se conforma a lo dispuesto en el Artículo 82 párrafo segundo de esta Ley;

12) Reproduzcan o imiten signos oficiales de control o de garantía adoptados por un Estado o una entidad pública, sin la debida autorización de ese Estado;

13) Reproduzcan monedas o billetes de curso legal en el territorio de cualquier país, títulos valores u otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o especies fiscales en general;

14) Incluyan o reproduzcan medallas, premios, diplomas u otros elementos que hagan suponer la obtención de galardones con respecto a los productos o servicios correspondientes, salvo que tales galardones hayan sido verdaderamente acordados al solicitante del registro o a su causante y ello se acredite al tiempo de solicitar el registro;

15) Los nombres, emblemas y distintivos de la Cruz Roja y entidades religiosas y de beneficencia legalmente reconocidas;

16) Incluyan una reproducción o imitación, total o parcial, de un escudo, bandera u otro emblema, sigla, denominación o abreviación de denominación de cualquier Estado u organización internacional, sin autorización del Estado o de la organización internacional de que se trate;

17) Consistan en el Símbolo Olímpico o lo contengan, tal como el que se define en el Tratado de Nairobi de 1981, sobre la protección del Símbolo Olímpico; y,

CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA PRIVADA -GERENCIA DE ASESORIA LEGAL- COHEP TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

18) Incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en el país o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso sea susceptible de causar confusión o asociación con ella.

No obstante, lo previsto en los numerales 3, 4, 5 y 6) del párrafo anterior de la presente Ley, un signo podrá ser registrado como marca, cuando la persona que solicita su registro la hubiese estado usando constantemente en el país y se apreciara que por efectos de tal uso, la marca ha adquirido en los medios comerciales y ante el público suficiente carácter distintivo, como para merecer protección en calidad de marca, con relación a los productos o servicios a los cuales se aplica.

La prohibición dispuesta en el numeral 10) del párrafo primero de este Artículo, no será aplicable tratándose de un registro que hubiese vencido por falta de revocación o que hubiese sido cancelado a solicitud de su titular, siempre que el registro fuese solicitado por la misma persona que era titular del registro vencido o cancelado, o por la persona que obtuvo la anulación del registro al amparo del Artículo 84, numeral 2) de la presente Ley.

ARTICULO 84.–No se registrará como marca, un signo que esté comprendido en alguna de las siguientes prohibiciones derivadas de derechos de terceros:

1) Sea idéntico, o se asemeje de forma que pueda crear confusión visual o gramatical o fonéticamente a una marca registrada o en trámite de registro en Honduras, solicitada por un tercero desde una fecha anterior que distingue los mismos productos o servicios, o productos o servicios diferentes pero susceptibles de ser asociados o vinculados con los que la marca anterior distingue;

2) Sea idéntico o se asemeje de forma que pueda crear confusión visual o gramatical o fonéticamente, a una marca no registrada pero usada por un tercero que tendría mejor derecho a obtener el registro, siempre que la marca sea para los mismos productos o servicios o para productos o servicios diferentes pero susceptibles de ser asociados o vinculados con los que la marca usada distingue;

3) Sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial, expresiones o señales de propaganda o un emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior, siempre que dadas las circunstancias del caso pudiese crearse confusión;

4) Constituya la reproducción total o parcial, la imitación, la traducción o la transcripción de un signo distintivo usado en Honduras, que sea notoriamente conocido por el público o por los círculos empresariales del país, y pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales el signo se aplique, cuando su uso fuese susceptible de crear confusión o un riesgo de asociación con la marca notoriamente conocida;

5) Consista del nombre, firma, título, hipocorístico o, retrato de una persona distinta de la que solicita el registro, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de sus descendientes o ascendientes de grado más próximo; y,

6) Infrinja un derecho de autor o un derecho sobre un diseño industrial o sea contrario a las reglas de prevención de competencia desleal.

SECCION II

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE LA MARCA

ARTICULO 85.–La solicitud de registro de una marca será presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial e indicará los datos relativos al solicitante y al mandatario.

Esta solicitud será acompañada de:

1) Veinte (20) ejemplares de la reproducción de la marca, indicando la lista completa de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca, la clase internacional y adjuntando los timbres de ley correspondiente;

2) Una completa descripción de la marca, en la que se determine con claridad y precisión la parte esencial o su principal signo distintivo y se inserten traducidas al español las leyendas y menciones que contengan escritas en otro idioma;

3) El documento de mandato; y,

4) Certificado de origen cuando reivindique la prioridad.

El solicitante podrá ser una persona natural o jurídica, nacional o extranjera, y deberá acompañar los documentos relativos.

ARTICULO 86.–En caso de no haberse cumplido con alguno de los requisitos del Artículo 85 de la presente Ley, el Registro notificará al solicitante para que cumpla con subsanar dentro del plazo de treinta (30) días el error u omisión, manteniendo en suspenso el trámite y bajo apercibimiento de considerase abandonada la solicitud y archivarse de oficio.

Si no se subsanara el error u omisión en el plazo establecido, el Registro hará efectivo el apercibimiento mediante resolución fundamentada.

ARTICULO 87.–El Registro de la Propiedad Industrial examinará si la marca incurre en alguna de las prohibiciones previstas en los Artículos 83 y 84 numeral 1) y 4) de la presente Ley, en la medida en que se disponga de información que permita determinar la notoriedad de la marca conforme a este literal.

En caso que la marca estuviese comprendida en alguna de las prohibiciones referidas, la Oficina de Registro, notificará resolución al solicitante, indicando las objeciones que impidan la inscripción, dándole un plazo de sesenta (60) días para retirar, modificar o limitar su solicitud o contestar las objeciones planteadas, según corresponda. Transcurrido el plazo señalado sin que el solicitante hubiese objetado la resolución o si habiéndolo hecho la Oficina estimase que subsisten las objeciones planteadas, se denegará la inscripción mediante resolución fundamentada.

ARTICULO 88.–Efectuados los exámenes de conformidad con los Artículos 86 y 87 de la presente Ley, el Registro de la Propiedad Industrial ordenará que se anuncie la solicitud mediante la publicación de un aviso en el Diario Oficial La Gaceta, por tres (3) veces, con intervalos de diez (10) días cada una, y en forma consecutiva.

El aviso que se publique contendrá la reproducción de la marca e indicará la fecha de presentación de la solicitud, nombre y dirección del solicitante, la lista de los productos o servicios a los que se aplique y la clase correspondiente.

ARTICULO 89.–Cualquier persona interesada podrá presentar oposición contra el registro de una marca dentro del período de publicación y hasta treinta (30) días contados desde la fecha de la última publicación del aviso que anuncia la solicitud. La oposición deberá presentarse indicando los fundamentos en que se basa, acompañando o anunciando las pruebas que fuesen pertinentes, debiendo substanciarse de conformidad con el procedimiento establecido en el Reglamento.

El registro de la marca podrá concederse solamente para algunos de los productos o servicios indicados en la solicitud, o concederse con una limitación expresa para determinados productos o servicios, cuando la

CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA PRIVADA -GERENCIA DE ASESORIA LEGAL- COHEP TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

oposición fuese limitada o no justificase una denegación total del registro solicitado, y siempre que la coexistencia de ambas marcas no fuesen susceptibles de crear confusión.

ARTICULO 90.–Toda oposición sustentada en el uso anterior de la marca se declarará improcedente si el opositor no acreditara haber solicitado previamente al Registro de la Propiedad Industrial el registro de la marca usada. La Oficina deberá acumular los expedientes relativos a la solicitud de registro objeto de la oposición y a la solcitud de registro de la marca usada, a fin de resolver lo que proceda.

Cuando quedase probado el uso anterior de la marca del opositor en el país, y la marca cumpliese los requisitos establecidos en esta Ley, el Registro de la Propiedad Industrial procederá al registro que se hubiese solicitado para dicha marca, además, podrá conceder el registro de la marca contra la cual se interpuso la oposición, si estimara que la coexistencia de ambas marcas no será susceptible de crear confusión. En su caso, el Registro podrá limitar respectivamente la lista de los productos o servicios para los cuales podrá usarse cada una de las marcas en cuestión, y podrá imponer otras condiciones relativas al uso de esas marcas cuando ello fuese necesario, para evitar cualquier riesgo de confusión.

ARTICULO 91.–Si no se presentara oposición dentro del plazo establecido, el Registro de la Propiedad Industrial, procederá a registrar la marca, previa emisión de la resolución correspondiente, que será firmada por el Secretario o Sub-Secretario de Estado en los Despachos de Industria y Comercio, o por el Secretario General o Director General de Propiedad Intelectual o en su defecto el Subdirector, o por el Registrador de la Propiedad Industrial, así como cualquier otra resolución de carácter definitiva.

La oficina expedirá al titular, un certificado de registro de la marca que contendrá los datos incluidos en el registro correspondiente, el cual será firmado por el Registrador de la Propiedad Industrial y constituirá el título que acredita el derecho exclusivo de la marca, adhiriéndole los timbres de ley correspondiente.

SECCION III

DURACION Y RENOVACION DEL REGISTRO DE MARCA

ARTICULO 92.–El registro de una marca caducará a los diez (10) años, contados desde la fecha de concesión del registro.

ARTICULO 93.–El registro de una marca podrá renovarse por períodos sucesivos de diez (10) años, contados desde la fecha de vencimiento del registro procedente, siendo requisito necesario para la renovación haber pagado las tasas anuales de mantenimiento establecidas en la presente Ley.

ARTICULO 94.–La renovación de un registro de una marca se efectuará mediante la presentación de solicitud de renovación, a la Oficina de Registro de la Propiedad Industrial, dentro del año anterior a la fecha de vencimiento del registro de la renovación precedente. La renovación también podrá hacerse dentro de un plazo de gracia de seis (6) meses contados desde la fecha de vencimiento del registro o de la renovación anterior, debiendo en tal caso pagarse la sobretasa establecida, además, de la tasa de renovación correspondiente. Durante el plazo de gracia, el registro de la marca mantendrá su vigencia plena.

Al hacer la renovación no se podrá introducir ningún cambio en la marca ni ampliación en la lista de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, pero el titular de la marca podrá reducir o limitar dicha lista.

La inscripción de la renovación en el registro mencionará cualquier reducción o limitación efectuada en la lista de los productos o los servicios que la marca distingue.

ARTICULO 95.–Para ampliar la lista de los productos o servicios distinguidos por una marca registrada será necesario efectuar un nuevo registro de la marca para los productos o servicios adicionales que se desee cubrir. Tal registro se solicitará y se tramitará de acuerdo con las disposiciones establecidas para el registro de las marcas.

SECCION IV

DERECHOS, OBLIGACIONES Y LIMITACIONES RELATIVOS AL REGISTRO

ARTICULO 96.–El registro de una marca confiere a su titular el derecho de actuar contra terceros, que sin su consentimiento, realice alguno de los actos siguientes:

1) Aplicar, adherir o fijar de cualquier manera un signo distintivo idéntico o semejante a la marca registrada sobre productos para los cuales la marca se ha registrado, o sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos, o sobre productos que han sido producidos, modificados o tratados mediante servicios para los cuales se ha registrado la marca;

2) Suprimir o modificar la marca que su titular o una persona autorizada para ello hubiese aplicado, adherido o fijado sobre los productos referidos en el literal precedente;

3) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros elementos análogos que reproduzcan o contengan una reproducción de la marca registrada, así como, comercializar o detentar tales elementos;

4) Rellenar o volver a usar con fines comerciales, envases, envolturas o embalajes que llevan la marca;

5) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca para los mismos productos o servicios para los cuales se ha registrado la marca, o para productos o servicios diferentes cuando el uso de tal signo respecto a esos productos o servidos pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro; y,

6) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada en circunstancias en que tal uso pudiese inducir al público a error o confusión, o pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de la marca o de un aprovechamiento injusto del renombre o de la fuerza distintiva de la marca.

Los siguientes actos, entre otros, se entenderán como uso de un signo en el comercio:

a) Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con el signo;

b) Importar, exportar, almacenar o transportar productos con el signo;

c) Usar el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales independientemente del medio de comunicación empleado, sin perjuicio de las normas sobre publicidad comparativa que fuesen aplicables; y,

ch) Adoptar o usar el signo como nombre de dominio, dirección de correo electrónico, nombre o designación en medios electrónicos u otros similares empleados en los medios de comunicación electrónica o en el comercio electrónico.

CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA PRIVADA -GERENCIA DE ASESORIA LEGAL- COHEP TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

ARTICULO 97.–El registro de la marca, no confiere a su titular el derecho de prohibir a un tercero el uso de su propio nombre, seudónimo o domicilio, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta con propósitos de identificación o de información sobre sus productos o sus servicios, siempre que tal uso se realice de buena fe y no sea capaz de inducir al público en error sobre la procedencia de los productos o servicios.

ARTICULO 98.–El registro de la marca, no confiere a su titular el derecho de prohibir a un tercero la utilización de la marca en relación con los productos legítimamente marcados que dicho titular, su licenciatario o alguna otra persona con consentimiento de titular, hubiese vendido o de otro modo introducido en el comercio en Honduras o en el extranjero, a condición de que esos productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto inmediato con tales productos no hayan sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.

ARTICULO 99.–Todos los productos que se comercialicen en el país deberán indicar claramente el país de producción o de fabricación, el nombre del productor o fabricante, y el vínculo o relación entre dicho productor o fabricante, y el titular de la marca que se usa sobre el producto, cuando no fuesen la misma.

SECCION V

TRANSFERENCIAS Y LICENCIA DE USO DE LA MARCA

ARTICULO 100.–Los derechos relativos a una marca registrada o en trámite de registro podrán ser cedidos por acto entre vivos o por vía sucesoria.

La cesión podrá hacerse independientemente de la empresa o de la parte de la empresa titular del derecho, y con respecto a todos o algunos de los productos o servicios que la marca distingue. Sin embargo, no podrá hacerse la cesión y la que se hiciere será anulable cuando pudiese tener el efecto de crear confusión, particularmente en cuanto a la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la calidad o la aptitud para el empleo o el consumo de los productos o servicios a los que se aplica la marca.

Toda cesión o transferencia de una marca registrada deberá constar por escrito e inscribirse en el Registro de la Propiedad Industrial. La cesión o transferencia no tendrá efectos legales frente a terceros mientras no se encuentre inscrita. La inscripción devengará la tasa establecida.

La transferencia de una marca por fusión de empresas o por cualquier forma de sucesión civil o comercial, se inscribirá en virtud de cualquier documento público que pruebe la fusión o la sucesión correspondiente.

ARTICULO 101.–El titular del derecho sobre una marca podrá otorgar a otra persona, mediante contrato escrito, licencia para usar la marca. Todo contrato de licencia de uso de una marca registrada o en trámite de registro deberá someterse al Registro de la Propiedad Industrial para su inscripción. El contrato no tendrá efectos legales frente a terceros mientras no se encuentre inscrito. La inscripción devengará la tasa establecida.

En defecto de estipulación en contrario en un contrato de licencia, serán aplicables las normas siguientes:

1) El licenciatario tendrá derecho a usar la marca durante toda la vigencia del registro, incluidas sus renovaciones, en todo el territorio del país y con respecto a todos los productos o servicios para los cuales la marca ha sido registrada;

2) El licenciatario no podrá ceder la licencia ni otorgar sublicencias;

3) Cuando la licencia no sea exclusiva, podrá el licenciatante otorgar otras licencias para usar la marca en el país, así como usar por si mismo, la marca en el país; y,

4) Cuando la licencia se hubiese concedido como exclusiva, el licenciatante no podrá otorgar otras licencias para el uso de la marca en el país, ni podrá usar por sí mismo, la marca en el país.

ARTICULO 102.–Al Registro de la Propiedad Industrial, la inscripción de los contratos de licencia o su uso en los casos siguientes:

1) Cuando no contengan cláusulas que aseguren un control efectivo por parte del titular de la marca, de la calidad de los productos o servicios del licenciatario para lo que se utiliza la marca;

2) Cuando contenga prohibiciones o limitaciones a la exportación;

3) Cuando contengan cláusulas que obliguen a utilizar materias primas, bienes intermedios o equipos de origen señalado por el titular de la marca. Sin embargo, podrán excepcionalmente aceptarse cláusulas de esta naturaleza si se demuestra su necesidad y siempre que el precio de los bienes de que se trate corresponda a los niveles corrientes en el mercado internacional;

4) Cuando se impongan precios de venta o de reventa de los productos;

5) Cuando se establezca la obligación de pagar regalías al titular de la marca por marcas no utilizadas;

6) Cuando se establezca la obligación de utilizar permanentemente personal señalado por el titular de la marca;

7) Cuando se someta a tribunales extranjeros el conocimiento y resolución de conflictos que puedan originarse por interpretación o cumplimiento de los contratos; y,

8) Cuando contengan otras cláusulas u obligaciones de efectos análogos a los mencionados en los numerales 2) y 7) de la presente Ley.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Artículo, el Registro de la Propiedad Industrial podrá, en casos excepcionales, aceptar la inscripción de contratos de licencia de uso que no cumplan con algunos de los requisitos anteriormente señalados, cuando se demuestre a satisfacción del Registro que el contrato constituye un aporte positivo para los intereses económicos o comerciales del país.

ARTICULO 103.–Un contrato de licencia podrá declararse nulo por la autoridad judicial competente, cuando se demostrara en el procedimiento respectivo que la ejecución del contrato implicaría prácticas restrictivas de la competencia o un abuso deposición dominante en el comercio. Resuelta la nulidad, la decisión será comunicada al Registro de la Propiedad Industrial, que cancelará la inscripción que se hubiese efectuado de ese contrato.

ARTICULO 104.–A petición de toda persona interesada o de cualquier autoridad competente, o de oficio, el Registro de la Propiedad Industrial podrá anular la inscripción del contrato de licencia y prohibir el uso de la marca por el licenciatario cuando, por defecto de un adecuado control de calidad o por algún abuso de la licencia, ocurriera o pudiera ocurrir engaño o perjuicio para el público consumidor.

SECCION VI

TERMINACION DEL REGISTRO DE LA MARCA

ARTICULO 105.–A petición de toda persona interesada se declarará la nulidad del registro si se demuestra que fue efectuado en contravención de los Artículos 83 y 84 de esta Ley.

CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA PRIVADA -GERENCIA DE ASESORIA LEGAL- COHEP TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la petición de nulidad. Cuando las causales de nulidad sólo se dieran con respecto a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios.

La acción de nulidad fundada en una contravención del Artículo 84 de esta Ley, deberá iniciarse dentro de los cinco (5) años posteriores a la fecha del registro impugnado o dentro de los tres (3) años posteriores a la fecha en que se inició el uso de la marca cuyo registro se impugna, aplicándose el plazo que expire más tarde. La acción de nulidad no prescribirá cuando el registro impugnado se hubiese actuado en contravención del Artículo 83 de la presente Ley; o hubiese efectuado de mala fe.

Una acción de nulidad fundada en el mejor derecho de un tercero, para obtener el registro de la marca, sólo podrá ser interpuesta por la persona que reclama tal derecho. La nulidad se substanciará de conformidad con el procedimiento establecido en el Reglamento.

ARTICULO 106.–A petición de toda persona interesada, el Registro de la Propiedad Industrial podrá cancelar el registro de una marca, cuando ésta no se hubiese usado en el país de conformidad con el Artículo 81 de esta Ley, durante los tres (3) años ininterrumpidos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. No se declarará la cancelación cuando existieran motivos justificados para la falta de uso o cuando se haya pagado la tasa anual de rehabilitación.

La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá pedirse como defensa contra una oposición, un pedido de nulidad o una acción por infracción interpuesta en base a una marca anteriormente registrada.

El procedimiento de cancelación y rehabilitación se substanciará de conformidad con el procedimiento establecido en el Reglamento.

ARTICULO 107.–Se considerarán como motivos justificados de la falta de uso de una marca, los que se sustenten en hechos o circunstancias ajenos a la voluntad del titular de la marca y éste no hubiese podido evitar ni remediar. La insuficiencia de recursos económicos o técnicos para realizar una actividad productiva o comercial, y, la insuficiencia de demanda para el producto o servicio que la marca distingue, no se considerarán como motivos justificados.

Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, la cancelación del registro se resolverá en una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos productos o servicios respecto de los cuales la marca no se hubiese usado.

El uso de una marca por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello, será considerado como efectuado por el titular del registro, para todos los efectos relativos al uso de la marca. El uso de una marca en una forma que difiera de la forma en que fue registrada, sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteran el carácter distintivo de la marca, no será motivo para la cancelación del registro ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

ARTICULO 108.–La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular de la marca.

El uso de la marca se acreditará mediante prueba documental que demuestre que la marca se ha usado de acuerdo con lo indicado en el Artículo 81 de esta Ley. El Registrador de Propiedad Industrial podrá, mediante instrucción administrativa, regular las modalidades probatorias del uso de la marca.

Toda prueba de uso de una marca presentada para efectos de esta Ley, tendrá valor de declaración jurada, siendo el titular de la marca responsable de su veracidad.

ARTICULO 109.–El titular de una marca registrada podrá en cualquier tiempo pedir la cancelación del registro correspondiente, o la reducción o limitación de la lista de los productos o servicios para los cuales estuviera registrada la marca. La solicitud de cancelación, de reducción o de limitación del registro devengará la tasa establecida.

Cuando apareciera inscrito con relación a la marca alguna licencia, derecho o crédito en favor de una tercera persona, la cancelación, reducción o limitación, sólo se inscribirá previa presentación de una declaración escrita con firma autenticada de esa persona, en virtud de la cual ella consciente tal cancelación, reducción o limitación.

CAPITULO III

MARCAS COLECTIVAS

ARTICULO 110.–Las disposiciones del Capítulo II del presente Título, serán aplicables a las marcas colectivas, bajo reserva de las disposiciones especiales contenidas en el presente Capítulo.

ARTICULO 111.–La solicitud de registro de una marca colectiva deberá indicar que la marca es colectiva, y deberá presentarse acompañada de tres (3) ejemplares del Reglamento de empleo de la marca.

El Reglamento de empleo de la marca colectiva deberá precisar las características comunes o las cualidades que serán comunes a los productos o servicios para los cuales se usará la marca, las condiciones y modalidades bajo las cuales se podrá emplear, y las personas que tendrán derecho a utilizarla. Deberá también contener disposiciones conducentes a asegurar y controlar que la marca se use conforme a su reglamento de empleo y estipular sanciones para todo uso contrario a dicho Reglamento.

ARTICULO 112.–El examen de la solicitud de registro de una marca colectiva, incluirá la verificación de los requisitos del Artículo 111 de la presente Ley.

ARTICULO 113.–La publicación de la solicitud de registro de una marca colectiva, comprenderá los requisitos indicados en el párrafo segundo del Artículo 88 de esta Ley.

Las marcas colectivas serán inscritas en el registro respectivo y se incluirá en el mismo, una copia del Reglamento de empleo de la marca.

ARTICULO 114.–El titular de una marca colectiva, comunicará al Registro de la Propiedad Industrial, todo cambio introducido en el Reglamento de empleo de la marca colectiva.

Los cambios en el Reglamento de empleo de la marca, serán inscritos en el registro mediante el pago de la tasa establecida, y sólo surtirán efecto después de su inscripción.

ARTICULO 115.–Una marca colectiva no podrá ser objeto de licencia de uso, en favor de personas distintas de aquellas autorizadas a usar la marca, de acuerdo con el Reglamento de empleo de la marca.

ARTICULO 116.–El titular de una marca colectiva podrá usar para si mismo la marca, siempre que sea usada también por las personas que

CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA PRIVADA -GERENCIA DE ASESORIA LEGAL- COHEP TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

están autorizadas para hacerlo, de conformidad con el Reglamento de empleo de la marca.

El uso de una marca colectiva por las personas autorizadas para usarla, se considerará como efectuado por el titular.

ARTICULO 117.–A instancia de persona interesada o de autoridad competente, podrá declararse nulo el registro de una marca colectiva en los casos siguientes:

1) Que la marca haya sido registrada en contravención de los Artículos 83, 84 y 111 de la presente Ley;

2) Que el Reglamento de empleo de la marca ser contrario a la moral o al orden público y a las buenas costumbres;

3) Que durante más de un (1) año la marca colectiva haya sido usada sólo por su titular y no por las demás personas autorizadas de conformidad con el Reglamento de empleo de la marca; y,

4) Que el titular de la marca colectiva use o permita que se use la marca de una manera que contravenga a las disposiciones de su Reglamento de empleo, o efectúe o permita una utilización de la marca susceptible de engañar a los medios comerciales o al público sobre el origen o cualquier otra característica de los productos o servicios para los cuales se usa la marca; procede asimismo, declarar la nulidad cuando el titular tolere tal uso ilícito o lo ignore por falta de un control suficiente.

CAPITULO IV

NOMBRES COMERCIALES, EXPRESIONES Y SEÑALES DE PROPAGANDA, EMBLEMAS Y ROTULOS

SECCION I

NOMBRES COMERCIALES

ARTICULO 118.–El nombre comercial de una empresa y el derecho a su uso exclusivo gozará de protección mediante suscripción en el Registro de la Propiedad Industrial, sin perjuicio de lo establecido en el Código de Comercio.

ARTICULO 119.–Sin perjuicio de las disposiciones contenidas en la Sección Segunda, Capítulo III, Título II del Libro III del Código de Comercio, un nombre comercial no podrá estar constituido por una designación u otro signo que, por su índole o por el uso que pudiera hacerse de él, sea contrario a la moral o al orden público, o sea susceptible de engañar o de crear confusión en los medios comerciales o entre el público sobre la identidad, la naturaleza, el campo de actividades, el giro comercial y cualquier otro aspecto relativo a la empresa o al establecimiento identificado con ese nombre comercial, o relativo a los productos o servicios que produce o comercializa.

No podrá adoptarse o usarse como nombre comercial un signo distintivo notoriamente conocido en el país y perteneciente a un tercero. Tampoco podrá adoptarse en nombre comercial de una empresa o un establecimiento extinguido mientras no haya transcurrido un (1) año contado desde la fecha de la extinción, sin perjuicio de las disposiciones relativas a la sucesión civil y comercial.

ARTICULO 120.–El titular de un nombre comercial deberá acreditar cada cinco (5) años, la existencia de la empresa ante la Oficina de Registro de la Propiedad Industrial, mediante un documento indubitado. En caso contrario el nombre comercial podrá ser cancelado a petición de la parte interesada.

El registro del nombre comercial, su modificación, oposición, cancelación y su anulación se efectuarán siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas, pero no será aplicable la clasificación de productos y servicios utilizada para las marcas.

SECCION II

LEMAS, EXPRESIONES O SEÑALES DE PROPAGANDA

ARTICULO 121.–Se entiende por lema, expresión o señal de propaganda toda leyenda, anuncio, frase, combinación de palabra, diseño, grabado, nombre, héroe, símbolo o cualquier otro medio similar, siempre que sea original o característico, que se emplee con el fin de atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre un determinado producto, mercancía, servicio, empresa o establecimiento. Los lemas, expresiones o señales de propaganda pueden ser empleadas en carteles, murales y, en general, en cualquier otro medio publicitario.

La marca o el nombre comercial pueden formar parte de la expresión o señal de propaganda, siempre que se hallen registrados a favor del mismo titular.

Al presentarse una solicitud de expresión o señal de propaganda deberá indicarse la marca o el nombre comercial al cual serán aplicados.

No podrán usarse ni registrarse como lemas, expresiones o señales de propaganda:

1) Palabras o combinación de palabras exclusivamente descriptivas de las cualidades de las mercancías, productos o servicios o de la actividad de la empresa;

2) Las que estén desprovistas de originalidad o que sean conocidas públicamente en relación a otros productos, mercancías, servicios, empresas o establecimientos de diferente titular;

3) Las que sean contrarias a la moral, al orden público o a las buenas costumbres, o que atenten contra ideas, religiones o sentimientos dignos de consideraciones;

4) Las que tiendan a desacreditar una empresa o establecimiento, sus productos, mercancías o servicios, o que contengan ofensas o alusiones individuales;

5) Las que estuviesen comprendidas en cualquiera de las prohibiciones contenidas en el Artículo 83 numeral 9) de la presente Ley;

6) Las que incluyan una marca o nombre comercial que no pueda ser legítimamente usado por quien pretenda valerse de ellas; y,

7) Las que hayan sido registradas por otras personas o que sean capaces de originar error o confusión.

CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA PRIVADA -GERENCIA DE ASESORIA LEGAL- COHEP TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

Una vez inscrita una expresión o señal de propaganda, goza de protección por diez (10) años renovables; pero su existencia depende, según el caso, de la marca o nombre comercial a que haga referencia. Salvo lo previsto en este Título, son aplicables a las expresiones o señales de propaganda las normas sobre marcas y nombres comerciales contenidas en la presente Ley, en lo que no sean incompatibles dada la naturaleza de las instituciones.

SECCION III

EMBLEMAS, LEMAS Y ROTULOS

ARTICULO 122.–El emblema, lema o el rótulo usado por una empresa será protegido de acuerdo con las disposiciones relativas al nombre comercial, que le serán aplicables en cuanto corresponda. El emblema, lema o el rótulo podrá asimismo, ser registrado de acuerdo con esas disposiciones.

CAPITULO V

INDICACIONES GEOGRAFICAS

SECCION I

INDICACIONES GEOGRAFICAS EN GENERAL

ARTICULO 123.–Una indicación geográfica no podrá ser usada en el comercio en relación con un producto o un servicio, cuando tal indicación fuese falsa o engañosa con respecto al origen del producto o servicio, o cuando su uso pudiera inducir al público a confusión o crearle expectativas injustificadas con respecto al origen, procedencia, características o cualidades del producto o servicio.

ARTICULO 124.–Un comerciante podrá usar su nombre o su domicilio sobre los productos que venda, aún cuando éstos provinieran de un país diferente, siempre que ese nombre o domicilio se presente acompañado de la indicación precisa, en caracteres suficientes destacados, del país o lugar de fabricación o de producción de los productos, o de otra indicación suficiente para evitar cualquier error sobre el verdadero origen de los productos.

ARTICULO 125.–Toda persona interesada, y en particular los productores, fabricantes y artesanos, los consumidores y el Estado, podrán actuar individual o conjuntamente, ante la Oficina del Registro de la Propiedad Industrial, para todo efecto relativo al cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 123 de la presente Ley.

SECCION II

DENOMINACION DE ORIGEN

ARTICULO 126.–El registro de la Propiedad Industrial mantendrá un registro de denominación de origen, en el cual se registrarán las denominaciones de origen nacionales, a solicitud de uno o varios de los productores, fabricantes o artesanos que tengan su establecimiento de producción o de fabricación en la región o en la localidad del país a la cual corresponde la denominación de origen, o a solicitud de alguna autoridad pública competente.

Los productores, fabricantes o artesanos extranjeros, así como, las autoridades públicas competentes de países extranjeros, podrán registrar denominaciones de origen extranjeras que les correspondan cuando ello estuviese previsto en algún convenio o tratado del cual Honduras, fuese parte o, si no existiera convenio o tratado aplicable, cuando en el país extranjero correspondiente se concediere reciprocidad de trato a los nacionales y residentes de Honduras.

ARTICULO 127.–Podrá registrarse como denominación de origen la que sea:

1) Conforme a la definición del Artículo 79, numeral 8) de la presente Ley;

2) Contraria a las buenas costumbres o al orden público, o que pudiera inducir al público en error sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, o la aptitud para el empleo o el consumo de los respectivos productos; y,

3) Denominación común o genérica de algún producto. Se estima común o genérica una denominación, cuando sea considerada como tal, tanto por los conocedores de este tipo de producto, como por el público en general.

ARTICULO 128.–La solicitud de registro de una denominación de origen deberá indicar:

1) El nombre, la dirección y la nacionalidad del solicitante o de los solicitantes y el lugar donde se encuentran sus establecimientos de producción o de fabricación.

2) La denominación de origen cuyo registro se solicita;

3) El área geográfica de producción a la cual se refiere la denominación de origen;

4) Los productos para los cuales se usa la denominación de origen;

5) Una reseña de las cualidades o características esenciales de los productos para los cuales se usa la denominación de origen; y,

6) La solicitud de registro de una denominación de origen devengará la tasa establecida, salvo cuando el registro fuese solicitado por una autoridad públicas. Tratándose de autoridades públicas extranjeras, esta exención estará sujeta a reciprocidad de trato.

El registro de una denominación de origen podrá solicitarse acompañada del nombre genérico del producto respectivo o una expresión relacionada con ese producto, pero la protección conferida por esta Ley no se extenderá al nombre genérico o expresión empleados.

ARTICULO 129.–La solicitud de registro de una denominación de origen se examinará con el objeto de verificar:

1) Que se cumplan los requisitos del Artículo 128 de esta Ley, y,

2) Que la denominación cuyo registro se solicita, no está incluida en ninguna de las prohibiciones previstas en el Artículo 127 de esta Ley.

CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA PRIVADA -GERENCIA DE ASESORIA LEGAL- COHEP TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

Efectuado el examen de la solicitud, ésta se anunciará mediante la publicación de un aviso. Cualquier persona interesada podrá presentar oposición contra el registro de la denominación de origen.

Los procedimientos relativos al examen, la publicación, la oposición y el registro de la denominación de origen, se regirán por las disposiciones aplicables al registro de las marcas, en cuanto corresponda.

ARTICULO 130.-La resolución por la cual se conceda el registro de una denominación de origen, y la inscripción en el registro correspondiente, deberán indicar:

1) El área geográfica de producción a la cual se refiere la denominación de origen, cuyos productores, fabricantes o artesanos tendrán derecho a usar dicha denominación;

2) Los productos a los cuales se aplicará la denominación de origen; y,

3) Las cualidades o características esenciales de los productos a los cuales se aplicará la denominación de origen, salvo en los casos en que por la naturaleza del producto o por alguna otra circunstancia no fuese posible precisar tales características.

ARTICULO 131.-El registro de una denominación de origen tendrá una duración indefinida.

El registro de la denominación de origen podrá ser modificado en cualquier tiempo cuando cambiara alguno de los puntos referidos en el Artículo 130 de esta Ley. La modificación del registro devengará la tasa establecida y se sujetará al procedimiento previsto para el registro de las denominaciones de origen, en cuanto corresponda.

ARTICULO 132.-Una denominación de origen registrada podrá ser utilizada, con fines comerciales para los productos indicados en el registro, únicamente por los productos, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro del área geográfica indicada en el registro.

Solamente los productores, fabricantes o artesanos autorizados a usar una denominación de origen registrada podrán emplear junto con ella la expresión "DENOMINACION DE ORIGEN".

Todos los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro del área geográfica y con relación a los productos indicados en el registro, tendrán derecho a utilizar la denominación de origen registrada, inclusive aquéllos que no estuviesen entre los que solicitaron ese registro.

Las acciones relativas al derecho de utilizar una denominación de origen registrada se ejercitarán ante los Tribunales.

Serán aplicables a las denominaciones de origen registradas las disposiciones de los Artículos 97 y 98 de esta Ley, en cuanto corresponda.

ARTICULO 133.-A petición de las personas indicadas en el Artículo 125 de esta Ley, el Registro de la Propiedad Industrial podrá cancelar el registro de una denominación de origen cuando se demuestre que:

1) La denominación de origen está incluida en alguna de las exclusiones previstas en el Artículo 127 de esta Ley; y,

2) Las cualidades o las características indicadas en el registro con respecto a los productos designados por la denominación de origen no corresponden a las de los productos que son puestos en el comercio con esa denominación de origen.

CAPITULO VI

SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

SECCION I

DETERMINACION DE LA NOTORIEDAD

PRINCIPIO DE PROTECCION

ARTICULO 134.-Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso no autorizado conforme a las disposiciones de este Capítulo, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Ley que fuesen aplicables y de las disposiciones aplicables a la protección contra la competencia desleal.

CRITERIOS DE NOTORIEDAD

ARTICULO 135.-Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración toda circunstancia relevante, y en particular los factores siguientes, entre otros:

1) 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;

2) La duración, amplitud y extensión geográfica de la promoción del signo, dentro del país;

3) La publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos, del establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique el signo;

4) La existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo , distintivo en el país;

5) 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,

6) 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 esté registrado o en trámite de registro, en el extranjero;

CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA PRIVADA -GERENCIA DE ASESORIA LEGAL- COHEP TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

b) Que el signo haya sido usado o se esté usando en el comercio en el extranjero; y,

c) Que el signo sea notoriamente conocido en el extranjero.

SECTORES PERTINENTES PARA DETERMINAR LA NOTORIEDAD

ARTICULO 136.-Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo los siguientes, entre otros:

1) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique el signo;

2) Las personas que participan en los canales de comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique el signo; y,

3) Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique el signo.

SECCION II

ACCIONES

ACCION CONTRA EL USO DE UN SIGNO NOTORIO

ARTICULO 137.-El titular o legítimo poseedor podrá impedir a cualquier tercero realizar con respecto al signo, los actos indicados en el Artículo 96 de esta Ley.

DETERMINACION DEL USO NO AUTORIZADO

ARTICULO 138.-Constituirá uso del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplica el signo notoriamente conocido.

También constituirá uso del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes:

1) Riesgo de confusión o de asociación con el titular o legítimo poseedor del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios;

2) Daño económico o comercial injusto al titular o legítimo poseedor del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; y,

3) Aprovechamiento injusto del prestigio del signo, o del renombre de su titular o legítimo poseedor.

Se entenderá que hay uso de un signo distintivo notoriamente conocido cualquiera que fuese el medio de comunicación empleado, incluso cuando se use como nombre de dominio, dirección de correo electrónico, nombre o designación en medios electrónicos u otros similares empleados en los medios de comunicación electrónica.

La acción contra uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido, prescribirá a los cinco (5) años contados desde la fecha en que el titular o legítimo poseedor del signo haya tenido conocimiento de tal uso, salvo que éste se hubiese iniciado de mala fe, en cuyo caso no prescribirá la acción. Esta acción no afectará la que pudiera corresponder por daños y perjuicios conforme al derecho común.

CANCELACION Y TRANSFERENCIA DE NOMBRE DE DOMINIO

ARTICULO 139.-Cuando un signo distintivo notoriamente conocido se hubiese inscrito indebidamente en el país, como parte de un nombre de dominio o de dirección de correo electrónico de un tercero no autorizado, ha pedido del titular o legítimo poseedor de ese signo, la autoridad judicial competente conocerá del asunto y si fuere procedente ordenará la cancelación o la modificación de la inscripción del nombre de dominio o dirección de correo electrónico, siempre que el uso de ese nombre o dirección fuese susceptible de tener alguno de los efectos mencionados en el Artículo 138 párrafo primero y segundo de esta Ley.

La acción de cancelación o modificación prevista en el párrafo anterior prescribirá a los cinco (5) años contados desde la fecha en que se inscribió el nombre de dominio o de dirección de correo electrónico, impugnado, o desde la fecha en que los medios electrónicos, aplicándose el plazo que venza más tarde, salvo que la inscripción se hubiese efectuado de mala fe, en cuyo caso no prescribirá la acción. Esta acción no afectará la que pudiera corresponder por daños y perjuicios conforme al derecho común.

RELEVANCIA DE LA FE

ARTICULO 140.-Al resolver sobre una acción relativa al uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido, se tomará en cuenta la buena o mala fe de las partes en la adopción y utilización de ese signo.

TITULO V

NORMAS COMUNES

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 141.-El hondureño o extranjero domiciliado en Honduras que presentare conforme a esta Ley, una solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad, o una solicitud de Registro de diseño industrial o de marca que ya hubiese presentado en otro país, con el cual Honduras está vinculado por un Tratado en virtud del cual deba reconocerse un derecho de prioridad, o que acuerde reciprocidad para esos efectos a las personas de nacionalidad hondureña o domiciliada en Honduras, así como, al derechohabiente de esa persona, se le otorgará en Honduras el derecho de prioridad.

CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA PRIVADA -GERENCIA DE ASESORIA LEGAL- COHEP TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

derecho de prioridad durará doce (12) meses, tratándose de patentes de invención y de modelo de utilidad, y seis (6) meses tratándose de registros de diseños industriales y marcas; salvo que el tratado aplicable prevea plazos diferentes. Toda solicitud presentada en Honduras al amparo de un derecho de prioridad y dentro del plazo de prioridad correspondiente, no será denegada, invalidada, ni anulada por hechos ocurridos en el intervalo, realizados por el propio solicitante o por un tercero y estos hechos no darán lugar a la adquisición de ningún derecho de terceros, respecto al objeto de esa solicitud.

La reivindicación de prioridad se hará mediante una declaración expresa, que deberá presentarse junto con la solicitud de patente o de registro, o dentro de un plazo de treinta (30) días, contados desde la fecha de presentación de esa solicitud.

La declaración de prioridad indicará la oficina ante la cual se presentó la solicitud prioritaria, su fecha de presentación y su número, si se hubiese asignado. Deberá presentarse al Registro de la Propiedad Industrial, junto con la solicitud de registro o dentro de los tres (3) meses siguientes a su presentación, una copia de la solicitud prioritaria, certificada por la oficina o autoridad que la hubiera recibido, incluyendo la memoria descriptiva, reivindicaciones y dibujos de la invención, representación del diseño industrial o la reproducción de la marca y la lista de los productos y servicios correspondientes; según fuese el caso, y una constancia de la fecha de presentación de la solicitud prioritaria expedida por esa autoridad u oficina.

ARTICULO 142.–La cotitularidad de solicitudes o de títulos de Propiedad Industrial, se regirá por las siguientes normas, cuando no hubiese acuerdo en contrario:

1) La modificación, reducción, limitación o retiro de una solicitud en trámite, deberá hacerse en común;

2) Cada cotitular podrá explotar o usar personalmente la invención, modelo de utilidad, diseño industrial o signo distintivo que es objeto de la solicitud o del título de protección, pero deberá compensar equitativamente a los cotitulares que no explotaran o usaran dicho objeto, ni hubieran concedido una licencia de explotación o uso del mismo; en defecto de acuerdo, la compensación será fijada por el tribunal competente.

3) La cesión de la solicitud o del título de protección se hará de común acuerdo, pero cada cotitular podrá ceder por separado su cuota, gozando los demás del derecho a la parte alícuota correspondiente, durante un plazo de noventa (90) días, contados desde la fecha en que el cotitular les notificase su intención de ceder su cuota;

4) Cada cotitular podrá conceder a terceros una licencia no exclusiva de explotación o de uso de la invención, modelo de utilidad, diseño industrial o signo distintivo que es objeto de la solicitud o del título de protección, pero deberá compensar equitativamente a los cotitulares que no explotaran dicho objeto, ni hubieran concedido una licencia de explotación o de uso del mismo; en defecto de acuerdo a la compensación será fijada por el tribunal competente;

5) Una licencia exclusiva de explotación o de uso, sólo podrá concederse de común acuerdo;

6) La renuncia, reducción, limitación o cancelación voluntaria, total o parcial, de un título de Propiedad Industrial se hará de común acuerdo; y,

7) Cualquier cotitular podrá notificar a los demás que abandona en beneficio de ellos, su cuota de la solicitud o título de Propiedad Industrial, quedando liberado de toda obligación frente a los demás, a partir de la inscripción del abandono en el registro correspondiente, o tratándose de una solicitud, a partir de la notificación del abandono, al Registro de la Propiedad Industrial; la cuota abandonada se repartirá entre los cotitulares restantes en proporción a sus respectivos derechos en la solicitud o título.

Las disposiciones del derecho común sobre la copropiedad se aplicarán en lo que no estuviese previsto en el presente Artículo.

ARTICULO 143.–Las solicitudes de registro se tendrán por caducadas sí, correspondiendo al solicitante cumplir algún trámite, éste no se realiza dentro de seis (6) meses, contados desde la última notificación que se hubiere hecho al interesado y se ordenará su archivo sin más trámite.

No procederá la caducidad por el transcurso del término señalado en el párrafo precedente, cuando la solicitud hubiere quedado sin curso, por fuerza mayor debidamente comprobado o por inacción del Registro de la Propiedad Industrial.

En estos casos, se contará dicho término desde que el interesado hubiere podido instar el curso de los autos.

CAPITULO II

PROCEDIMIENTOS

ARTICULO 144.–Toda persona deberá tramitar sus solicitudes mediante apoderado legal.

Cuando el solicitante o el titular de un derecho de propiedad Industrial tuviera su domicilio o su sede fuera de Honduras, deberá estar representado por un mandatario domiciliado en el país.

ARTICULO 145.–El solicitante podrá modificar su solicitud mientras se encuentre en trámite. La modificación de la solicitud devengará la tasa establecida.

Tratándose de una solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad, la modificación no podrá implicar una ampliación de la divulgación contenida en la solicitud inicial. Si la modificación implica alteración de la sustancia de la solicitud, el Registrador podrá ordenar un nuevo examen de fondo.

ARTICULO 146.–El solicitante podrá retirar su solicitud mientras se encuentre en trámite. El retiro de una solicitud no dará derecho al reembolso de las tasas que se hubiesen pagado.

ARTICULO 147.–Los plazos fijados en días, se entenderán de días hábiles.

ARTICULO 148.–En todo procedimiento relativo a la concesión de una licencia obligatoria o de interés público, la renuncia, la nulidad, la cancelación, la revocación o la expropiación de un derecho de propiedad industrial, de conformidad con la presente Ley, podrá apersonarse cualquier licenciatario inscrito y cualquier beneficiario de algún derecho o crédito inscrito con relación al derecho de propiedad industrial, objeto de la acción, a cuyo efecto serán notificados por el Registro de la Propiedad Industrial o por el Tribunal competente, en su caso.

CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA PRIVADA -GERENCIA DE ASESORIA LEGAL- COHEP TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

ARTICULO 149.–Contra las resoluciones definitivas dictadas por la Dirección General de la Propiedad Intelectual, procederá sin perjuicio del recurso de reposición que resolverá el mismo titular, y el recurso de Apelación ante el titular de la Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y Comercio, dentro del plazo establecido por la Ley de Procedimientos Administrativos.

ARTICULO 150.–Los efectos de la declaración de nulidad de una patente o de un registro se retrotraerán a la fecha de la concesión respectiva, sin perjuicio de las condiciones o excepciones que se establecieran en la resolución que declara la nulidad.

Cuando se declara la nulidad de una patente o de un registro, respecto al cual se hubiesen concedido una licencia de explotación o de uso, el licenciante estará eximido de devolver los pagos efectuados por el licenciatario, salvo que ésta no se hubiese beneficiado de la licencia.

CAPITULO III

REGISTROS Y PUBLICIDAD

ARTICULO 151.–El Registro de la Propiedad Industrial inscribirá en el registro correspondiente y ordenará que se publiquen en el Diario Oficial La Gaceta, y en por lo menos uno (1) de los diarios de mayor circulación en el país, las resoluciones firmes, referentes a la concesión de licencias obligatorias y licencias de interés público y las referentes a la nulidad, revocación, expropiación, renuncia o cancelación de cualquier derecho de propiedad industrial.

ARTICULO 152.–Los Registros de la Propiedad Industrial son públicos, y podrán ser consultados en el Registro de la Propiedad Industrial por cualquier persona, sin costo alguno. Mediante el pago de la tasa establecida, se podrá obtener copias de las inscripciones de los registros.

ARTICULO 153.–Toda persona podrá consultar en el Registro de la Propiedad Industrial los expedientes relativos a las solicitudes de patente o de registro que hubiesen sido concedidas.

Toda persona podrá consultar en las Oficinas del Registro de la Propiedad Industrial, el expediente relativo a una solicitud que se hubiese publicado, aún después de haber concluido su trámite.

A partir de su publicación, toda persona podrá obtener copia de los documentos relativos a una solicitud de patente o de registro, mediante el pago de la tasa establecida. Tratándose de una solicitud de patente de invención, también se podrá obtener muestras del material biológico que se hubiese depositado como complemento de la descripción de la invención.

El expediente de una solicitud en trámite no podrá ser consultado por terceros antes de la publicación de la solicitud, salvo el consentimiento escrito del solicitante. Esta restricción es aplicable igualmente a las solicitudes que hubiesen sido objeto de desistimiento o de abandono antes de su publicación. Sin embargo, el expediente de una solicitud podrá ser consultado antes de su publicación por una persona que acredite que el solicitante lo ha notificado invocando la solicitud para que cese alguna actividad industrial o comercial.

CAPITULO IV

CLASIFICACIONES

ARTICULO 154.–Para los efectos de la clasificación por materia técnica de los documentos relativos a las patentes, de invención y de modelo de utilidad se aplicará la Clasificación Internacional de Patentes, establecida por el Arreglo de Estrasburgo del 24 de marzo de 1971, con sus revisiones y actualizaciones.

ARTICULO 155.–Para efectos de la clasificación sistemática de los diseños industriales, se aplicará la Clasificación Internacional de Dibujos y Modelos Industriales, establecida por el Arreglo de Locarno del 8 de octubre de 1968, con sus revisiones y actualizaciones.

ARTICULO 156.–Para efectos de la clasificación de los productos y servicios respecto a los cuales se usarán las marcas se aplicará la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas, establecida por el Arreglo de Niza, del 15 de junio de 1957, con sus revisiones y actualizaciones, el cual Honduras es parte.

ARTICULO 157.–El Registrador de la Propiedad Industrial determinará al alcance y la profundidad con que serán aplicables las clasificaciones referidas en el presente Capítulo, pudiendo disponer una aplicación gradual o selectiva de las mismas, de acuerdo con las necesidades y los medios disponibles en el Registro de la Propiedad Industrial.

TITULO VI

ACCIONES Y SANCIONES POR INFRACCION DE DERECHOS

CAPITULO I

INFRACCION DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

ARTICULO 158.–Cuando una patente de invención, de modelo de utilidad, de diseño industrial o registro de un signo distintivo se hubiese solicitado u obtenido por quien no tenía derecho a obtener la patente o el registro, o en perjuicio de otra persona que también tuviese derecho a obtener la patente o el registro, la persona afectada podrá iniciar una acción de reivindicación de su derecho ante el tribunal competente, a fin de que le sea transferida la solicitud en trámite o el título o registro concedido, o que se le reconozca como solicitante o titular del derecho. En la misma acción podrá demandarse la indemnización de los daños y perjuicios que se hubiesen causado.

La acción de reivindicación del derecho no podrá iniciarse después de transcurridos cinco (5) años, contados desde la fecha de concesión de la patente o del registro del signo distintivo, o dos (2) años contados desde la fecha en que la invención, modelo de utilidad, diseño industrial o signo distintivo hubiese comenzado a explotarse o usarse en el país, aplicándose el plazo que expire más tarde.

CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA PRIVADA
GERENCIA DE ASESORIA LEGAL
COHEP
TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

CAPITULO V

LICENCIAS OBLIGATORIAS Y OTRAS MEDIDAS RELATIVAS A LA EXPLOTACION DE LAS PATENTES

ARTICULO 65.–A los efectos de la presente Ley, se entenderá por explotación de una patente lo siguiente:

1) Cuando la patente se haya concedido para un producto, el abastecimiento del mercado interno conforme a la demanda del producto, sea mediante producción local, importación, o ambos;

2) Cuando la patente se haya concedido para un procedimiento no comprendido en el numeral 3) del presente Artículo, el empleo de ese procedimiento en escala comercial en Honduras; y,

3) Cuando la patente se haya concedido para un procedimiento de obtención de un producto, el abastecimiento del mercado interno conforme a la demanda del producto obtenido por ese sistema, mediante el empleo del procedimiento en el país o en el extranjero.

ARTICULO 66.–A solicitud de cualquier persona que acredite su capacidad para explotar la invención patentada, presentada después de cuatro (4) años contados desde la fecha de presentación de la solicitud de patente o de tres (3) años contados desde la fecha de concesión de la patente, aplicándose el plazo que expire más tarde, el Registro de la Propiedad Industrial podrá, previa audiencia del titular de la patente, conceder una licencia obligatoria para la explotación de la patente, si ésta no se encontrara en explotación conforme al Artículo 65 de esta Ley.

No se concederá una licencia obligatoria cuando se demuestre que la falta o insuficiencia de explotación se debe a un caso fortuito o de fuerza mayor, o a circunstancias que escapan a la voluntad o al control del titular de la patente y que justifican la falta o insuficiencia de explotación industrial de la invención patentada. No serán consideradas circunstancias justificativas la falta de recursos económicos ni la falta de viabilidad económica de la explotación.

Antes de conceder una licencia obligatoria, la Oficina de Registro dará oportunidad al titular de la patente para que dentro del plazo de dos (2) años contados a partir de la notificación que se haga a éste, proceda a su explotación.

ARTICULO 67.–La persona que solicite una licencia obligatoria de conformidad con el Artículo 62 de esta Ley, deberá acreditar fehacientemente haber pedido previamente al titular de la patente, una licencia contractual y que no ha podido obtenerla en condiciones y plazos razonables. La solicitud de licencia obligatoria indicará las condiciones bajo las cuales pretende obtenerse la licencia.

Cuando la licencia obligatoria se solicitara para una patente en la cual se reivindica alguna tecnología de semiconductores, la licencia sólo se concederá para un uso público no comercial a favor de una autoridad pública o de otra persona que actúe por cuenta de élla, o para rectificar una práctica declarada contraria a la competencia mediante el procedimiento administrativo o judicial correspondiente.

La resolución de concesión de la licencia obligatoria establecerá:

1) El alcance o extensión de la licencia, especificando en particular el período y los actos, que será principalmente para abastecer el mercado interno del país;

2) La cuantía y la forma del pago que deberá efectuar el licenciatario, debiendo determinarse dicho pago sobre la base de la amplitud de la explotación de la invención objeto de la licencia, y el valor económico de la licencia; y,

3) Otras condiciones que el Registro de la Propiedad Industrial estimase necesarios o convenientes para el mejor explotación de la patente.

ARTICULO 61.–Una licencia obligatoria concedida de conformidad con el Artículo 66 de esta Ley, podrá ser revocada por el Registro de la Propiedad Industrial, a solicitud de la persona interesada, si el beneficiario de la licencia incumpliese las obligaciones que le incumben, o si las circunstancias que dieron origen a la licencia hubiesen desaparecido y no fuese probable que vuelvan a surgir. La licencia obligatoria podrá ser modificada por el Registro, a solicitud de alguna de las partes, cuando nuevos hechos o circunstancias lo justifiquen, en particular cuando el titular de la patente hubiese otorgado licencias contractuales en condiciones más favorables que las acordadas al beneficiario de la licencia obligatoria.

La licencia obligatoria prevista en el Artículo 66 de la presente Ley no podrá concederse con carácter de exclusiva. Tal licencia no podrá ser objeto de cesión ni de sublicencia y sólo podrá transferirse con la empresa o el establecimiento, o con aquella parte de la empresa o del establecimiento, en que se explota industrialmente la invención. La transferencia se sujetará a las disposiciones del Artículo 20, párrafo segundo de la misma, en cuanto corresponda.

ARTICULO 69.–Cuando una invención reivindicada en una patente no pudiera explotarse industrialmente en el país sin que ello infrinja una patente anterior, el Registro de la Propiedad Industrial, a petición del titular de aquella patente o de su licenciatario, o del beneficiario de una licencia obligatoria sobre esa patente, podrá conceder una licencia obligatoria respecto de la patente anterior, en la medida que fuese necesario para evitar la infracción de esa patente anterior.

Tal licencia sólo se concederá cuando la invención reivindicada en la patente posterior suponga un avance técnico de una importancia económica considerable con respecto a la invención que es objeto de la patente anterior.

Cuando se concediere una licencia obligatoria de acuerdo con el párrafo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial podrá en las mismas circunstancias conceder una licencia obligatoria con respecto a la patente posterior, si lo solicitare el titular de la patente anterior, su licenciatario, o el beneficiario de una licencia obligatoria sobre dicha patente anterior.

Una licencia obligatoria de las previstas en este Artículo no podrá concederse con carácter de exclusiva. Esta licencia obligatoria sólo podrá ser objeto de cesión, transferencia o sublicencia cuando simultáneamente fuese objeto de cesión, transferencia o licencia la patente dependiente cuya explotación industrial requiere de la licencia. La cesión, transferencia o sublicencia de la licencia obligatoria se sujetará a las disposiciones del Artículo 20, párrafo segundo de la presente Ley, en cuanto corresponda.

Serán aplicables a las licencias previstas en el presente Artículo, las disposiciones de los Artículos 67 y 68 de esta Ley, en cuanto corresponda.

ARTICULO 70.–Por razones de interés público, y en particular en casos de emergencia o por razones de seguridad nacional, nutrición o salud pública, la Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y Comercio podrá, a petición de cualquier persona natural o jurídica, entidad del Estado, o de oficio, disponer en cualquier tiempo lo siguiente:

1) Que una invención objeto de una patente o de soliciud de patente en trámite sea explotada por una entidad estatal o por una o más personas de derecho público o privado designada al efecto; y,

2) Que una invención objeto de una patente o de una solicitud de patente en trámite quede abierta a la concesión de licencias de interés público, en cuyo caso el Registro de la Propiedad Industrial, otorgará una licencia de explotación a cualquier persona que lo solicite y tuviera capacidad para efectuar tal explotación en el país.

ARTICULO 71.–Toda licencia de interés público dará lugar al pago correspondiente en favor del titular de la patente. Previa audiencia del titular de la patente, concedida por el Director General de Propiedad Intelectual y a falta de acuerdo, el pago será fijado por la Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y Comercio, ante la Dirección General de Propiedad Intelectual. La decisión de la Secretaría en lo que atañe al pago por el titular de la patente, podrá ser objeto de recurso de apelación

CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA PRIVADA -GERENCIA DE ASESORIA LEGAL- COHEP TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

vía administrativa y una vez agotada ésta, quedará expedita la vía judicial.

Una licencia de interés público podrá referirse a la ejecución de cualesquiera de los actos referidos en el Artículo 17 de esta Ley.

Serán aplicables a la concesión de licencias de interés público las disposiciones de los Artículos 67, párrafo segundo y 68 de la presente Ley, en cuanto corresponda.

ARTICULO 72.–Las patentes o registros caducan y los derechos que amparan caen en el dominio público en los casos siguientes:

1) Al vencimiento de su vigencia; y,

2) Por no cubrir el pago de derechos al que están sujetos o dentro del plazo de gracia de seis (6) meses siguientes a éste.

La caducidad que se opere por el solo transcurso del tiempo, no requerirá de resolución administrativa.

TITULO III

PROTECCION DEL SECRETO INDUSTRIAL

CAPITULO UNICO

DE LOS SECRETOS INDUSTRIALES

ARTICULO 73.–Se considerará como secreto industrial cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero.

ARTICULO 74.–Un secreto industrial se reconocerá como tal para los efectos de su protección cuando la información que la constituye no fuese, cómo conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva; y, haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.

ARTICULO 75.–El legítimo poseedor de un secreto industrial tendrá acción para impedir que se realicen y para hacer cesar los siguientes actos en particular, sin perjuicio de las acciones que fuesen aplicables por daños y perjuicios.

1) Explotar, sin autorización del dueño o poseedor legítimo, el secreto industrial al que se ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva resultante de una relación contractual o laboral;

2) Comunicar o divulgar, sin autorización del poseedor legítimo, el secreto industrial referido en el numeral 1) en provecho propio o de un tercero, o para perjudicar a dicho poseedor;

3) Adquirir el secreto industrial por medios ilícitos o desleales, o adquirirlo sabiendo o debiendo saber que la persona que comunicó el secreto lo adquirió por esos medios, o que no tenía autorización de su poseedor legítimo para comunicarlo; y,

4) Explotar, comunicar o divulgar el secreto industrial si se ha adquirido por los medios o en las condiciones referidos en el numeral 3).

ARTICULO 76.–Un secreto industrial se considerará adquirido por medios ilícitos o desleales cuando la adquisición resultara, entre otros, del espionaje industrial, el incumplimiento de un contrato u otra obligación, el abuso de confianza, la infidencia, el incumplimiento de un deber de lealtad o la instigación a cometer cualquiera de estos actos.

ARTICULO 77.–Cuando el procedimiento ante una autoridad nacional competente para obtener licencias, permisos o autorizaciones de comercialización o de venta de un producto farmacéutico o agroquímico que contenga un nuevo componente químico, requiriera la presentación de datos o información secretos, éstos quedarán protegidos contra su uso comercial desleal por terceros.

ARTICULO 78.–Los datos o información secretos referidos en el Artículo anterior también quedarán protegidos contra su divulgación. Sin embargo, la divulgación podrá efectuarse por la autoridad del Estado según el caso, cuando fuese necesario para proteger al público, o cuando se hubiesen adoptado medidas adecuadas para asegurar que los datos o la información queden protegidos contra su uso comercial desleal por terceros.

TITULO IV

DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS

CAPITULO I

DEFINICIONES

ARTICULO 79.–Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

1) Signo distintivo, todo signo que sirva para identificar una empresa en su actividad comercial o a un producto o servicio de otra del mismo género;

2) Marca, cualquier signo visible apto para distinguir los productos o los servicios de una empresa, con respecto a los productos o servicios de otras empresas;

3) Marca colectiva, es todo signo visible que sirve para distinguir el origen o toda otra característica común de los productos o servicios de empresas diferentes que utilizan las marcas bajo el control del titular;

4) Nombre comercial, el nombre, denominación, designación o abreviatura que identifica o distingue a una empresa o establecimiento en su actividad comercial;

5) Emblema, cualquier signo usado para identificar o distinguir a una empresa;

6) Rótulo, un signo visible que identifica a un local comercial determinado;

7) Expresiones o señales de propaganda, toda leyenda, anuncio, lema, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio siempre que sea original y característico, que emplee con el fin de atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre un determinado producto, mercancía, servicio, empresa o establecimiento, usado para identificar o distinguir a una empresa;

8) Indicación geográfica, todo nombre, denominación, expresión, imagen o signo que indique directa o indirectamente, que un producto o un servicio proviene de un país, de un grupo de países, de una región, de una localidad o de un lugar determinado; y,

9) Denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado usada para designar un producto originario de ellos, cuyas características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y los factores humanos; también se considerará como denominación de origen la constituida por una denominación que, sin ser la de un país, una región o un lugar determinado, se refiere a una área geográfica determinada cuando es usada en relación con productos originarios de tal área.

CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA PRIVADA -GERENCIA DE ASESORIA LEGAL- COHEP TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

ARTICULO 159.–El titular de una patente de invención o de modelo de utilidad podrá entablar acción de indemnización de daños y perjuicios, contra cualquier persona que hubiese explotado el objeto de protección, durante el período comprendido entre la fecha de publicación de la solicitud respectiva y la fecha de concesión de la patente. Dicha indemnización sólo procederá con respecto a la materia que quedará protegida por la patente que resulte concedida.

ARTICULO 160.–El titular de un derecho protegido en virtud de la presente Ley, podrá entablar acción ante el tribunal competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra la persona que ejecute actos que manifiesten evidentemente la inminencia de una infracción.

En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar acción contra una infracción de ese derecho sin que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario.

ARTICULO 161.–Un licenciatario exclusivo cuya licencia se encuentra inscrita y un licenciatario bajo una licencia obligatoria o de interés público, podrá entablar acción ante el Organo Jurisdiccional Competente que cometa una infracción del derecho que es objeto de la licencia. A estos efectos, el licenciatario que no tuviese mandato del titular del derecho para actuar deberá acreditar, al iniciar su acción, haber solicitado al titular o propietario que entable la acción y que éste ha dejado transcurrir más de un (1) mes, sin hacerlo. Aun antes de transcurrido el plazo de un (1) mes, el licenciatario podrá pedir que se tomen las medidas precautorias previstas en el Artículo 164 de esta Ley. El titular del derecho objeto de la infracción podrá apersonarse en autos en cualquier tiempo.

Todo licenciatario inscrito y todo beneficiario de algún derecho o crédito inscrito en el Registro con relación al derecho infringido tendrá el derecho de apersonarse en autos en cualquier tiempo. A estos efectos, la demanda se notificará a todas las personas cuyos derechos aparezcan inscritos con relación al derecho infringido.

ARTICULO 162.–Cuando una patente de invención protegiera un procedimiento para obtener un producto nuevo y este producto fuese producido por un tercero, mientras no se apruebe lo contrario, se presumirá que el producto ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado.

ARTICULO 163.–En caso de infracción de los derechos protegidos por la presente Ley, podrán pedirse una o más de las medidas siguientes:

1) La cesación de los actos que infrinjan los derechos;

2) La indemnización de los daños y perjuicios sufridos;

3) El embargo de los objetos resultantes de la infracción y de los medios que hubiesen servido predominantemente para cometer la infracción;

4) La prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el numeral 3) de este Artículo;

5) El retiro de los circuitos comerciales de los objetos o medios referidos en el numeral 3) de este Artículo, o su destrucción, cuando ello fuese apropiado;

6) La atribución en propiedad de los objetos o medios referidos en el numeral 3) de este Artículo, en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios; y,

7) Las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los medios embargados en virtud de lo dispuesto en el numeral 3) de este Artículo, cuando ello fuese indispensable.

Quien usare una marca sin tenerla registrada, no podrá obtener indemnización de daños y perjuicios por el uso que terceras personas, hubiesen hecho de dicha marca durante el tiempo que ella no hubiese estado registrada. Esto será sin perjuicio de las demás acciones y medidas a las que tuviese recurso el dueño de la marca en salvaguarda de sus derechos.

Tratándose de productos que ostentan una marca u otro signo distintivo falso, no bastará la supresión o remoción del signo para permitir que se introduzcan esos productos en el comercio, salvo en caso excepcional debidamente calificado por el Juez, o que el titular del signo hubiera dado su acuerdo expreso.

ARTICULO 164.–Para efectos del cálculo de indemnización de daños y perjuicios, la parte correspondiente al lucro cesante que deba repararse se calculará, a elección del perjudicado, en función de alguno de los criterios siguientes:

1) Según los beneficios que el titular del derecho habría obtenido previsiblemente si no hubiera existido la competencia de infractor;

2) Según el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; y,

3) Según el precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del objeto del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubiera concedido.

ARTICULO 165.–Quien inicie o pretenda iniciar una acción por infracción de un derecho de propiedad industrial protegido por la presente Ley, podrá pedir al Organo Jurisdiccional que se ordenen medidas precautorias inmediatas, con el objeto de impedir la comisión de la misma, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, y asegurar la efectividad de esa acción o el resarcimiento de daños y perjuicios. Las medidas precautorias podrán pedirse antes de iniciarse la acción por infracción, conjuntamente con ella o con posterioridad a ella, tramitándose en expediente separado. Las medidas que se pidieran antes de iniciar la acción podrán ejecutarse sin haber oído previamente a la otra parte.

Sin perjuicio en lo dispuesto en el Código de Procedimientos Penales, el Juez podrá ordenar las medidas precautorias siguientes:

1) La cesación inmediata de los actos de infracción;

2) El embargo preventivo, retención o depósito de los objetos materia de la infracción y de los medios predominantemente destinados a realizar la infracción;

3) La constitución por el presunto infractor de una fianza u otra garantía del pago de la eventual indemnización de daños y perjuicios; y,

4) La suspensión de la importación o de la exportación de los objetos o medios referidos en el numeral 2) de este Artículo.

ARTICULO 166.–La acción civil por infracción de los derechos conferidos por la presente Ley, prescribirá a los dos (2) años contados desde el titular tuvo conocimiento de la infracción, o a los cinco (5) años

CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA PRIVADA -GERENCIA DE ASESORIA LEGAL- COHEP TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

contados desde que se cometió por última vez el acto infractorio, aplicándose el plazo que venza primero.

ARTICULO 167.–Será sancionado con multa de DIEZ (10) a VEINTE (20) salarios mínimos, sin perjuicio de las sanciones que establece el Código Penal, a quién intencionalmente y sin el consentimiento del propietario de un signo distintivo protegido realice alguno de los actos siguientes:

1) Usar en el comercio una marca registrada, o una copia servil o una imitación fraudulente de una marca registrada con relación a los productos o servicios que esa marca distingue; y,

2) Realizar respecto a un nombre comercial, un rótulo, lema o un emblema protegido, los actos que prohíbe la presente Ley o el Código de Comercio.

ARTICULO 168.–Será sancionado con multa de DIEZ (10) a VEINTE (20) salarios mínimos, sin perjuicio de las sanciones que establece el Código Penal, a quien intencionalmente realice alguno de los actos siguientes:

1) Usar en el comercio, con relación a un producto o a un servicio, una indicación geográfica falsa o susceptible de engañar al público sobre la procedencia de ese producto o servicio, o sobre la identidad del productor, fabricante o comerciante del producto o servicio; y,

2) Usar en el comercio, con relación a un producto, una denominación de origen falso o engañoso, o la imitación de una denominación de origen, aun cuando se indique el verdadero origen del producto, o se emplee una traducción incorrecta de la denominación de origen o se use la denominación de origen acompañada de expresiones como "tipo", "género", "manera", "imitación" u otras calificaciones análogas".

ARTICULO 169.–Los productos que ostenten signos distintivos ilícitos, el material de publicidad que hiciere referencia a esos signos y el material y los instrumentos que hubiesen servido específicamente para cometer una infracción, deberán ser retenidos o decomisados por la autoridad competente en espera de los resultados del proceso correspondiente.

CAPITULO II

COMPETENCIA DESLEAL

ARTICULO 170.–Se considerará como acto de competencia desleal, y como tal será prohibido:

1) Todo acto realizado en el ejercicio de una actividad mercantil o con motivo de ella, que sea contrario a las reglas de la buena fe o a los usos y prácticas honradas en materia mercantil.

2) Los actos de cualquier índole capaces de crear confusión con respecto el establecimiento, los productos, los servicios o las actividades de otro comerciante;

3) El uso o propagación de indicaciones o de alegaciones falsas capaces de perjudicar o de desprestigiar el establecimiento, los productos, los servicios o las actividades de otro comerciante;

4) El uso o propagación de indicaciones o de alegaciones de cualquier índole cuando ello sea susceptible de crear confusión con respecto a la procedencia, la naturaleza, el modo de frabricación, las características, la aptitud para el empleo o el consumo, el mantenimiento o la cantidad de los productos o servicios propios o de los de un tercero;

5) La utilización directa o inmediata de un producto puesto en el comercio por un tercero, para moldear, calcar, copiar o de otro modo reproducir indebidamente ese producto por algún medio técnico, y así aprovechar parasitariamente y con fines comerciales los resultados del esfuerzo de ese tercero; y,

6) El acceso a un secreto industrial u otra información no divulgada, o el uso o divulgación de tal secreto o información, sin la autorización de su legítimo poseedor conforme a las disposiciones contenidas en el Título III de esta Ley.

ARTICULO 171.–Será sancionado con multa de DIEZ (10) a VEINTE (20) salarios mínimos, sin perjuicio de las sanciones que establece el Código Penal, a quién intencionalmente realice un acto de competencia desleal.

ARTICULO 172.–Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo siguiente, cualquier persona afectada por un presunto acto de competencia desleal, podrá pedir al Organo Jurisdiccional competente la constatación del carácter ilícito del acto.

Las disposiciones de los Artículos 160, párrafo primero; 163 párrafo primero; 165 y 169 de esta Ley, serán aplicables, en cuanto corresponda a las acciones civiles y penales que se iniciaran contra los actos de competencia desleal. También serán aplicables las disposiciones pertinentes del Código de Comercio y Código Civil relativas a los actos ilícitos.

ARTICULO 173.–Las multas contempladas en los Artículos 167, 168 y 171 de la presente Ley, deben ser aplicadas por la Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y Comercio a propuesta de la Dirección General de Propiedad Intelectual atendiendo a la gravedad de la falta y a la capacidad económica del infractor. Su importe será entrado en la Tesorería General de la República.

TITULO VII

OBLIGACIONES FISCALES

CAPITULO I

TASAS, SOBRETASAS Y ANUALIDADES

ARTICULO 174.–Establécense las tasas siguientes:

1) Para la concesión, registro, cesión o transferencia, pago de anualidades y sobretasas de las patentes de invención y patentes de modelos de utilidad, causará a favor del fisco los derechos siguientes:

   a) Por concesión de una patente y su registro: SETECIENTOS LEMPIRAS (L.700.00);

   b) Por anualidad de cada patente: DOSCIENTOS LEMPIRAS (L.200.00);

   c) Por sobretasas: CIEN LEMPIRAS (L.100.00); y,

   ch) Por fusión, cesión o transferencia: TRESCIENTOS LEMPIRAS (L.300.00).

CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA PRIVADA -GERENCIA DE ASESORIA LEGAL- COHEP TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

2) Para la inscripción de licencias contractuales: TRESCIENTOS LEMPIRAS (L.300.00).

3) Para la inscripción, fusión, transferencia o prórroga del diseño industrial se establecen las tasas siguientes:

   a) Por registro del diseño industrial: QUINIENTOS LEMPIRAS (L.500.00);

   b) Por fusión o transferencia: TRESCIENTOS LEMPIRAS (L.300.00);

   c) Por pago del primer quinquenio: MIL LEMPIRAS (L.1,000.00);

   ch) Por prórroga del período: QUINIENTOS LEMPIRAS (L.500.00); y

   d) Sobretasas: CIEN LEMPIRAS (L.100.00).

4) La inscripción de una marca, licencia de uso de la misma, cambios en el reglamento de empleo de la marca colectiva, cesión o transferencia, sobretasas, así como, la inscripción y anotación de las operaciones posteriores relacionadas con ella, estarán sujetas al pago de los derechos fiscales siguientes:

   a) Por la inscripción de una marca, por clase: SETECIENTOS LEMPIRAS (L.700.00);

   b) Por la inscripción de cada licencia de uso: QUINIENTOS LEMPIRAS (L.500.00);

   c) Por la renovación de cada marca: TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS (L.350.00);

   ch) Por la cesión o traspaso de cada marca, por clase: QUINIENTOS LEMPIRAS (L.500.00);

   d) Por modificaciones en cuanto a lista de productos o servicios, cambio de domicilio, cambio de nombre del titular TRESCIENTOS LEMPIRAS (L.300.00);

   e) Por cancelación por falta de uso, reducción o limitación del registro o rehabilitación por no uso, por clase: TRESCIENTOS LEMPIRAS (L.300.00);

   f) Por cancelación voluntaria: DOSCIENTOS LEMPIRAS (L.200.00);

   g) Por cambios en el Reglamento del empleo en la marca colectiva: DOSCIENTOS LEMPIRAS (L.200.00);

   h) Por pago de la tasa anual de mantenimiento de una marca: CIEN LEMPIRAS (L.100.00); y,

   i) Por sobretasas: CINCUENTA LEMPIRAS (L.50.00).

5) La inscripción de expresiones o señales de propaganda, emblemas, rótulos y signos distintivos, como la inscripción y anotaciones de las operaciones posteriores relacionadas con las mismas, estarán sujetas a un pago de TRESCIENTOS LEMPIRAS (L.300.00):

   a) Por la renovación de cada expresión o señal de propaganda: TRESCIENTOS LEMPIRAS (L.300.00).

6) La inscripción, modificación de una denominación de origen estará sujeta al pago de los derechos siguientes:

   a) Por la inscripción de una denominación de origen: SETECIENTOS LEMPIRAS (L.700.00); y,

   b) Por modificaciones a las mismas: TRESCIENTOS LEMPIRAS (L.300.00).

7) Para la obtención de reposiciones, duplicados de un certificado y certificaciones de registro se hará efectivo el pago de una tasa de TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS (L.350.00):

   a) Por la obtención de constancias de los documentos contenidos en el expediente de una solicitud en trámite o concedida, se pagarán: CINCUENTA LEMPIRAS (L.50.00);

   b) Por la búsqueda de antecedentes registrales: CIEN LEMPIRAS (L.100.00);

   c) Para la búsqueda de antecedentes del usuario, a la base de datos en las computadoras asignadas o disponibles al público, en el local de la oficina de Registro:

      c.1) Por una hora de uso: CINCUENTA LEMPIRAS (L.50.00);

      c.2) Por el acceso de uso con una duración de dos horas: SETENTA Y CINCO LEMPIRAS (L.75.00); y,

      c.3) Por el acceso vía internet será fijada en el Reglamento de la Ley.

8) Los derechos fiscales antes relacionados se harán efectivos en la Tesorería General de la República, mediante orden de pago que librará el Registro de la Propiedad Industrial.

El Poder Ejecutivo podrá solicitar cada dos (2) años, la revisión de las tasas al Poder Legislativo, cuando ello se justifique con base en la variación del índice general de precios al consumo que se haya producido en los dos (2) años anteriores, de acuerdo con lo que informe en tal sentido el Banco Central de Honduras.

TITULO VIII

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

CAPITULO I

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTICULO 175.-Las solicitudes de patente de invención que se encuentren en trámite en la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, continuarán tramitándose de acuerdo con la legislación anterior, pero las patentes que se conceden a partir de esa fecha quedarán sujetas a las disposiciones contenidas en el Capítulo I Sección II y Capítulo V, del Título II de esta Ley. En lo relativo a la nulidad de la patente se aplicarán las disposiciones de la legislación anterior.

La disposición del Artículo 56 de esta Ley, será aplicable a las solicitudes de patente de invención que se encuentren en trámite a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley.

CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA PRIVADA -GERENCIA DE ASESORIA LEGAL- COHEP TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

ARTICULO 176.-El procedimiento a seguir en las acciones de oposición, cancelación, rehabilitación y nulidad, dentro de los noventa (90) días siguientes a la publicación de la presente Ley, será determinado en el Reglamento.

Mientras se emita el Reglamento que se indica en los Artículos 41, 43, 89, 105 y 106 de esta Ley, los procedimientos a que se refieren los mismos, se substanciarán conforme a lo prescrito en la Ley de Procedimientos Administrativos. El Reglamento deberá dejar previsto que la Ley de Procedimientos Administrativos se aplicará siempre con carácter supletorio y para todo lo no previsto en él.

CAPITULO II

DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 177.-Las patentes de invención concedidas de conformidad con la legislación anterior, se regirán por las disposiciones de esa legislación, con excepción de lo que atañe a los aspectos tratados en los siguientes Artículos de la presente Ley, que serán aplicables a esas patentes a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta Ley:

1) El Artículo 13 de esta Ley, en lo que respecta a las tasas de mantenimiento de la patente;

2) El Artículo 16 de esta Ley, a cuyo efecto se cobrarán las tasas anuales sólo por los años restantes de vigencia de la patente y se aplicará la escala de tasas anuales comenzando por la tasa más baja prevista en esa escala;

3) Los Artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 44 y 57 párrafos segundo y tercero, 65, 66, 67, 68, 69, 70 y 71 de la presente Ley, a cuyo efecto los plazos establecidos en el Artículo 66 párrafo primero de la misma, se computarán desde la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley:

   a) Los Artículos 142, 144 párrafo segundo, 147, 148, 149, 150 y 153 de la presente Ley; y,

5) Los Artículos contenidos en el Título VI, en lo pertinente, cuando las acciones correspondientes se iniciarán después de la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley.

ARTICULO 178.-Las solicitudes de registro o de renovación de marca que se encuentren en trámite en la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, continuarán tramitándose de acuerdo con la legislación anterior, pero los registros y renovaciones que se concedieran quedarán sujetos a las disposiciones de esta Ley. El plazo previsto en el Artículo 106 de esta Ley, se computará a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley.

ARTICULO 179.-Las marcas y otros signos distintivos registrados de conformidad con la legislación anterior, se regirán por las disposiciones de esa legislación, con excepción de las materias tratadas en los siguientes Artículos de la presente Ley, que serán aplicables a marcas y signos distintivos, a partir de la fecha de su entrada en vigencia:

1) Artículos 93, 94 y 95 sobre la renovación; 96, 97, 98 y 99 sobre los derechos, obligaciones y limitaciones; 100 y 101 sobre las transferencias y licencias del uso de las marcas; y, 104 sobre la nulación del contrato de licencia de la presente Ley;

2) Artículos 106, 107, 108 y 109 sobre la cancelación, pero no podrá iniciarse una acción de cancelación al amparo del Artículo 102 antes de transcurridos dos (2) años contados desde la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley.

3) Artículo 118 párrafo segundo de la presente Ley, sobre el uso exclusivo del nombre comercial; y,

4) Artículos referidos en el Artículo 177 numerales 4) y 5) sobre la cotitularidad de solicitudes y procedimientos de la presente Ley.

ARTICULO 180.-Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 141 de esta Ley, en el caso de los productos farmaquímicos y farmacéuticos o de la obtención, de estos productos, sólo podrá solicitarse patente de invención, cuando previamente sea solicitado en el país de origen, solicitud de patente con posterioridad a la entrada en vigencia de esta Ley.

ARTICULO 181.-Cuando en esta Ley se habla de salario mínimo, se entiende en su carácter de mensual y es la escala más alta.

ARTICULO 182.-El presente Decreto deroga el Decreto No. 142-93 del 7 de septiembre de 1993 y cualquier otra disposición que se oponga.

ARTICULO 183.-El presente Decreto entrará en vigencia veinte (20) días después de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los diecinueve días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.

RAFAEL PINEDA PONCE
Presidente

JOSE ALFONSO HERNANDEZ CORDOVA
Secretario

JOSE ANGEL SAAVEDRA POSADAS
Secretario

Al Poder Ejecutivo.

Por Tanto: Ejecútese.

Tegucigalpa, M.D.C., 30 de diciembre de 1999.

CARLOS ROBERTO FLORES FACUSSE
Presidente Constitucional de la República

El Secretario de Estado en los Despachos de Industria y Comercio

REGINALDO PANTING