

Cuestionario sobre excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes

Las respuestas al presente cuestionario se proporcionan en nombre de:

País: **HONDURAS**
Oficina: **DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL**

Persona con la que se ha de establecer contacto:

Nombre: **JENNY KARINA TORRES MALDONADO**
Cargo: **JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PATENTES**
Correo-e: **jktorres78@yahoo.com**
Teléfono: **(504) 2235-5279 y 2235-5297**
Fax:

Sección I: Información general

La presente sección tiene por fin obtener información general sobre las excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes que se contemplan en virtud de la legislación aplicable. A los fines del presente cuestionario, por "legislación aplicable" se hará referencia a la legislación nacional y regional pertinente y, cuando proceda, a la jurisprudencia.

Los términos utilizados en el cuestionario se han redactado de manera general con el fin de ofrecer una visión de conjunto de cada concepto utilizado, entendiendo que la redacción exacta de esas excepciones y limitaciones puede diferir con arreglo a la legislación aplicable. En los siguientes documentos figuran explicaciones más detalladas de las diversas excepciones y limitaciones: SCP/13/3, SCP/15/3 y CDIP/5/4.

1. A fin de determinar el marco de las excepciones y limitaciones relativas a las patentes que son objeto del presente cuestionario, ¿qué norma jurídica se emplea para determinar si una invención es patentable? Si la norma sobre patentabilidad incorpora disposiciones que varían en función de la tecnología de que se trate, dé ejemplos de cómo se ha interpretado la norma, de ser el caso. Indique la fuente del Derecho (ley o jurisprudencia) mediante mención de la disposición pertinente o de la resolución judicial.

La norma jurídica aplicable es la Ley de Propiedad Industrial, contenida en el decreto N° 12-99-E,

ARTÍCULO 6. Una invención será patentable cuando sea susceptible de aplicación industrial, sea novedosa y tenga nivel inventivo, y cuando no esté comprendida dentro de lo que nuestra legislación excluye de protección como invención. (Artículos 5, 6 y 7 de la Ley de Propiedad Industrial)

Así, enumere exclusiones de la patentabilidad contemplada en su legislación. Además, cite la fuente de esas exclusiones de la patentabilidad que sea distinta de la fuente que contiene la norma sobre patentabilidad, y mencione todo hecho de origen jurisprudencial que sea específico a las exclusiones.¹

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

- a) Los principios teóricos o científicos;**
- b) Los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya existía en la naturaleza, aún cuando anteriormente fuese desconocido para el hombre;**
- c) Los esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales, juegos o negocios;**
- ch) Los programas de computación;**
- d) Las formas de presentación de información;**
- e) Las creaciones estéticas y las obras artísticas o literarias;**
- f) Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales: y,**
- g) 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.**

ARTÍCULO 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 sí 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.**

ARTÍCULO 3. Además no se otorgará una Patente, cuando sus contenidos o forma, sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres o contravengan cualquier disposición legal.

2. A fin de determinar el marco de las excepciones y limitaciones relativas a las patentes que son objeto del presente cuestionario, ¿qué derechos exclusivos confiere una patente? Indique la disposición pertinente (ley o fallo judicial). Además, si la publicación de una solicitud de patente confiere derechos exclusivos al solicitante, ¿cuáles son?

ARTÍCULO 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 nuestra Ley, el titular de la patente tendrá el derecho de actuar contra cualquier persona que sin su acuerdo, realice cualquiera 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,**
- b) 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 determinada por las

¹ El tema de las exclusiones de la patentabilidad no es abordado exhaustivamente en esta pregunta.

reivindicaciones. Las reivindicaciones se interpretarán a la luz de la descripción y los dibujos.

3. ¿Qué excepciones y limitaciones se contemplan en la legislación aplicable respecto de los derechos de patente (indique las excepciones/limitaciones aplicables)?:

- Uso privado y no comercial;
- Uso con fines experimentales o de investigación científica;
- Preparación de fármacos;
- Uso anterior;
- Uso de artículos en navíos, aeronaves y vehículos terrestres extranjeros;
- Actos realizados para obtener la aprobación reglamentaria de las autoridades;
- Agotamiento de los derechos de patente;
- Concesión de licencias obligatorias y explotación por el gobierno;
- Excepciones y limitaciones relativas a la utilización, por agricultores y/o fitomejoradores, de invenciones patentadas.²

Si en la legislación aplicable se contempla alguna de las excepciones y limitaciones mencionadas, cumplimente las partes de las Secciones II a X que se aplican en su caso. Si en la legislación aplicable no se contemplan todas las excepciones y limitaciones de las que tratan las Secciones II a X, cumplimente únicamente las otras partes del cuestionario. Si en la legislación aplicable se contemplan otras excepciones y limitaciones que no figuran en la lista precedente, responda a las preguntas que figuran en la Sección XI, "Otras excepciones".

Cuando se haga referencia a la jurisprudencia, indique, de ser posible, la fuente oficial en que se haya publicado (por ejemplo, el número de publicación, ejemplar, título, URL, etc.).

Sección II: Uso privado y no comercial

4. Si la excepción figura en la legislación, indique las disposiciones pertinentes:

ARTÍCULO 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 licenciarios.

² Por ejemplo, en algunos países en los que los derechos conferidos por una patente abarcan el material propagado o multiplicado a partir de materia biológica patentada, determinados usos que hacen los agricultores en sus propias explotaciones del material cosechado o de mejoramiento del ganado o de otro material reproductivo animal que esté protegido por una patente no constituye infracción de la patente. Del mismo modo, en algunos países los derechos conferidos por una patente no abarcan el uso que haga el fitomejorador de materia biológica patentada con el propósito de obtener una nueva variedad vegetal (véanse los párrafos 133 a 137 del documento SCP/13/3).

5. Si la excepción surge de la jurisprudencia, cite las resoluciones judiciales pertinentes y haga un breve resumen de ellas:

6. a) ¿Cuáles son los objetivos de política pública que dan fundamento a la excepción?

Eliminar barreras al comercio, proteger el derecho individual de uso estrictamente personal o familiar e Incentivar la Investigación científica y la enseñanza en nuestro País.

b) Si procede, explique mediante referencia a los antecedentes legislativos, debates parlamentarios y resoluciones judiciales:

Nuestra Ley Propiedad Industrial establece claramente que 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.

7. Si en la legislación aplicable se definen los conceptos de “no comercial”, “comercial” o “privado”, indique esas definiciones citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

Estos términos se interpretan de forma general por lo que no están establecidos conceptualmente en nuestra Ley de Propiedad Industrial.

8. Si en la legislación aplicable se contemplan otros criterios que han de aplicarse al determinar el alcance de la excepción, indíquelos citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

No contempla otros criterios para determinar el alcance de esta excepción.

9. ¿Se considera adecuado para alcanzar los objetivos deseados el marco jurídico aplicable de la excepción (por ejemplo, se prevé efectuar modificaciones en la legislación)? Sírvase explicar la respuesta:

Por los momentos no se tiene considerado realizar ningún tipo de modificación respecto a este tema.

10. ¿Qué problemas, si los hubiere, se han encontrado en relación con la aplicación práctica de la excepción en su país? Sírvase explicarlos:

Con la Práctica de este tipo de excepción no hemos encontrado ningún tipo de Problema en nuestro País.

Sección III: Uso con fines experimentales o de investigación científica³

11. Si la excepción figura en la legislación, indique las disposiciones pertinentes:

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.

12. Si la excepción se contempla en la jurisprudencia, cite las decisiones judiciales pertinentes y haga un breve resumen de ellas:

En cuanto a esta excepción en nuestro país no han surgido ningún tipo de problemas con los titulares de las patentes cuando son utilizadas para investigación y enseñanza.

13. a) ¿Cuáles son los objetivos de política pública que dan fundamento a la excepción?

- ***Fomentar la Investigación.***
- ***Aumentar el nivel de investigación científica en nuestro país.***
- ***Mejorar el nivel de enseñanza que va encaminado a la investigación científica.***

b) Si procede, explique mediante referencia a los antecedentes legislativos, debates parlamentarios y resoluciones judiciales:

En nuestra Ley de Propiedad Industrial en que se establece únicamente cuando se podrá hacer uso de una Patente siempre y cuando sea 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.

14. ¿Existen diferencias en la legislación aplicable en lo que atañe a la naturaleza de la organización que lleva a cabo los experimentos o las investigaciones (por ejemplo, si se trata de una organización comercial o una entidad sin ánimo de lucro)? Sírvase explicar la respuesta:

En nuestra legislación no se menciona el tipo ni naturaleza de la organización que pueda realizar experimentos o investigaciones; la legislación lo describe de forma general.

15. Si en la legislación aplicable se definen los conceptos de “uso con fines experimentales” o de la excepción, indíquelos citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

Nuestra legislación no define conceptos de uso con fines experimentales.

³ Las excepciones y limitaciones aplicables a los actos realizados para obtener la aprobación regulatoria se tratan en la Sección VII del cuestionario.

16. Si los fines de los experimentos o las investigaciones son pertinentes para determinar el alcance de la excepción, indique en qué consisten esos objetivos:

Los experimentos o las investigaciones deben tener por fin:

- determinar la manera en que funciona la invención patentada
- determinar el alcance de la invención patentada
- determinar la validez de las reivindicaciones
- tratar de mejorar la invención patentada
- inventar partiendo de la invención patentada
- otros, sírvase especificarlos:

17. Indique cualquiera de los criterios siguientes que sea pertinente para determinar el alcance de la excepción:

- La investigación o los experimentos deben realizarse sobre la invención patentada o en relación con ella ("research on")
- La investigación o los experimentos deben realizarse con la invención patentada o haciendo uso de ella ("research with")
- Los dos casos mencionados

Sírvase explicar la respuesta citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

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. (Artículo 18 de la Ley de Propiedad Industrial)

18. Si los fines comerciales de los experimentos o de las investigaciones son pertinentes para determinar el alcance de la excepción, indique si esta última comprende las actividades relativas a:

- Fines no comerciales
- Fines comerciales
- Ambos fines
- Los fines comerciales de los experimentos o las investigaciones no son pertinentes

19. Si en la legislación aplicable se distingue entre fines "comerciales" y "no comerciales", explique esos términos citando sus definiciones y, si procede, varios ejemplos. A ese respecto, sírvase indicar las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

Nuestra Ley de Propiedad Industrial menciona dichos términos pero lo hace en forma general sin distinción, ósea que no menciona conceptualmente dichas definiciones. Por lo que las interpretamos según el ámbito económico; al referirnos "comercial" es que se percibe una ganancia lo cual no lo permite nuestra Ley, y al no recibir una remuneración económica estamos refiriéndonos al ámbito "no comercial".

20. Si en la legislación aplicable se contemplan otros criterios que han de aplicarse al determinar el alcance de la excepción, sírvase indicarlos. A modo de ejemplo, cite las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

No existen otros criterios para determinar el alcance de la excepción.

21. ¿Se considera adecuado para alcanzar los objetivos deseados el marco jurídico aplicable de la excepción (por ejemplo, se prevé efectuar modificaciones en la legislación)? Sírvase explicar la respuesta:

Por los momentos no se tiene planificado realizar algún tipo de modificación respecto a este tema.

22. ¿Qué problemas, si los hubiere, se han encontrado en relación con la aplicación práctica de la excepción en su país? Sírvase explicarlos:

No ha existido ningún tipo de problemas en cuanto a la aplicación de esta excepción en nuestro país.

Sección IV: Preparación de fármacos

23. Si la excepción figura en la legislación, indique las disposiciones pertinentes:

.....
.....
.....

24. Si la excepción surge de la jurisprudencia, cite las resoluciones judiciales pertinentes y haga un breve resumen de ellas:

.....
.....
.....

25. a) ¿Cuáles son los objetivos de política pública que dan fundamento a la excepción?

.....
.....
.....

b) Si procede, explique mediante referencia a los antecedentes legislativos, debates parlamentarios y resoluciones judiciales:

.....
.....
.....

26. ¿Quién tiene derecho a utilizar la excepción (por ejemplo, farmacéuticos, médicos, otros)? Sírvase describirlos:

.....
.....
.....

27. ¿Se contemplan en la legislación aplicable limitaciones sobre la cantidad de medicamentos que pueden prepararse con arreglo a la excepción?

- Sí
- No

En caso afirmativo, justifique la respuesta citando las correspondientes disposiciones o resoluciones judiciales:

.....
.....
.....

28. Si en la legislación aplicable se contemplan otros criterios que han de aplicarse al determinar el alcance de la excepción, descríbalos. A modo de ejemplo, cite las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales

.....
.....
.....

29. ¿Se considera adecuado para alcanzar los objetivos deseados el marco jurídico aplicable de la excepción (por ejemplo, se prevé efectuar modificaciones en la legislación)? Sírvase explicar la respuesta:

.....
.....
.....

30. ¿Qué problemas, si los hubiere, se han encontrado en relación con la aplicación práctica de la excepción en su país? Sírvase explicarlos:

.....
.....
.....

Sección V: Uso anterior

31. Si la excepción figura en la legislación, indique las disposiciones pertinentes:

.....
.....
.....

32. Si la excepción surge de la jurisprudencia, cite las resoluciones judiciales pertinentes y haga un breve resumen de ellas:

.....
.....
.....

33. a) ¿Cuáles son los objetivos de política pública que dan fundamento a la excepción?

.....
.....
.....

b) Si procede, explique mediante referencia a los antecedentes legislativos, debates parlamentarios y resoluciones judiciales:

.....
.....
.....

34. ¿Cómo se define en la legislación aplicable el alcance del “uso”? ¿Se contemplan en la legislación aplicable limitaciones cuantitativas o cualitativas a la aplicación del “uso” por el usuario anterior? Justifique la respuesta citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

.....
.....
.....

35. ¿Se contempla en la legislación aplicable el pago de una remuneración al titular de la patente por el ejercicio de la excepción? Sírvase explicar la respuesta:

.....
.....
.....

36. Con arreglo a la legislación aplicable, ¿puede un usuario anterior asignar o ceder en licencia su derecho de uso anterior a un tercero?

- Sí
- No

37. Si se ha respondido afirmativamente a la pregunta 36, ¿se establecen en la legislación aplicable las condiciones impuestas en esos casos para que se siga aplicando la excepción por el uso anterior?

- Sí
- No

En caso afirmativo, explique cuáles son esas condiciones:

.....
.....
.....

38. ¿Es aplicable la excepción cuando un tercero haya utilizado la invención patentada o haya hecho preparativos serios para utilizarla después de la invalidación o denegación de la patente, pero antes del restablecimiento o concesión de esta última?

- Sí
- No

En caso afirmativo, explique las condiciones con arreglo a las que se puede seguir aplicando la excepción por el uso anterior:

.....
.....
.....

39. Si en la legislación aplicable se contemplan otros criterios que han de aplicarse al determinar el alcance de la excepción, descríbalos. Justifique la respuesta citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

.....
.....
.....

40. ¿Se considera adecuado para alcanzar los objetivos deseados el marco jurídico aplicable de la excepción (por ejemplo, se prevé efectuar modificaciones en la legislación)? Sírvase explicar la respuesta:

.....
.....
.....

41. ¿Qué problemas, si los hubiere, se han encontrado en relación con la aplicación práctica de la excepción en su país? Sírvase explicarlos:

.....
.....
.....

Sección VI: Uso de artículos en navíos, aeronaves y vehículos terrestres extranjeros

42. Si la excepción figura en la legislación, indique las disposiciones pertinentes:

.....
.....
.....

43. Si la excepción surge de la jurisprudencia, cite las resoluciones judiciales pertinentes y haga un breve resumen de ellas:

.....
.....
.....

44. a) ¿Cuáles son los objetivos de política pública que dan fundamento a la excepción?

.....
.....
.....

b) Si procede, explique mediante referencia a los antecedentes legislativos, debates parlamentarios y resoluciones judiciales:

.....
.....

.....
45. La excepción se aplica en relación con:

- navíos
- aeronaves
- vehículos terrestres
- naves espaciales

46. Al determinar el alcance de la excepción, ¿se aplican en la legislación aplicable términos tales como "temporalmente" o "accidentalmente" o cualquier otro término equivalente en relación con la entrada de medios de transporte extranjeros en el territorio nacional? Indique las definiciones de esos términos citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

.....
.....
.....

47. ¿Se contemplan en la legislación aplicable restricciones sobre el uso del producto patentado en el casco de los navíos, el fuselaje de las aeronaves y de las naves espaciales y la carrocería de los vehículos terrestres extranjeros a fin de aplicar la excepción (por ejemplo, los dispositivos que han de utilizarse exclusivamente para las necesidades del buque, aeronave, vehículo terrestre o vehículo espacial)? Justifique la respuesta citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

.....
.....
.....

48. Si en la legislación aplicable se contemplan otros criterios que han de aplicarse al determinar el alcance de la excepción, descríbalos. Justifique la respuesta citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

.....
.....
.....

49. ¿Se considera adecuado para alcanzar los objetivos deseados el marco jurídico aplicable de la excepción (por ejemplo, se prevé efectuar modificaciones en la legislación)? Sírvase explicar la respuesta:

.....
.....
.....

50. ¿Qué problemas, si los hubiere, se han encontrado en relación con la aplicación práctica de la excepción en su país? Sírvase explicarlos:

.....
.....
.....

Sección VII: Actos realizados para obtener la aprobación reglamentaria de las autoridades

51. Si la excepción figura en la legislación, indique las disposiciones pertinentes:

.....
.....
.....

52. Si la excepción surge de la jurisprudencia, cite las resoluciones judiciales pertinentes y haga un breve resumen de ellas:

.....
.....
.....

53. a) ¿Cuáles son los objetivos de política pública que dan fundamento a la excepción?

.....
.....
.....

b) Si procede, explique mediante referencia a los antecedentes legislativos, debates parlamentarios y resoluciones judiciales:

.....
.....
.....

54. ¿Quién tiene derecho a utilizar la excepción? Sírvase explicar la respuesta:

.....
.....
.....

55. En la excepción se contempla la aprobación reglamentaria de:

- cualquier producto
- determinados productos.
- Describa de qué productos se trata:

56. Indique qué actos se autorizan en relación con la invención patentada con arreglo a la excepción:

- Fabricación
- Utilización
- Venta
- Oferta en venta
- Importación
- Exportación
- Otros.

Sírvase especificarlos:

.....

57. Si en la legislación aplicable se contemplan otros criterios que han de aplicarse al determinar el alcance de la excepción, descríbalos. Justifique la respuesta citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

.....
.....
.....

58. ¿Se considera adecuado para alcanzar los objetivos deseados el marco jurídico aplicable de la excepción (por ejemplo, se prevé efectuar modificaciones en la legislación)? Sírvase explicar la respuesta:

.....
.....
.....

59. ¿Qué problemas, si los hubiere, se han encontrado en relación con la aplicación práctica de la excepción en su país? Sírvase explicarlos:

.....
.....
.....

Sección VIII: Agotamiento de los derechos de patente

60. Indique qué tipo de doctrina se aplica en su país en relación con el agotamiento de los derechos de patente:

- Nacional
- Regional
- International
- Indeterminada, sírvase explicar la respuesta.....

Si la excepción figura en la legislación, indique las disposiciones pertinentes:

.....
.....
.....

Si la excepción surge de la jurisprudencia, cite las resoluciones judiciales pertinentes y haga un breve resumen de ellas:

.....
.....
.....

61. a) ¿Cuáles son los objetivos de política pública que dan fundamento a la excepción?

.....
.....
.....

b) Si procede, explique mediante referencia a los antecedentes legislativos, debates parlamentarios y resoluciones judiciales:

.....
.....
.....

62. En la legislación aplicable ¿se autoriza al titular de la patente a introducir restricciones a la importación u otro medio de distribución del producto patentado, mediante un aviso expreso en el producto, que puedan invalidar la doctrina adoptada en el país en relación con el agotamiento?

- Sí
- No
- Sin determinar

Justifique la respuesta citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

.....
.....
.....

63. ¿Se ha considerado adecuado para alcanzar los objetivos de política pública el régimen de agotamiento aplicable en su país? Sírvase explicar la respuesta:

.....
.....
.....

64. ¿Qué problemas, si los hubiere, se han encontrado en relación con la aplicación práctica del régimen de agotamiento aplicable en su país? Sírvase explicarlos:

.....
.....
.....

Sección IX: Licencias obligatorias y explotación por el gobierno

Licencias obligatorias

65. Si la excepción figura en la legislación, indique las disposiciones pertinentes:

En cuanto a las licencias obligatorias y otras medidas relativas a la explotación de las patentes nuestra Ley menciona que no se concederá una licencia obligatoria cuando se demuestra 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.

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 ella, o para rectificar una práctica declarada contraria a la competencia mediante el procedimiento administrativo o judicial correspondiente.

Además por razones de interés público, y en particular en casos de emergencia o por razones de seguridad nacional, nutrición o salud pública, estas serían de forma general otras de las excepciones. (Artículos 65, 66, 67, 68, 69, 70 y 71 de la Ley de Propiedad Industrial.)

66. Si la excepción surge de la jurisprudencia, cite las resoluciones judiciales pertinentes y haga un breve resumen de ellas:

(Artículos 65, 66, 67, 68, 69, 70 y 71 de la Ley de Propiedad Industrial.)

67. ¿Qué motivos se contemplan en la legislación aplicable para conceder licencias obligatorias respecto de las patentes? (Indique los motivos aplicables):

- Falta de explotación o explotación insuficiente de la invención patentada
- Negativa a conceder licencias en condiciones razonables
- Prácticas anticompetitivas o competencia desleal
- Salud pública
- Seguridad nacional
- Emergencia nacional o extrema urgencia
- Patentes secundarias
- Otros, sírvase especificar:

68. a) ¿Cuáles son los objetivos de política pública que dan fundamento a la concesión de licencias obligatorias en su país?

Hay que hacer referencia que son de carácter excepcional y únicamente en materia de patentes, la Ley establece ciertos casos en los que tienen como objetivo la utilización o explotación de una inversión se realiza sin el consentimiento del titular de la patente, las cuales solventaran situaciones de interés público, emergencia motivadas por consideraciones de salud pública, nutrición y seguridad nacional.

- b) Si procede, explique mediante referencia a los antecedentes legislativos, debates parlamentarios y resoluciones judiciales:

En cuanto a este tipo de licencias en nuestro país no se han dado ningún tipo de experiencias.

69. Si en la legislación aplicable se contempla la concesión de licencias obligatorias con motivo de la “falta de explotación” o “explotación insuficiente”, indique las definiciones de esos términos citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

ARTICULO 65 Y 66. A solicitud de cualquier persona que acredite su capacidad para explotar la invención patentada, presentada después de cuatro (4) años contados desde 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 encontrare en explotación.

70. ¿Constituye “explotación” de la patente la importación de un producto patentado o fabricado mediante un proceso patentado? Justifique la respuesta citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

ARTÍCULO 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 de 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.

71. En caso de concesión de licencias obligatorias con motivo de que no se ha explotado la invención o de que se ha explotado de manera insuficiente, ¿se contempla en la legislación aplicable que habrá de respetarse determinado período de tiempo antes de poder solicitar una licencia obligatoria?

- Sí
 No

En caso afirmativo, ¿cuál es el plazo previsto?

Tres (3) años contados desde la fecha de concesión de la patente

72. En caso de concesión de licencias obligatorias con motivo de que no se ha explotado la invención o de que se ha explotado de manera insuficiente, ¿se estipula en la legislación aplicable que se denegará la licencia obligatoria si el titular de la patente justifica la falta de explotación aduciendo motivos legítimos?

- Sí
 No

En caso afirmativo, ¿cuáles son los “motivos legítimos”?

ARTICULO 66 (segundo párrafo). No se concederá una licencia obligatoria cuando se demuestra 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.

73. Si en la legislación aplicable se contempla la concesión de licencias obligatorias con motivo de que el titular de la patente se niega a otorgar licencias mediante “cláusulas y condiciones razonables” y dentro de un “plazo razonable”, indique las definiciones otorgadas a esos términos citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

ARTÍCULO 67. La persona que solicite una licencia obligatoria de conformidad a nuestra 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.

74. Si en la legislación aplicable se contempla la concesión de licencias obligatorias sobre la base de las prácticas anticompetitivas, indique qué prácticas anticompetitivas relativas a las patentes pueden dar lugar a la concesión de licencias obligatorias, citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

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 licenciataria, 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 estime necesarias o convenientes para la mejor explotación de la patente.***

75. Si en la legislación aplicable se contempla la concesión de licencias obligatorias sobre la base de patentes secundarias, indique las condiciones que deben satisfacer esas patentes a fin de que se pueda otorgar una licencia obligatoria:

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 licenciataria, 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 Licenciataria, 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 sub licencia cuando simultáneamente fuese objeto de cesión, transferencia o licencia la patente dependiente cuya explotación industrial requiere de la licencia. La cesión, transferencia o sub licencia de la licencia obligatoria se sujetará a las disposiciones de Nuestra Ley de Propiedad Industrial, en cuanto corresponda.

76. ¿Se contemplan en la legislación aplicable determinadas normas de actuación general que han de observarse en relación con la remuneración que pagará al titular de la patente el beneficiario de la licencia obligatoria? Sírvase explicar la respuesta:

ARTÍCULO 71. Toda licencia de interés público dará lugar al pago correspondiente en favor del titular de la patente.

77. Si en la legislación aplicable se contempla la concesión de licencias obligatorias por motivos de “emergencia nacional” o “circunstancias de extrema urgencia”, explique la manera en que se definen esos dos conceptos y su ámbito de aplicación, facilitando ejemplos:

ARTÍCULO 70. Por razones de interés público, y en particular en casos de emergencia o por razones de seguridad nacional, nutrición o salud pública, 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 solicitud de patente en trámite sea explotada por una entidad estatal o por una o más personas de derecho público o privado designadas al efecto; ó,

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.

78. Indique cuántas veces se han otorgado licencias obligatorias en su país, y en qué esferas de la tecnología:

No existen antecedentes de Licencias obligatorias otorgadas en nuestro país.

79. ¿Se considera adecuado para satisfacer los objetivos deseados el marco jurídico aplicable para la emisión de licencias obligatorias (por ejemplo, se prevé efectuar modificaciones en la legislación)? Sírvase explicar la respuesta:

En cuanto a este tema en la actualidad no se tiene previsto realizar ningún tipo de modificación respecto a este contenido.

80. ¿Qué problemas, si los hubiere, se han encontrado en relación con el uso de las disposiciones relativas al sistema de licencias obligatorias en su país? Sírvase explicarlos:

Por los momentos no tenemos ningún tipo de experiencia en cuanto a otorgar licencias obligatorias.

Explotación por el Gobierno

81. Si la excepción figura en la legislación, indique las disposiciones pertinentes:

.....
.....

.....

82. Si la excepción surge de la jurisprudencia, cite las resoluciones judiciales pertinentes y haga un breve resumen de ellas:

.....
.....
.....

83. ¿Qué motivos se contemplan en la legislación aplicable para autorizar la explotación por el gobierno respecto de las patentes? (Indique los motivos aplicables):

- Falta de explotación o explotación insuficiente de la invención patentada
- Negativa a conceder licencias en condiciones razonables
- Prácticas anticompetitivas o competencia desleal
- Salud pública
- Seguridad nacional
- Emergencia nacional o extrema urgencia
- Patentes secundarias
- Otros, sírvase especificar:

84. a) ¿Cuáles son los objetivos de política pública en su país que dan fundamento a la explotación por el gobierno?

.....
.....
.....

b) Si procede, explique mediante referencia a los antecedentes legislativos, debates parlamentarios y resoluciones judiciales:

.....
.....
.....

85. Si en la legislación aplicable se contempla la explotación por el gobierno por motivos de “emergencia nacional” o “circunstancias de extrema urgencia”, explique la manera en que se definen esos dos conceptos y su ámbito de aplicación, facilitando ejemplos:

.....
.....
.....

86. Indique cuántas veces se ha autorizado la explotación por el gobierno en su país, y en qué esferas de la tecnología:

.....
.....
.....

87. ¿Se considera adecuado para satisfacer los objetivos deseados el marco jurídico aplicable para la explotación por el gobierno (por ejemplo, se prevé efectuar modificaciones en la legislación)? Sírvase explicar la respuesta:

.....
.....

.....
88. ¿Qué problemas, si los hubiere, se han encontrado en relación con el sistema de explotación por el gobierno en su país? Sírvase explicarlos:

.....
.....
.....

Sección X: Excepciones y limitaciones relativas a la utilización, por agricultores y/o fitomejoradores, de invenciones patentadas

Utilización, por los agricultores, de invenciones patentadas

89. Si la excepción figura en la legislación, indique las disposiciones pertinentes:

.....
.....
.....

90. Si la excepción surge de la jurisprudencia, cite las resoluciones judiciales pertinentes y haga un breve resumen de ellas:

.....
.....
.....

91. a) ¿Cuáles son los objetivos de política pública que dan fundamento a la excepción relativa a la utilización, por los agricultores, de invenciones patentadas? Sírvase explicar la respuesta:

.....
.....
.....

b) Si procede, explique mediante referencia a los antecedentes legislativos, debates parlamentarios y resoluciones judiciales:

.....
.....
.....

92. Sírvase explicar el alcance de la excepción citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales (por ejemplo, la interpretación de disposiciones legislativas sobre las actividades autorizadas a los usuarios de la excepción, las limitaciones sobre su uso, así como otros criterios, si los hubiere, aplicados al determinar el alcance de la excepción):

.....
.....
.....

93. ¿Se considera adecuado para satisfacer los objetivos deseados el marco jurídico aplicable de la excepción (por ejemplo, se prevé efectuar modificaciones en la legislación)? Sírvase explicar

la respuesta:

.....
.....
.....

94. ¿Qué problemas, si los hubiere, se han encontrado en relación con la aplicación práctica en su país de la excepción relativa a la utilización, por los agricultores, de invenciones patentadas? Sírvase explicarlos:

Utilización, por los fitomejoradores, de invenciones patentadas

95. Si la excepción figura en la legislación, indique las disposiciones pertinentes:

.....
.....
.....

96. Si la excepción surge de la jurisprudencia, cite las resoluciones judiciales pertinentes y haga un breve resumen de ellas:

.....
.....
.....

97. a) ¿Cuáles son los objetivos de política pública que dan fundamento a la excepción relativa a la utilización, por los fitomejoradores, de invenciones patentadas? Sírvase explicar la respuesta:

.....
.....
.....

b) Si procede, explique mediante referencia a los antecedentes legislativos, debates parlamentarios y resoluciones judiciales:

.....
.....
.....

98. Sírvase explicar el alcance de la excepción citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales (por ejemplo, la interpretación de disposiciones legislativas sobre las actividades autorizadas a los usuarios de la excepción, las limitaciones sobre su uso, así como otros criterios, si los hubiere, aplicados al determinar el alcance de la excepción):

.....
.....
.....

99. ¿Se considera adecuado para satisfacer los objetivos deseados el marco jurídico aplicable de la excepción (por ejemplo, se prevé efectuar modificaciones en la legislación)? Sírvase explicar la respuesta:

.....
.....
.....

100. ¿Qué problemas, si los hubiere, se han encontrado en relación con la aplicación práctica en su país de la excepción relativa a la utilización, por los fitomejoradores, de invenciones patentadas? Sírvase explicarlos:

.....
.....
.....

Sección XI: Otras excepciones y limitaciones

101. Indique otras excepciones y limitaciones contempladas en su legislación aplicable en materia de patentes:

.....
.....
.....

102. En relación con cada excepción y limitación, indique:

i) la fuente del Derecho (legislación o jurisprudencia) proporcionando las disposiciones pertinentes o un breve resumen de las resoluciones judiciales pertinentes:

.....
.....
.....

ii) los objetivos de política pública que dan fundamento a cada excepción y limitación. Si procede, explique mediante referencia a los antecedentes legislativos, debates parlamentarios y resoluciones judiciales:

.....
.....
.....

iii) el derecho a utilizar la excepción o limitación y el alcance de estas últimas, citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

.....
.....
.....

Además, en relación con cada excepción y limitación, sírvase explicar:

iv) si se considera adecuado para alcanzar los objetivos deseados su marco jurídico aplicable (por ejemplo, ¿se prevé efectuar modificaciones en la legislación?):

.....
.....
.....

v) si se han encontrado problemas en la aplicación práctica de la excepción en su país:

.....
.....
.....

103. Si existen en su país otros mecanismos para la limitación de los derechos de patente ajenos al sistema de patentes (por ejemplo, la legislación en materia de competencia), enumérelos y explíquelos:

.....
.....
.....

[Fin del cuestionario]