

Tegucigalpa, M.D.C.
09 de Mayo de 2022

OFICIO DIGEPIH-IP-109-2022

Señor
MARIO ALBERTO FORTIN MIDENCE
Embajador Representante Permanente
Secretaría de Relaciones Exteriores y
Cooperación Internacional
Ginebra, Suiza

Señor Embajador:

Tengo el honor de dirigirme a usted para desearle muchos éxitos en el desarrollo de sus delicadas funciones.

La presente conlleva dar respuesta al Oficio MPHG/SRECI-OMPI-50-22 DIRIGIDA AL Señor Embajador Eduardo Enrique Reina García, Secretario de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, a través del cual se nos está solicitando información acerca de la actualización en jurisprudencia y herramientas relacionadas a la propiedad intelectual en Honduras.

Por lo anteriormente expresado estoy adjuntando la información solicitada en el oficio antes citado.

Aprovecho la ocasión para reiterarle mis muestras de mi distinguida consideración.

Atentamente,

CAMILO ZAGLUL BENDECK PEREZ
Director General de Propiedad Intelectual

CC: Archivo

i) Aspectos de la legislación nacional vigente en materia de patentes:

- Estado de la técnica: Art. 9 Ley de Propiedad Industrial, Decreto 12-99-E
 1. 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 que reivindique prioridad.
 2. 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.
- Novedad: Art. 9 Ley de Propiedad Industrial, Decreto 12-99-E

La invención no existe en el estado de la técnica. El estado de la técnica es 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 (fecha de prioridad) y 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 en examen y haya sido publicada.
- Nivel inventivo: Art. 10 Ley de Propiedad Industrial, Decreto 12-99-E

Se considera que una invención tiene nivel inventivo, si la misma no resulta obvia ni ser ha derivado de manera evidente del estado de la técnica, según el criterio de una persona versada en la materia.
- Plazo de gracia: Arts. 9 y 141 Ley de Propiedad Industrial, Decreto 12-99-E

El estado de la técnica no comprende lo divulgado en los 12 meses anteriores a la fecha de presentación (fecha de prioridad) como consecuencia, no será denegada, invalidada, ni anulada por hechos ocurridos en el intervalo por:

 1. actos realizados por el propio solicitante o por un tercero.
 2. abuso, incumplimiento de contrato o acto ilícito contra el solicitante o su causante.
 3. la publicación de solicitudes por otras oficinas de propiedad industrial.

- **Divulgación suficiente:** Art. 50 Ley de Propiedad Industrial, Decreto 12-99-E
La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa, para poder evaluarla previo dictamen de un técnico versado en la materia.

- **Exclusiones de la materia patentable:** Art. 5 y 7 Ley de Propiedad Industrial, Decreto 12-99-E:
 1. Los principios teóricos o científicos;
 2. Los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya existía en la naturaleza;
 3. El material biológico que existe en la naturaleza;
 4. Los esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales, juegos o negocios;
 5. Los programas de computación aisladamente considerados;
 6. Las formas de presentación de información;
 7. Las creaciones estéticas y las obras artísticas o literarias;
 8. Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicable al cuerpo humano y los relativos a animales;
 9. 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 de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia.
 10. Los procesos biológicos para la obtención o reproducción de plantas, animales o sus variedades, incluyendo los procesos genéricos.
 11. Las variedades vegetales y especies vegetales disponibles, las especies y razas animales.

- **Excepciones y limitaciones a los derechos:** Art. 18 Ley de Propiedad Industrial, Decreto 12-99-E
 1. Los actos realizados exclusivamente en el ámbito privado y con fines no comerciales.
 2. Los actos con fines de experimentación, investigación científica o educación.
 3. La comercialización, adquisición o uso del producto patentado u obtenido por el proceso patentado mediante un procedimiento patentado después de que el producto haya sido introducido legalmente en el mercado nacional o internacional por el titular de la patente o su licenciatarario.
 4. Los actos referidos en el artículo 5ter del Convenio de Paris.

5. El uso anterior del producto o del procedimiento, por una persona de buena fe, antes de la fecha de la presentación o de prioridad de la solicitud de patente (fecha de prioridad).
6. Las licencias obligatorias. 7. La Excepción Bolar.

ii) **Legislación nacional sobre procedimientos de oposición y otros mecanismos de revocación o cancelación administrativa:**

1. Oposición: Art. 40 y 41

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 relacionados con la patentabilidad de la invención, objeto de la invención.

2. Nulidad: Art. 43 y 57

La nulidad de una patente, será presentada ante el registro de la propiedad industrial, debiendo sustanciarse de conformidad con el procedimiento establecido en el reglamento respectivo.

3. Revocación: Art. 44

La patente podrá ser revocada por el registro de la propiedad industrial a pedido de cualquier persona interesada o autoridad competente cuando se abusen los derechos conferidos por la patente en los siguientes casos:

1. Condiciones injustificadas o abusivas impuestas para la concesión de una licencia o sub licencia.
2. Productos protegidos por patente que se ofrecen en el país a un precio injustificadamente alto.
3. La patente se utiliza para impedir, restringir o controlar injustificadamente alguna actividad industrial o comercial relativas a productos o procedimientos que no están cubiertos por la patente.

iii) **Actividades colaborativas en materia de búsqueda y examen de solicitudes de patentes y de reutilización de los resultados de la búsqueda y examen:**

Art. 39 y 54: el registro examinará mediante o con colaboración de entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, idóneas para estos fines y con los cuales tuviese convenio para estos efectos.

1. Sistema PCT.

2. Sistema de Apoyo a la Gestión de Solicitudes de Patentes para los Países de Centroamérica y República Dominicana (CADOPAT).

iv) Recopilación de leyes y practicas relacionadas con el alcance del secreto profesional en relación cliente-abogado y su aplicación a los asesores en patentes:

Código de ética del profesional Hondureño del Derecho.

Artículo 23. El Abogado deber guardar el m s riguroso secreto profesional, aun después de haber dejado de prestarle sus servicios al cliente. El Abogado tiene el derecho de negarse a testificar contra su cliente y podrá abstenerse de contestar cualquier pregunta que envuelva la revelación del secreto o la violación de las confidencias que le hiciere su cliente. Tampoco podrá el Abogado comunicar a terceras personas lo que llegare a su conocimiento con ocasión de su profesión, funciones judiciales o administrativas. Queda comprendido dentro del secreto profesional todo cuanto un Abogado trate con el representante de la parte contraria, o conozca por su condición de funcionario de la justicia o administración pública.

Artículo 24. El deber de guardar el secreto profesional se extiende a las confidencias hechas por terceros al Abogado en razón de su profesión y a las derivadas de las conversaciones necesarias para llegar a un arreglo que no realiza. El secreto debe comprender también las confidencias de los colegas.

El Abogado no debe intervenir en asuntos que puedan conducirlo a revelar un secreto, ni a utilizar en provecho propio o de su cliente las confidencias que haya recibido en el ejercicio de su profesión salvo que obtenga el previo consentimiento escrito del confidente. La prohibición anterior se extiende a los secretos que el Abogado conoce por medio de sus asociados, empleados o dependientes de éstos.