

LEY 6867
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA,

DECRETA:

**Ley de Patentes de Invención, Dibujos y
Modelos Industriales y Modelos de Utilidad**

CAPITULO I

De las invenciones

Artículo 1º.- Invenciones.

Invención es toda creación del intelecto humano, capaz de ser aplicada en la industria, que cumpla las condiciones de patentabilidad previstas en esta ley. Podrá ser un producto, una máquina, una herramienta o un procedimiento de fabricación y estará protegida por la patente de invención.

2.- Para los efectos de esta ley no se considerarán invenciones:

- a) Los descubrimientos, las teorías científicas, los métodos matemáticos y los programas de ordenador considerados aisladamente.
- b) Las creaciones puramente estéticas, las obras literarias y artísticas.
- c) Los planes, principios o métodos económicos de publicidad o de negocios y los referidos a actividades puramente mentales, intelectuales o a materia de juego.
- d) La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de forma o uso, dimensiones o materiales, salvo que se trate de una combinación o fusión tal que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de ellas sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia.

3.- Las obtenciones vegetales tendrán protección mediante una ley especial.

4.- Se excluyen de la patentabilidad:

- a) Las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse objetiva y necesariamente para proteger el orden público, la moralidad, la salud o la vida de las personas o los animales o para preservar los vegetales o evitar daños graves al ambiente.
- b) Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales.
- c) Las plantas y los animales, excepto los microorganismos, siempre y cuando no sean microorganismos tal y como se encuentran en la naturaleza. **(Así reformado por LEY 8632 de 28-3-2008)**
- d) Los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean los procedimientos no biológicos ni microbiológicos. **(Así reformado por LEY 8632 de 28-3-2008)**

(Artículo reformado por Ley N° 7979 de 6 de enero de 2000, Art.2 inc. a)

Artículo 2º.- Invenciones patentables.

1. Una invención es patentable si es nueva, si tienen nivel inventivo y si es susceptible de aplicación industrial.

2. DEROGADO

(Derogado por Ley N° 7979 de 6 de enero de 2000, Art. 4°)

3. Una invención es nueva cuando no existe previamente en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar del mundo y por cualquier medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Costa Rica o, en su caso, antes de la fecha de prioridad aplicable.

También quedará comprendido en el estado de la técnica el contenido de otra solicitud de patente en trámite ante el mismo Registro de la Propiedad Industrial, cuya fecha de presentación o, en su caso, la prioridad, sea anterior a la de la solicitud en consideración; pero sólo en la medida en que este contenido quede incluido en la solicitud de fecha anterior cuando sea publicada. El estado de la técnica no comprenderá lo divulgado dentro del año anterior a la fecha de presentación de la solicitud en Costa Rica o, en su caso, dentro del año anterior a la prioridad aplicable, siempre que tal divulgación resulte, directa o indirectamente, de actos realizados por el propio inventor o su causahabiente o del incumplimiento de contrato o acto ilícito cometido contra alguno de ellos. **(Párrafo reformado por Ley N° 7979 de 6 de enero de 2000, art. 2 inc. b)**

4. La divulgación resultante de una publicación hecha por una oficina de propiedad industrial en procedimiento de concesión de una patente, quedará comprendida en el estado de la técnica, excepto para el caso del solicitante de la patente, o cuando la solicitud en cuestión haya sido presentada por quien no tenía derecho a obtener la patente o cuando la publicación se haya hecho indebidamente. **(Así reformado por LEY 8632 de 28-3-2008)**

5. Se considerará que una invención tiene nivel inventivo si para una persona de nivel medio versada en la materia correspondiente, la invención no resulta obvia ni se deriva de manera evidente del estado de la técnica pertinente.

6. Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando tenga una utilidad específica, substancial y creíble. **(Así reformado por LEY 8632 de 28-3-2008)**

7. Serán invenciones patentables todos los productos o procedimientos que cumplan los requisitos de patentabilidad dispuestos en la presente ley, sin discriminación por lugar de la invención, campo de tecnología o porque los productos sean importados o producidos en el país. **(Párrafo reformado por Ley N° 7979 de 6 de enero de 2000, art. 2 inc. b)**

Artículo 3º.- Derecho de patente. Transferencia y licencia.

1. El derecho de patente pertenecerá al inventor. Se presume inventor el primer solicitante en el país de origen del invento.

2. Si varias personas hicieren una invención conjuntamente, el derecho de patente les pertenecerá en común, salvo pacto en contrario.

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

4. Toda transferencia o licencia de la patente deberá ser registrada ante el Registro de la Propiedad Industrial, sin lo cual no tendrá efectos legales frente a terceros.

Artículo 4º.- Invenciones efectuadas en ejecución de un contrato de obra o de servicios, o de un contrato de trabajo.

1. Cuando la invención sea realizada como producto de un contrato no laboral, cuyo objeto sea producirla, el derecho de patente corresponderá al **mandatario, salvo** pacto en contrario.

Cuando la invención tenga un valor económico sustancialmente mayor que el previsto por las partes, al menos la tercera parte del valor corresponderá al inventor. En caso de que éste estime insuficiente ese porcentaje, tendrá derecho a solicitar la fijación respectiva por la vía judicial, cuyo monto nunca será inferior al tercio indicado.

2. Cuando un trabajador, cuyo contrato o relación de trabajo tenga como objeto la producción de determinadas invenciones, el derecho de patente de aquellas pertenecerá en común a las partes que hayan establecido la relación laboral, en forma irrenunciable.

3. Cuando un trabajador, cuyo contrato o relación de trabajo no tenga como objeto la producción de invenciones, las que llegare a producir serán de su propiedad. Una tercera parte de los ingresos que obtenga por este concepto serán pagados al empleado.

4. En cualquier otro caso no contemplado expresamente en los párrafos anteriores, el derecho de patente pertenecerá siempre al empleado.

Artículo 5º.- Mención del Inventor.

El inventor será mencionado como tal en la patente, a menos que mediante declaración escrita dirigida al Registro de la Propiedad Industrial, indique que no lo desea. Cualquier promesa o compromiso del inventor que lo obligue a efectuar tal declaración carecerá de valor legal.

Artículo 6º.- Solicitud.

1. La solicitud de patente será presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial, acompañada de una descripción, de las reivindicaciones, de los dibujos que fuesen necesarios para comprender la invención, y de un resumen de estos documentos. Se acompañará también al comprobante de haber pagado la tasa de presentación establecida en el reglamento de esta ley.

2. Cuando el solicitante quiera hacer valer la prioridad conferida por una solicitud anterior presentada en otro país, deberá presentar la solicitud dentro de los doce meses siguientes a la fecha de presentación de la primera solicitud que sirve de base para la reivindicación del derecho de prioridad, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Convenio de París de 1967 para la Protección de la Propiedad Industrial. **(Así reformado por LEY 8632 de 28-3-2008)**

3. La solicitud contendrá el nombre y medio para recibir notificaciones, el cual podrá ser vía fax, telegrama, dirección electrónica o apartado registral, de conformidad con el Reglamento respectivo y demás datos prescritos en él relativos al solicitante, al inventor y al mandatario, si procede, y el título de la invención. Si el solicitante no es el inventor, la solicitud deberá ser acompañada de una declaración en la que se justifique el derecho del solicitante a la patente. **(Así reformado por LEY 8632 de 28-3-2008)**

4. La descripción deberá especificar la invención de manera suficientemente clara y completa, para poder evaluarla y para que una persona versada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla y, en particular, deberá indicarse expresamente la mejor manera que el solicitante

conozca para ejecutar la invención, dando uno o más ejemplos concretos cuando fuere posible, e identificando, en su caso, aquel que daría los resultados más satisfactorios en su explotación industrial.

5. El texto de la primera reivindicación determinará el alcance de la protección. Las demás reivindicaciones se subordinarán a la primera y podrán referirse a formas particulares de aplicar la invención. La descripción y los dibujos podrán utilizarse para interpretar las reivindicaciones, las que deberán ser claras y concisas, y estar enteramente sustentadas en la descripción.

6. El resumen comprenderá una síntesis de lo especificado en la descripción, de las reivindicaciones y de los dibujos que hubiere, y en su caso, incluirá la fórmula que mejor caracterice la invención. El resumen permitirá comprender el problema tecnológico y lo esencial de la solución aportada por la invención, así como el uso principal de la misma. El reglamento precisará los demás requisitos del resumen.

7. El resumen servirá exclusivamente para la información técnica y no será utilizado para interpretar el alcance de la protección.

8.- DEROGADO por LEY 8632 de 28-3-2008

9. Todas las solicitudes de patentes presentadas ante el Registro, serán clasificadas mediante el uso de la Clasificación Internacional de Patentes.

10. En el caso de que a la fecha en la que se presenta la solicitud, esta no incluya, por lo menos, el nombre del solicitante, la descripción, las reivindicaciones y cualquier dibujo necesario para entender la invención, el Registro de la Propiedad Industrial otorgará como fecha de presentación aquella en la que se dé el cumplimiento total de la prevención correspondiente. **(Así adicionado por LEY 8632 de 28-3-2008)**

Artículo 7º.- Unidad de la invención.

La solicitud sólo podrá referirse a una invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo general.

Artículo 8.- Modificación, división y retiro de la solicitud

1. El solicitante podrá modificar su solicitud, e incluso podrá modificar las reivindicaciones; pero esto no podrá implicar una ampliación de la invención divulgada ni una expansión de la divulgación contenida en la solicitud inicial. **(Así reformado por LEY 8632 de 28-3-2008)**

2. El solicitante podrá dividir su solicitud en dos o más fracciones, pero ninguna de ellas podrá implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en la solicitud inicial. Cada solicitud fraccionaria se beneficiará con la fecha de presentación de la solicitud inicial.

3. El solicitante podrá retirar en cualquier momento su solicitud.

Artículo 9.- Examen de forma

1. El Registro de la Propiedad Industrial examinará si la solicitud cumple los requisitos de los párrafos 1.-, 2.- y 3.- del artículo 6 y las disposiciones correspondientes al Reglamento.

2. En caso de observarse alguna omisión o deficiencia, se le notificará al solicitante para que efectúe, dentro de los quince días hábiles siguientes, la corrección necesaria. Si el solicitante no

efectúa la corrección en el plazo dicho, el Registro tendrá por desistida la solicitud. **(Así reformado por LEY 8632 de 28-3-2008)**

Artículo 10.- Publicación de la solicitud.

1. Cuando el Registro de la Propiedad Industrial constate que se han cumplido todos los requisitos referidos en el artículo 9º, párrafo 1, lo notificará al solicitante para que compruebe, dentro del mes siguiente, el pago de la tasa de publicación de la solicitud.
2. Si en el plazo referido no se comprobara que el pago de la tasa de publicación fue hecho, la solicitud se tendrá por desistida.
3. La publicación de la solicitud se hará en el Diario Oficial, por tres días consecutivos, y por lo menos una vez en un medio de comunicación colectiva escrito de circulación nacional, y contendrá el nombre y demás datos prescritos relativos al solicitante, al inventor y al mandatario, si procede, el título de la invención y el resumen, que indicará claramente lo que se desea patentar y su utilidad, así como cualquier otro dato que el reglamento prescriba.
4. Desde la fecha de la publicación del primer aviso, el expediente de la solicitud de patente quedará abierto al público para efectos de información. El expediente de una solicitud no podrá consultarse antes de la publicación de la solicitud, salvo con el consentimiento escrito del solicitante.

Artículo 11.- Protección antes del otorgamiento de la patente.

Podrá reclamarse una indemnización por daños y perjuicios contra cualquier persona que explote la invención reivindicada en una solicitud de patente, durante el período comprendido entre la fecha de publicación del aviso de la solicitud y la fecha del otorgamiento de la patente. Esta indemnización quedará sujeta a la concesión de la patente y sólo procederá con respecto a las reivindicaciones que hubiesen quedado incluidas en la patente.

Artículo 12.- Oposición y observaciones

1. Cualquiera que estime que debe negarse la concesión de la patente, porque la solicitud contraviene los requisitos de fondo prescritos en esta Ley, podrá interponer oposición en el plazo de tres meses, contado a partir de la tercera publicación de la solicitud en el diario oficial *La Gaceta*. La oposición deberá estar debidamente fundamentada, acompañada de las pruebas pertinentes o su ofrecimiento, y del comprobante de pago de la tasa de oposición. La presentación de las pruebas o pruebas para mejor proveer, deberá hacerse dentro de los dos meses siguientes a la presentación de la oposición, so pena de su inevacuabilidad. **(Así reformado por LEY 8632 de 28-3-2008)**
2. En caso de oposición, el Registro de la Propiedad Industrial la comunicará al solicitante, previniéndole que presente su respuesta dentro del mes siguiente. Transcurrido este plazo se procederá al examen previsto en el artículo 13.
3. Vencido el plazo sin que se hubiesen presentado oposiciones, se procederá al examen previsto en el artículo 13.

Artículo 13.- Examen de fondo.

1. El Registro de la Propiedad Industrial examinará si la invención es patentable, de conformidad con los artículos 1º y 2º, así como si la solicitud satisface el requisito de la unidad de la invención,

según el artículo 7º, y si, en su caso, la modificación o la solicitud fraccionada están conformes con lo dispuesto en el artículo 8º. También se examinará si la descripción, las reivindicaciones y los dibujos se ajustan a los requisitos señalados en el artículo 6º, párrafos 2, 3, 4, y 5 y a las disposiciones correspondientes al reglamento.

2. El Registro de la Propiedad Industrial contará con profesionales especializados para realizar el examen de fondo de las patentes, cuyo costo se regirá por las tarifas establecidas al efecto por la Junta Administrativa del Registro Nacional. Asimismo, el Registro podrá requerir la opinión de centros oficiales, de Educación Superior, científicos, tecnológicos o profesionales, nacionales o extranjeros o, en su defecto, de expertos independientes en la materia, sobre la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial de la invención. En todos los casos, el examinador designado deberá ser independiente, probo y no tener conflicto de intereses; también deberá mantener la confidencialidad de la información bajo examen. Los centros referidos que sean dependientes o que estén financiados por el Estado, y los colegios profesionales, estarán obligados a prestar el asesoramiento requerido. Quienes suscriban informes responderán por su emisión, en su caso, conforme a lo dispuesto en el artículo 199 de la Ley General de la Administración Pública.

Los informes presentados por los centros, las entidades o los expertos consultados, deberán ser remitidos dentro del plazo que fije el Registro de la Propiedad Industrial, según la complejidad del asunto, y contendrán una fundamentación detallada de sus conclusiones; su costo, fijado conforme con el Reglamento, correrá a cargo del solicitante. **(Así reformado por LEY 8632 de 28-3-2008)**

3. En caso de observarse que no se han cumplido las condiciones del párrafo 1º, el Registro de la Propiedad Industrial lo notificará al solicitante para que presente, dentro del mes siguiente, sus observaciones, y en su caso, corrija o complete la documentación aportada, o que modifique o divida la solicitud, con observación de lo prescrito en el artículo 8º.

4. Si el solicitante no cumpliera con lo prevenido por el Registro, dentro del plazo prescrito, o si el Registro comprobara, que pese a la respuesta del solicitante, no se satisfacen las condiciones previstas en el párrafo 1, denegará la concesión de la patente. La denegatoria estará fundamentada y será notificada por el Registro al solicitante.

5. En la resolución de fondo se resolverá sobre las oposiciones presentadas.

6. El informe técnico a que se refiere el párrafo 2.- del presente artículo, deberá concluirse en un plazo improrrogable de dos años, el cual se computará a partir de la entrega de la solicitud para estudio a la entidad correspondiente. El examen de fondo deberá concluirse en el plazo de treinta meses, que se contará a partir de la entrega de la solicitud para estudio a la entidad correspondiente. **(Así reformado por LEY 8632 de 28-3-2008)**

Artículo 14.- Información relacionada con las solicitudes de patente.

1. El solicitante o titular de una patente en Costa Rica deberá indicar la fecha y el número de toda solicitud de patente u otro título de protección que haya presentado, o del derecho que hubiese obtenido, ante una oficina de propiedad industrial en cualquier otro país o ante una oficina regional de propiedad industrial, y que se refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada en Costa Rica.

2. DEROGADO

(Derogado por Ley N° 7979 de 6 de enero de 2000, Art. 4º)

3. El solicitante o titular de una patente deberá proporcionar los siguientes documentos en relación con las solicitudes o títulos extranjeros:

a) Copia de toda comunicación recibida por el solicitante que se refiera a los resultantes de la búsqueda de anterioridades o de exámenes efectuados respecto a la solicitud extranjera.

b) Un ejemplar de la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera.

c) Copia de toda decisión definitiva que rechace la solicitud extranjera o deniegue la concesión solicitada.

ch) Información sobre litigios o reclamaciones que conozca sobre su invención o que estén relacionados con la misma. **(Párrafo reformado por Ley N° 7979 de 6 de enero de 2000, Art. 4°)**

4. El solicitante de una patente deberá asimismo proporcionar al Registro de la Propiedad Industrial, a petición de éste, copia de cualquier decisión definitiva que invalide la patente, u otro título de protección que hubiese sido concedido con base en la solicitud extranjera a que se refiere el párrafo 1.

5. Los documentos proporcionados en virtud del presente artículo servirán para facilitar la evaluación de la novedad y del nivel inventivo de la invención reivindicada ante el Registro de la Propiedad Industrial.

6. Si el solicitante de una patente no cumpliera con proporcionar la información o la documentación solicitada dentro del plazo prescrito, se denegará la patente. En casos debidamente justificados, el solicitante podrá requerir una prórroga del plazo para presentar la información o la documentación correspondiente.

7. El solicitante de una patente podrá presentar observaciones y comentarios sobre la información y documentos que proporcione.

Artículo 15.- Otorgamiento de la patente.

1. Cuando el Registro de la Propiedad Industrial compruebe que se han cumplido los requisitos y condiciones previsto por esta ley y su reglamento otorgará la patente.

2. El otorgamiento de la patente podrá limitarse a una o algunas de las reivindicaciones presentadas por el solicitante, en cuyo caso se denegará la patente para las reivindicaciones respecto a las cuales no se cumplan los requisitos de ley.

3. La resolución que otorgue o que deniegue en todo o en parte la patente deberá estar fundamentada.

4. Cuando la resolución sea favorable a la solicitud, el Registro de la Propiedad Industrial inscribirá la patente, entregará al solicitante un certificado del otorgamiento y un ejemplar de la patente; y publicará una reseña de la resolución en el Diario Oficial.

Artículo 16.- Derechos conferidos por la patente. Limitaciones

1. Con las limitaciones previstas en la presente ley, la patente conferirá al titular el derecho a explotar, en forma exclusiva, la invención y conceder licencias a terceros para la explotación. Asimismo, la patente conferirá a su titular los siguientes derechos exclusivos:

a) Cuando la materia de la patente sea un producto, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen actos de fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación, para estos fines, del producto objeto de la patente.

b) Cuando la materia de la patente sea un procedimiento, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen el acto de utilización del procedimiento y los actos de uso, oferta para la venta, venta o importación para estos fines de al menos el producto obtenido directamente mediante dicho procedimiento.

2. Siempre que las siguientes excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente, ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses de su titular o su licenciataria, los derechos conferidos por la patente no se extienden a:

a) Los actos jurídicos de cualquier naturaleza, siempre que sean realizados en un ámbito privado y con fines no comerciales.

b) Los actos realizados con fines experimentales que se refieran al objeto de la invención patentada.

c) Los actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza o de investigación científica o académica respecto del objeto de la invención patentada.

d) Los actos de venta, oferta para la venta, uso, usufructo, importación o cualquier modo de comercialización de un producto protegido por la patente u obtenido por procedimiento patentado, una vez que ha sido puesto en el comercio de cualquier país, con el consentimiento del titular o un licenciataria.

e) Los usos necesarios para investigar, tramitar, procesar o cualesquiera otros requisitos para obtener la aprobación sanitaria con el fin de comercializar un producto después de expirar la patente que lo protege.

3. Los derechos conferidos por una patente no son oponibles a quienes, con anterioridad a la fecha de presentación o en su caso de prioridad de la solicitud de patente correspondiente, se encontraban en el país produciendo el producto o usando el procedimiento de la invención, tendrán derecho a continuar haciéndolo. Este derecho sólo podrá cederse o transferirse con la empresa o el establecimiento en que se esté realizando o se tenga previsto realizar tal producción o uso. **(Artículo reformado por Ley N° 7979 de 6 de enero de 2000, Art. 2 inc.d)**

4. El Ministerio de Salud y otras autoridades competentes, deberán implementar medidas en su proceso de aprobación de comercialización de medicamentos, con el fin de evitar que cualquier persona distinta del titular de la patente, comercialice un producto cubierto por la patente que abarca el producto previamente aprobado, o bien, su uso aprobado durante la vigencia de esa patente, a menos que sea con el consentimiento o la aprobación del titular de la patente. **(Así reformado por LEY 8632 de 28-3-2008)**

Artículo 17.- Duración de la protección de la patente

1. La patente tendrá una vigencia de veinte (20) años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el Registro de la Propiedad Industrial o, para el caso de patentes tramitadas bajo el Tratado de cooperación en materia de patentes, desde la fecha de la presentación internacional. **(Así modificado por LEY 8686 de 21-11-08)**

2. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1 anterior, si el Registro de la Propiedad Industrial demora en otorgar la patente más de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el Registro de la Propiedad Industrial, o si demora más de tres (3) años, contados a partir de la solicitud del examen de fondo de la patente, previsto en el artículo 13 de esta Ley, cualquiera que sea posterior, el titular tendrá derecho a solicitar al Registro de la Propiedad Industrial una compensación en la vigencia del plazo de la patente. Dicha solicitud deberá

formularse por escrito, dentro de los tres (3) meses siguientes al otorgamiento de la patente. **(Así modificado por LEY 8686 de 21-11-08)**

3. Al recibir esta solicitud, el Registro de la Propiedad Industrial deberá compensar el plazo de la patente, en un día por cada día en que se excedan los períodos de tiempo referidos en el párrafo 2. Sin embargo, los períodos de tiempo imputables a acciones del solicitante no se incluirán en la determinación de los retrasos. No obstante lo anterior, la compensación total del plazo de la patente nunca podrá exceder de dieciocho meses. **(Así reformado por LEY 8632 de 28-3-2008)**

4. No obstante las disposiciones previstas en el párrafo 1 anterior, para el caso de las patentes vigentes que cubran algún producto farmacéutico, cuando la aprobación del registro sanitario para la primera comercialización de dicho producto farmacéutico en el país, otorgada por el Ministerio de Salud, demore más de tres (3) años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud del registro sanitario del producto farmacéutico en el país, el titular de la patente tendrá derecho a solicitar, al Registro de la Propiedad Industrial, una compensación en la vigencia del plazo de la patente. Dicha solicitud deberá formularse por escrito, dentro de los tres (3) meses siguientes a la aprobación del registro sanitario para la primera comercialización del producto farmacéutico en el país. **(Así modificado por LEY 8686 de 21-11-08)**

5. Al recibir esta solicitud, el Registro de la Propiedad Industrial deberá compensar el plazo de la patente, en un día por cada día en que se exceda el período de tiempo referido en el párrafo 4., siempre que el plazo restante de la vigencia de la patente no exceda de doce años. No obstante lo anterior, la compensación total del plazo de la patente, nunca podrá exceder de dieciocho meses. **(Así reformado por LEY 8632 de 28-3-2008)**

Artículo 18.- Falta o insuficiencia de explotación industrial.

1. La concesión de una patente conlleva la obligación de explotarla en Costa Rica, en forma permanente y estable, de modo que el mercado sea abastecido conveniente y razonablemente dentro del plazo de tres años, contados a partir de la concesión de la patente o de cuatro años, contados a partir de la solicitud de la patente, según sea el plazo más largo.

Tampoco podrá interrumpirse la explotación por más de un año. **(Párrafo reformado por Ley N° 7979 de 6 de enero de 2000, Art. 2 inc. e)**

2. DEROGADO

(Derogado por LEY 8632 de 28-3-2008)

3. Para efectos del primer párrafo del presente artículo, se considerarán formas de explotación, entre otras, la producción local y la importación lícita de productos. **(Párrafo reformado por Ley N° 7979 de 6 de enero de 2000, Art. 2 inc. e)**

4. DEROGADO

(Derogado por LEY 8632 de 25-3-2008)

5. Vencidos los plazos a que se refiere el párrafo 1 de este artículo, cualquier persona podrá solicitar la concesión de una licencia obligatoria por falta de explotación, durante el año siguiente. En caso de que la concesión de la licencia obligatoria no sea suficiente para enmendar la falta de uso de la patente, se declarará la caducidad de la patente. Ninguna acción de caducidad o de revocación de una patente podrá entablarse antes de la expiración de un plazo de dos años, contado a partir de la concesión de la primera licencia obligatoria. **(Así reformado por LEY 8632 de 28-3-2008)**

6. La autorización de las licencias obligatorias será considerada en función de sus circunstancias propias y se extenderá a las patentes relativas a los componentes y procesos que permitan su explotación. Se autorizarán esos usos, principalmente para abastecer el mercado interno, de conformidad con las disposiciones del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio. Previamente a que se le otorgue una licencia obligatoria, el solicitante deberá probar que tiene la capacidad suficiente para explotar la invención patentada y que ha intentado obtener la autorización del titular de los derechos, en términos y condiciones comerciales razonables, y que estos intentos no han surtido efectos dentro del plazo fijado en el primer párrafo de este artículo. **(Así reformado por LEY 8632 de 28-3-2008)**

7. El Registro de la Propiedad Industrial decidirá, en un plazo de noventa días naturales, la concesión de una licencia obligatoria, previa audiencia a las partes. De concederla, determinará las condiciones bajo las cuales la otorga, limitando el alcance y duración a los fines autorizados, y la remuneración económica que recibirá el titular de los derechos. Para ello, deberán tomarse en cuenta las circunstancias particulares de cada caso y el valor económico de la autorización, y tener presente la tasa de regalías promedio para el sector de que se trate, en los contratos de licencias comerciales entre partes independientes.

Respecto de la tecnología de semiconductores, solo podrá hacerse un uso público no comercial o utilizarse para rectificar una práctica declarada contraria a la competencia tras un procedimiento judicial o administrativo. **(Párrafo reformado por Ley N° 7979 de 6 de enero de 2000, Art. 2 inc. e)**

8. Si se interpone recurso contra la decisión que otorga la licencia obligatoria, el reclamo no impedirá la explotación al licenciatario ni interrumpirá los plazos que estén transcurriendo. Tampoco impedirá al titular de la patente percibir las regalías determinadas por el Registro de la Propiedad Industrial, por la parte no reclamada. **(Párrafo reformado por Ley N° 7979 de 6 de enero de 2000, Art. 2 inc. e)**

9. La concesión y las condiciones de las licencias obligatorias podrán ser modificadas en cualquier momento por acuerdo de las partes, a petición de una de ellas, de oficio por el Registro de la Propiedad Industrial cuando lo justifiquen hechos nuevos y, en particular, cuando el titular de la patente conceda licencia a terceros en condiciones más favorables que las establecidas. Asimismo, la autorización de las licencias obligatorias podrá cancelarse a reserva de los intereses legítimos de quienes hayan recibido la autorización, si las circunstancias que la originaron han desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir. El Registro de la Propiedad Industrial examinará, previa petición fundada, si dichas circunstancias siguen existiendo; además, tendrá facultades para denegar la revocación de la autorización, si resulta probable que se repitan las condiciones que dieron lugar a esa autorización. **(Párrafo reformado por Ley N° 7979 de 6 de enero de 2000, Art. 2 inc. e)**

10. Las licencias obligatorias no serán exclusivas ni podrán ser transmitidas, aun bajo la forma de concesión de sublicencia, salvo con la parte de la empresa o el establecimiento mercantil que explote esa licencia. Los licenciatarios estarán obligados a explotar su patente dentro del plazo de un año, a partir de la fecha en que se otorgue y no podrán suspender la explotación por un período mayor, so pena de que la licencia concedida quede revocada de pleno derecho. **(Párrafo reformado por Ley N° 7979 de 6 de enero de 2000, Art. 2 inc. e)**

11. DEROGADO

(Derogado por LEY 8632 de 28-3-2008)

Artículo 19.- Licencias obligatorias de patentes dependientes y licencias obligatorias por prácticas anticompetitivas

A. Licencia obligatoria en caso de patentes dependientes

1. Si la invención reivindicada en una patente no puede explotarse industrialmente en el país sin infringir una patente anterior, el Registro de la Propiedad Industrial, a petición del titular de la

segunda patente, de su licenciatario o el beneficiario de una licencia obligatoria sobre la patente posterior, otorgará una licencia obligatoria en tanto sea necesaria para evitar la infracción de la patente anterior, con sujeción en lo pertinente a las disposiciones del artículo 18 de la presente ley y a las condiciones siguientes:

a) La invención reivindicada en la segunda patente ha de suponer un avance técnico relevante, de importancia económica considerable con respecto a la invención reivindicada en la primera patente.

b) El titular de la primera patente tendrá derecho a una licencia cruzada en condiciones razonables, para explotar la invención reivindicada en la segunda patente.

c) No podrá cederse el uso autorizado de la primera patente sin la cesión de la segunda patente.

2. El Registro de la Propiedad Industrial deberá conceder, en las mismas circunstancias, licencia obligatoria con respecto a la patente posterior, si lo solicita el titular de la patente anterior, su licenciatario o el beneficiario de una licencia obligatoria sobre esa patente.

B. Licencias obligatorias por prácticas anticompetitivas

1. Serán otorgadas licencias obligatorias cuando la Comisión para Promover la Competencia determine que el titular de la patente ha incurrido en prácticas anticompetitivas. En estos casos, sin perjuicio de los recursos y audiencias que le competan al titular de la patente, la concesión se efectuará sin necesidad de que:

a) El potencial licenciatario haya intentado obtener la autorización del titular según el párrafo 6) del artículo 18 de la presente ley.

b) Sea para abastecer el mercado interno.

2. No obstante lo dispuesto en el inciso a) del párrafo 1 de este artículo, el titular de la patente objeto de la licencia deberá ser notificado cuando sea razonablemente posible.

3. Para los fines de la presente ley, se considerarán prácticas anticompetitivas, entre otras, las siguientes:

a) La fijación de precios excesivos o discriminatorios de los productos patentados.

b) La falta de abastecimiento del mercado en condiciones comerciales razonables.

c) El entorpecimiento de actividades comerciales o productivas.

(Artículo reformado por Ley N° 7979 de 6 de enero de 2000, Art. 2 inc.f)

Artículo 20.- Licencias de utilidad pública

1. Cuando lo exijan razones calificadas de extrema urgencia, interés público, emergencia o seguridad nacional, el Poder Ejecutivo, mediante decreto, podrá someter la patente o la solicitud de la patente a licencia obligatoria en cualquier momento, aun sin acuerdo de su titular, para que la invención sea explotada por una entidad estatal o por terceros autorizados por el Gobierno. El titular de la patente objeto de la licencia será notificado cuando sea razonablemente posible. Para otorgar estas licencias, deberán observarse, en lo procedente, las disposiciones contenidas en el artículo 18 de la presente ley.

2. Para las licencias de utilidad pública, el Estado deberá compensar al titular de la patente. El titular podrá acudir a la vía contencioso-administrativa a fin de que el tribunal competente establezca la respectiva remuneración económica. Para ello, la autoridad judicial considerará las circunstancias de cada caso y el valor económico de la autorización, teniendo presente la tasa de regalías promedio para el sector de que se trate, en los contratos de licencias comerciales entre partes independientes.

3. Cuando el Gobierno haya otorgado una licencia de utilidad pública a un tercero, este deberá retribuirle al Estado, total o parcialmente, la compensación que corresponda al titular. **(Artículo reformado por Ley N° 7979 de 6 de enero de 2000, Art. 2 inc.f)**

4. DEROGADO
(Derogado por LEY 8686 de 21-11-08)

Artículo 21.- Nulidad

1. El Registro de la Propiedad Industrial, a pedido de cualquier persona interesada o de oficio, y previa audiencia del titular de la patente, declarará la nulidad de dicha patente, si se demuestra que fue otorgada en contravención de alguna de las previsiones de los artículos 1º y 2º de esta Ley. Quien solicite la nulidad de una patente podrá aportar todas las pruebas que estime pertinentes. **(Así reformado por LEY 8632 de 28-3-2008)**

2. El licenciatario de la patente anulada tendrá, en su caso, derecho a la restitución de los pagos ya efectuados por concepto de la patente, a condición de que no se haya beneficiado con la licencia.

3. La nulidad podrá ser declarada en cualquier momento antes del vencimiento de la patente.

Artículo 22.- Inscripción y publicación.

El Registro de la Propiedad Industrial inscribirá y publicará en el Diario Oficial, las resoluciones firmes referentes a la concesión de licencias obligatorias y de utilidad pública, las declaraciones de nulidad, así como la caducidad de las patentes.

Artículo 23.- Consulta de los expedientes.

Cualquier persona podrá consultar en el Registro de la Propiedad Industrial los expedientes correspondientes a las solicitudes. Asimismo, cualquier persona podrá obtener copias de los expedientes, previo pago de la tasa correspondiente.

Artículo 24.- Servicio de información.

El Registro de la Propiedad Industrial organizará un servicio de información al público en materia de patentes.

CAPITULO II

Dibujos y modelos industriales, y modelos de utilidad

Artículo 25.- Definición de los dibujos y modelos industriales, y de los modelos de utilidad.

1. Para los efectos de la presente ley, se considerará dibujo industrial toda reunión de líneas o de colores, modelo industrial toda forma plástica, asociada o no a líneas o colores, siempre que esa reunión o esa forma dé una apariencia especial a un producto industrial o de artesanía y pueda servir de tipo para su fabricación. Se considerará modelo de utilidad toda nueva disposición o forma obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo o utensilios conocidos, que permitan una mejor función o una función especial para su uso.

2.- La protección concedida por la presente ley no comprende los elementos ni las características del dibujo o modelo industrial que sirvan únicamente para obtener un efecto técnico o funcional. **(Párrafo reformado por Ley N° 7979 de 6 de enero de 2000, Art. 2 inc. g)**

3. La protección concedida por la presente ley no excluye ni afecta los derechos derivados de otras disposiciones legales, en particular de las normas vigentes sobre derechos de autor.

4.- El titular de un dibujo o modelo industrial protegido tendrá derecho a impedir que, sin su consentimiento, terceros fabriquen, vendan o importen artículos que ostenten o incorporen un dibujo o modelo que sea una copia o fundamentalmente una copia del dibujo o modelo protegido, cuando esos actos se realicen con fines comerciales. **(Párrafo reformado por Ley N° 7979 de 6 de enero de 2000, Art. 2 inc. g)**

Artículo 26.- Protección. Materia excluida

1. Los dibujos y modelos industriales nuevos y originales obtenidos independientemente, serán protegidos por esta ley.

2. No se registrarán los dibujos o modelos contrarios al orden público, la moral o las buenas costumbres, a condición de que estas excepciones no atenten, de manera injustificable, contra la explotación normal de los dibujos y modelos industriales protegidos, ni causen perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular del dibujo o modelo protegido; se tendrán en cuenta los intereses legítimos de terceros. **(Artículo reformado por Ley N° 7979 de 6 de enero de 2000, Art. 2 inc.h)**

Artículo 27.- Derecho al dibujo o modelos. Trasferencia y licencia.

El derecho a obtener el registro de un dibujo o modelo pertenecerá a su creador o creadores. Al respecto será aplicable en lo conducente lo dispuesto en el artículo 3º.

Artículo 28.- Solicitud.

1. La solicitud de registro de un dibujo, modelo industrial o modelo de utilidad, será presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial y contendrá, además de los datos prescritos en el reglamento, la indicación del tipo o género de productos a los cuales se aplicará el dibujo o modelo, así como la clase o clases a las cuales pertenecen los productos de acuerdo con la Clasificación Internacional de Dibujos y Modelos Industriales.

2. La solicitud será acompañada de cinco representaciones gráficas o fotográficas del dibujo o modelo, de una descripción sumaria del mismo, de un ejemplar del objeto que lo incorpora, cuando ello fuese posible, y del comprobante de haber pagado la tasa correspondiente.

Artículo 29.- Examen de registro.

1. El Registro de la Propiedad Industrial examinará si la solicitud cumple con los requisitos legales y reglamentarios.
2. Cuando el Registro de la Propiedad Industrial compruebe que se han cumplido los requisitos, publicará en el Diario Oficial una reseña de la solicitud con la reproducción del dibujo o modelo, y tratándose de un dibujo o modelo industrial, lo registrará y entregará al solicitante un certificado de registro.
3. En el caso de los modelos de utilidad, el Registro procederá al examen de fondo, aplicando en lo conducente lo dispuesto en el artículo 13.

Artículo 30.- Duración del registro.

El registro de un dibujo o modelo tendrá una duración de diez años. **(Así reformado por Ley N° 7979 de 6 de enero de 2000, Art. 2° inc. i)**

Artículo 31.- Normas supletorias.

La parte primera de esta ley será aplicable, en lo conducente, a la protección de los dibujos y modelos industriales y de los modelos de utilidad.

CAPITULO III

Disposiciones generales

Artículo 32.- Abandono de la gestión.

Las solicitudes de registro y las acciones que se ejerciten bajo el imperio de esta Ley, se tendrán por abandonadas y caducarán, de pleno derecho, si no se insta a su curso, dentro de un plazo de tres meses, contado a partir de la fecha de la última notificación hecha a los interesados. **(Así reformado por LEY 8632 de 28-3-2008)**

Artículo 33.- Tasas relativas a patentes de invención

Las tasas relativas a las patentes de invención serán las siguientes:

- a) Presentación de la solicitud, que incluye la tramitación y el examen de forma: quinientos dólares moneda de los Estados Unidos de América (US\$500,00).
- b) Por cada solicitud fraccionaria: quinientos dólares moneda de los Estados Unidos de América (US\$500,00).
- c) Inscripción y expedición del certificado de registro de la patente: quinientos dólares moneda de los Estados Unidos de América (US\$500,00).
- d) Oposición: veinticinco dólares moneda de los Estados Unidos de América (US\$25,00).
- e) Solicitud de extensión de la vigencia del plazo de la patente: ciento cincuenta dólares moneda de los Estados Unidos de América (US\$150,00).

f) Tasas anuales: quinientos dólares moneda de los Estados Unidos de América (US\$500,00).

g) Sobretasa por pago dentro del período de gracia: treinta por ciento (30%) de la tasa anual correspondiente.

Las tasas aplicables conforme a esta Ley ingresarán al presupuesto del Registro de la Propiedad Industrial para su fortalecimiento, y podrán ser pagadas en su equivalente en colones, al tipo de cambio oficial de la institución bancaria que reciba el pago.

Cuando las solicitudes a que se refieren los incisos a), b), c) y e) de este artículo sean presentadas por inventores personas físicas, por micro o pequeñas empresas según la Ley N° 8262, por instituciones de Educación Superior públicas, o por institutos de investigación científica y tecnológica del Sector Público, estos podrán pagar únicamente el treinta por ciento (30%) de la tarifa establecida para la tasa, así como el treinta por ciento (30%) de la tarifa establecida en el inciso f) para las tasas anuales durante la vigencia de la patente. Para ello, deberán adjuntar a la solicitud, además del comprobante de pago, los siguientes documentos:

I. Declaración jurada, en la cual se declare que se encuentra dentro de alguno de los supuestos citados en el párrafo anterior.

II. Copia de la cédula de identidad en el caso de personas físicas y copia de la cédula jurídica en el caso de personas jurídicas.

Para proceder a la inscripción de la transmisión de derechos a un tercero que no se ubique en alguno de los supuestos previstos en esta disposición, este último deberá cubrir el setenta por ciento (70%) restante de las cuotas de la tarifa vigente no cubierta inicialmente por el cedente. Asimismo, a partir de dicha transmisión, el cesionario deberá cubrir la totalidad de las tasas anuales establecidas para la conservación de su derecho. **(Así reformado por LEY 8632 de 28-3-2008)**

Artículo 33 bis.- Pago de las tasas anuales

1. Las tasas anuales para mantener la vigencia de la patente, podrán ser pagadas por anticipado para dos o más períodos anuales.

2. En caso de pago de la anualidad durante el plazo de gracia, la tasa debida y la respectiva sobretasa se pagarán simultáneamente. Durante el plazo de gracia, la patente mantendrá su vigencia plena.

3. De no constar el pago de la tasa anual respectiva dentro del plazo de gracia, el Registro de la Propiedad Industrial deberá realizar las intimaciones de pago previstas en el artículo 150 de la Ley general de Administración Pública y, de no acreditarse el pago dentro del plazo previsto al efecto, el director del Registro de la Propiedad Industrial procederá a certificar el adeudo.

4. Los pagos de las tasas anuales serán anotados en el Registro, bajo la partida correspondiente a la patente cuya tasa se haya pagado. La anotación indicará el monto pagado, el período o los períodos anuales a los cuales corresponde el pago y la fecha en que este se recibió.

5. En caso de renuncia, caducidad o declaración de nulidad, no habrá derecho a reintegro de tasas o anualidades pagadas anticipadamente. **(Adicionado este artículo por LEY 8632 de 28-3-2008)**

Artículo 34.- Mandatarios.

Cuando el solicitante tenga su domicilio o su sede fuera de Costa Rica, deberá estar representado por un abogado domiciliado en el país, con poder suficiente.

Artículo 34 bis.- Formalidad de los poderes.

Para actuar en nombre de una persona física o jurídica en cualquiera de los actos relacionados con la propiedad intelectual, se deberá contar con la autorización del poderdante, en mandato autenticado, como formalidad mínima; en todo caso, no se requerirá la inscripción de dicho mandato.

Cuando el poder se extienda en el extranjero, podrá formalizarse conforme al derecho interno del país donde se otorgue, y deberá autenticarse.

Salvo disposición en contrario, todo mandatario se entenderá autorizado suficiente y bastante para realizar todos los actos que las leyes le autoricen realizar al propio titular de los derechos de propiedad intelectual o industrial correspondientes, ante cualquier autoridad, oficina o registro públicos, para la inscripción, registro, traspaso, licencia y demás movimientos aplicados, conservación o defensa de sus derechos, tanto en sede administrativa como judicial, en todas sus instancias e incidencias. **(Adicionado este artículo por LEY 8632 de 28-3-2008)**

Artículo 35.- Registros

El Registro de la Propiedad Industrial mantendrá registros separados para las patentes, los dibujos y modelos industriales, y los modelos de utilidad. Todas las inscripciones podrán ser consultadas en el Registro por cualquier persona, sin costo alguno. Cualquier persona podrá solicitar y obtener copia de los asientos y anotaciones de los registros, previo pago de la tasa correspondiente.

Artículo 36.- Dictaminadores de fondo.

La Junta Administrativa del Registro Nacional creará su propio régimen de salarios para el personal que se destaque como dictaminador de fondo institucional y estará autorizado para contratar al personal requerido, técnico y profesional, que satisfaga las necesidades del servicio público que brinda el Registro de la Propiedad Industrial. Este personal será pagado con fondos de la Junta Administrativa, por el plazo que estipule o por tiempo indefinido. El personal contratado mediante esta modalidad estará excluido del Régimen del Servicio Civil.

La Junta Administrativa del Registro Nacional creará, reglamentariamente, un régimen especial para la contratación de personal externo, en forma tal que se garanticen la idoneidad, probidad e imparcialidad de sus funciones. **(Adicionado este artículo por LEY 8632 de 28-3-2008)**

Artículo 37.- DEROGADO

(Derogado por Ley N° 8039 de 12 de octubre de 2000, art. 73)

Artículo 38.- DEROGADO

(Derogado por Ley N° 8039 de 12 de octubre de 2000, art. 73)

Artículo 39.- Los beneficios otorgados por la presente ley no se aplicarán respecto de los bienes y productos que el Estado o sus instituciones importen a título de donación o pago en especie.

Artículo 40.- Reglamento.

1. El Poder Ejecutivo promulgará el reglamento de la presente ley dentro de un término de seis meses.
2. El reglamento definirá las tasas autorizadas por la presente ley, previa propuesta de la Junta Administrativa del Registro Nacional.

Artículo 41.- Entrada en vigor. Derogaciones.

1. La presente ley entrará en vigor un mes después de su publicación.
2. Esta ley es de orden público y deroga el capítulo VI y los artículos 66, 67 y 71 de la ley N° 40 del 27 de junio de 1896, los artículos 2° y 3° de la ley N° 6219 del 19 de abril de 1978, y cualquier otra disposición que le sea contraria.
3. Queda a salvo lo dispuesto en contrario en los convenios internacionales vigentes.

TRANSITORIOS:

- I.- Las solicitudes que estuvieren tramitándose al entrar en vigor esta ley, se continuarán hasta su resolución final conforme con las disposiciones de las leyes que por ésta se derogan.
- II.- Las solicitudes que se reciban al entrar en vigencia la presente ley, se numerarán siguiendo la numeración existente, y en la misma forma se procederá con los asientos de inscripciones.
- III.- Los libros de registro se continuarán en la misma forma y orden existente, pero el Registro se proveerá de una serie nueva de libros destinados a la inscripción de modelos y dibujos industriales y modelos de utilidad, con numeración inicial únicamente para estas inscripciones.
- IV.- Declárase el herbicida Propanil de utilidad pública y por lo tanto de importación y venta libre.
- V.- El descenso en los costos de producción, ocasionados por la vigencia de esta ley deberá ser trasladado al bien final que llega al consumidor. Se autoriza a la Procuraduría del Consumidor para que vigile la aplicación de este transitorio.

TRANSITORIOS DE LEY 8632 de 28-3-2008

TRANSITORIO I.-

Confiérese al Poder Ejecutivo un plazo de un año, contado a partir de la publicación de esta Ley, para que establezca los procedimientos necesarios para la implementación de las disposiciones incorporadas en los párrafos 2.- al 5.- del artículo 17 de la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, N° 6867, de 25 de abril de 1983.

TRANSITORIO II.-

Las disposiciones incorporadas en los párrafos 2.- al 5.- del artículo 17 de la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, N° 6867, de 25 de abril de 1983, se aplicarán a todas las solicitudes de patentes que se presenten a partir de los doce meses siguientes a la fecha de publicación de esta Ley.

TRANSITORIO III.-

Los requisitos del artículo 82 bis de la Ley de marcas y otros signos distintivos, N° 7978, de 6 de enero de 2000, se aplicarán a todas las solicitudes de inscripción y demás movimientos aplicados, pendientes de cualquier derecho de propiedad intelectual que se encuentre en trámite.

TRANSITORIO IV.-

Las disposiciones del artículo 34 bis de la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales, y modelos de utilidad, N° 6867, se aplicarán, retroactivamente, a todas las solicitudes de inscripción pendientes de cualquier derecho de propiedad intelectual que se encuentre en trámite.

Nº 15222

**EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Y LOS MINISTROS DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS
Y DE JUSTICIA Y GRACIA,**

En uso de las facultades conferidas en los incisos 3) y 18) del artículo 121 de la Constitución Política y 40 de la ley Nº 6867 del 25 de abril de 1983; y

Considerando:

Que es necesario proceder a reglamentar la ley Nº 6867, no sólo para dar cumplimiento al mandato contenido en su artículo 40, sino porque en general es necesario contar con un reglamento para su mejor aplicación. Por tanto,

DECRETAN:

El siguiente

Reglamento de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1º.- Definiciones.

En el presente Reglamento se entenderá por:

1. "Ley": Ley sobre Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, Nº 6867 del 25 de abril de 1983.
2. "Registro": Registro de la Propiedad Industrial, dependiente del Registro Nacional.
3. "Examinador de fondo": Persona versada en el ámbito tecnológico al que se refiere la invención. Su nivel de conocimientos es más elevado que el nivel de conocimientos del público en general, pero no excede el que puede esperarse de una persona debidamente calificada.
4. "Informe Técnico": Dictamen brindado por el examinador de fondo asignado, a efecto de determinar, con fundamento en su conocimiento, experiencia técnica y en el área de la propiedad industrial; la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial de la invención en el caso de las patentes de invención y los modelos de utilidad; o bien, la novedad, originalidad e independencia de los dibujos y modelos industriales.
5. "Examen de Fondo": Proceso mediante el cual el Registro de la Propiedad Industrial, examina si la solicitud es objeto de protección, por cumplir con los requisitos establecidos en la Ley. Este proceso inicia con el envío de la solicitud al examinador asignado y culmina con la resolución de concesión o rechazo de la solicitud.
6. "PCT": Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.

(Así reformado por el artículo 1 del decreto ejecutivo Nº 38308 del 12 de febrero de 2014)

Artículo 2º.- Formularios impresos y documentos electrónicos.

1. El Registro podrá establecer formularios impresos de utilización obligatoria para la presentación de solicitudes y de información relacionada con las solicitudes, para los avisos que se publiquen en el Diario Oficial y para los demás trámites y actos que el Director del Registro pudiera determinar mediante instrucción administrativa. Del mismo modo podrá establecer mecanismos y reglas para la presentación electrónica de documentos.

2. El Registro aplicará en la medida de lo posible las normas técnicas internacionales establecidas para que la documentación e información relativa a los títulos de propiedad industrial pueda ser consultada de manera eficaz.

(Así reformado por el artículo 1 del decreto ejecutivo N° 38308 del 12 de febrero de 2014)

CAPITULO II

De las invenciones

Artículo 3º.- Definición de invención.

1. Una invención de producto podrá referirse, entre otros, a cualquier sustancia o material y a cualquier artículo, aparato, máquina, equipo, dispositivo u otro objeto o resultado tangible, así como a cualquier parte de los mismos.

2. Una invención de procedimiento podrá referirse, entre otros, a cualquier secuencia de etapas, o a sus partes y modalidades, conducentes a la fabricación o a la obtención de un producto o de un resultado.

3. Para efectos del artículo 1.4.c) de la Ley, será aplicable la definición de "microorganismo" contenida en la Ley de Biodiversidad, Ley N° 7788 del 30 de abril de 1998.

Las materias excluidas de dicha definición no se considerarán, por este motivo, como excluidas de la patentabilidad, sino que deberán ser sometidas al examen ordinario de patentabilidad, de conformidad con las disposiciones establecidas en la normativa vigente en la materia. **(Así adicionado el párrafo tercero por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 34758 del 18 de setiembre de 2008)**

Artículo 4º.- Nivel inventivo.

Para determinar si la invención tiene nivel inventivo suficiente, se comparará cada reivindicación con el estado de la técnica considerado en su conjunto. A estos efectos, una reivindicación no sólo se comparará con cada elemento existente en el estado de la técnica, sino también con aquellas combinaciones o yuxtaposiciones de elementos que resultasen obvias o evidentes para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

Artículo 5º.- Contenido de la solicitud de patente.

1. La solicitud de patente se dirigirá al Registro y contendrá una petición de concesión de la patente, el título de la invención y los datos relativos al solicitante, al inventor, mandatario, cuando procediere.

2. El título de la invención deberá:

a) Ser breve y hacer referencia directa a la esencia o materia de la invención.

- b) Expresar si la invención reivindicada se refiere a un procedimiento, un producto, o ambas categorías.
- c) No contener nombres propios, denominaciones de fantasía, marcas, ni otras designaciones que no se refieran específicamente a la sustancia de la invención.

3. Con respecto al solicitante; la solicitud indicará el nombre, nacionalidad, estado civil, número de documento de identidad así como la dirección de su domicilio. Cuando el solicitante fuere una persona jurídica, se indicará el lugar de su constitución y, en su caso, el lugar de su inscripción o incorporación y su domicilio.

Tratándose de una persona jurídica inscrita en Costa Rica, se indicará también el número de cédula de persona jurídica. Cuando el solicitante estuviere representado por un mandatario o éste fuere el inventor, ello se indicará en la solicitud.

4. Con respecto al inventor, cuando éste no fuere el solicitante, se indicará el nombre, la nacionalidad y la dirección de su domicilio. Cuando hubiere más de un inventor, se indicarán los datos de todos ellos.

5. Cuando el solicitante no fuere el inventor, la solicitud contendrá una declaración del solicitante en la cual se indique el título por el cual adquirió del inventor el derecho a la patente y deberá aportar el documento probatorio correspondiente.

6. La solicitud contendrá el nombre y medio para recibir notificaciones, el cual podrá ser vía fax, telegrama, dirección electrónica o apartado registral.

7. La solicitud estará acompañada de la descripción de la invención, las reivindicaciones, los dibujos que correspondieren y un resumen, los cuales se presentarán en un ejemplar impreso y un ejemplar en formato digital. En caso de que el solicitante así lo desee, podrá presentar solamente la solicitud impresa y el resto de la documentación en formato digital. Asimismo, se acompañará el comprobante de haber pagado la tasa de presentación prescrita en el artículo 33 inciso a) de la Ley.

8. Los dibujos que acompañan la solicitud deberán:

- a) Ser de calidad, nitidez y dimensiones suficientes para que puedan apreciarse los detalles necesarios para su comprensión y para que la representación pueda reproducirse mediante digitalización, fotocopia e impresión.
- b) Estar enumerados, no tener dimensiones superiores a 15 por 15 centímetros y no contener texto, sino únicamente signos de referencia que correspondan a lo indicado en la descripción.
- c) Podrán consistir en fotografías del objeto o producto que se pretende proteger sobre fondo neutro y sin sombras. Toda fotografía que se presente para estos efectos deberá cumplir con los requisitos indicados en los párrafos a) y b).

9. Para el trámite de solicitudes presentadas bajo el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, el solicitante deberá:

- a) Aportar la traducción al español de la solicitud internacional, así como de las enmiendas a las reivindicaciones en caso de que las hubiere.
- b) Indicar lugar y fecha de prioridad de conformidad con lo establecido en el artículo 12 del presente reglamento.
- c) Indicar número y fecha de la solicitud internacional.
- d) Indicar que se solicita la entrada a fase nacional especificando el Capítulo del PCT por el cual se tramitó la fase internacional.

e) Cuando se omita alguno de los requisitos contemplados en los incisos anteriores, el Registro prevendrá al solicitante que lo subsane dentro del plazo de dos meses contados a partir de la notificación de la prevención correspondiente.

(Así reformado por el artículo 1 del decreto ejecutivo N° 38308 del 12 de febrero de 2014)

Artículo 6º.- Representación.

1. La designación de mandatario podrá hacerse en la misma solicitud, mediante poder presentado con la solicitud o a más tardar en el plazo de quince días hábiles contados a partir de la notificación de la prevención que así lo requiera. Si no se presentara el poder dentro de dicho plazo, se reputarán nulos los actos realizados por el mandatario.

2. Cuando fueren varios los solicitantes, podrá designarse como representante común a uno de ellos.

3. El poder deberá ser aportado en original o copia certificada. En caso de que el documento original haya sido depositado con anterioridad en el Registro de Propiedad Industrial, el interesado podrá aportar una copia simple del mismo, siempre que se indique en la solicitud la ubicación de su original.

4. Cuando se admita la actuación de un gestor oficioso de conformidad con lo previsto en los artículos 34 de la Ley y 286 del Código Procesal Civil, el interesado deberá ratificar lo actuado dentro del plazo de un mes si es costarricense, o dentro del plazo de tres meses, si fuere extranjero en ambos casos a partir de tres meses, si fuere extranjero, en ambos casos a partir de la fecha de la presentación de la solicitud, de lo contrario ésta se tendrá por no presentada. La garantía que el gestor oficioso debe presentar a efecto de responder por los resultados del asunto, si el interesado no aprobare lo hecho en su nombre, deberá constituirse mediante fianza a favor del Estado por el monto de tres mil colones (3. 000,00). El gestor deberá rendir la fianza respectiva con la propia solicitud, pues de lo contrario la solicitud se tendrá por no presentada.

(Así reformado por el artículo 1 del decreto ejecutivo N° 38308 del 12 de febrero de 2014)

Artículo 7º.- Descripción de la invención.

1. La descripción indicará el título de la invención y deberá incluir la siguiente información:

a) Precisar el sector tecnológico al que se refiere o al cual se aplica la invención.

b) Indicar la tecnología anterior conocida por el solicitante, que pueda considerarse útil para la comprensión, la búsqueda y el examen de la invención, identificar los documentos y publicaciones anteriores en que se describa o refleje dicha tecnología.

c) Describir la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención y exponer las ventajas que tuviere con respecto a la tecnología anterior.

ch) Describir brevemente los dibujos; en su caso.

d) Describir la mejor manera prevista por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos, cuando convenga y referencias a los dibujos.

e) Indicar de manera explícita, cuando ello no resulte evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención, el modo en que ésta sea susceptible de aplicación industrial y la forma en que pueda ser producida y utilizada.

f) Indicar bajo que nombres genéricos, partidas internacionales o denominación común farmacéutica establecida por la Organización Mundial de la Salud, según corresponda, ha sido presentada la solicitud o es conocida la invención en otros países, cuando esta haya sido establecida.

2. La descripción se desarrollará siguiendo el orden indicado en el párrafo 1º, a no ser que por la naturaleza de la invención, un método o un orden diferente permitan una mejor comprensión o una representación más económica.

(Así reformado por el artículo 1 del decreto ejecutivo N° 38308 del 12 de febrero de 2014)

Artículo 8º.- Reivindicaciones.

1. Cuando hubiere más de una reivindicación, ellas se numerarán consecutivamente.

2. La definición de la materia que será objeto de protección según las reivindicaciones deberá hacerse en función de las características técnicas de la invención. Las reivindicaciones no contendrán ejemplos ni emplearán términos relativos o imprecisos, salvo que tales términos estuvieren definidos con precisión en la descripción.

3. Salvo cuando la naturaleza de la invención hiciere conveniente una redacción diferente, las reivindicaciones contendrán:

a) Un preámbulo en el que se indiquen las características técnicas de la invención necesarias para su definición, que combinadas forman parte del estado de la técnica.

b) Una parte característica, precedida de las palabras "caracterizada en", "caracterizada por", "donde la mejora comprende", o cualquier otra expresión análoga, en la que se expongan de manera concisa las características técnicas que, conjuntamente con las mencionadas en el párrafo a), se desea proteger.

4. Salvo cuando fuere absolutamente necesario, las reivindicaciones no deberán fundarse, en lo concerniente a las características técnicas de la invención, en referencias a la descripción o a los dibujos. En particular, deberán evitarse referencias tales como "según se describe en la parte... de la descripción" o "según la ilustración de la figura... de los dibujos".

5. Cuando la solicitud contenga dibujos, las características técnicas mencionadas en las reivindicaciones podrán ir seguidas de números de referencia a tales características ilustradas en los dibujos. Tales números de referencia figurarán entre paréntesis.

Artículo 9º.- Reivindicaciones independientes y reivindicaciones dependientes.

1. Una reivindicación será considerada como reivindicación independiente cuando defina la materia protegida sin referencia a una reivindicación precedente comprendida en la misma solicitud.

2. Una reivindicación será considerada como reivindicación dependiente cuando comprenda o se refiera a alguna reivindicación precedente. Cuando la reivindicación dependiente se refiera a dos o más reivindicaciones precedentes, será considerada como reivindicación dependiente múltiple.

3. Toda reivindicación dependiente deberá indicar, en su preámbulo, el número de la reivindicación que le sirva de base y en su parte caracterizante precisará la característica adicional, la variación, la modalidad o la alternativa reivindicada.

4. Una reivindicación dependiente múltiple solo podrá referirse de modo alternativo a las reivindicaciones que le sirven de base y no podrá servir de base a otra reivindicación dependiente múltiple.

5. Una reivindicación dependiente se entenderá e interpretará de manera que incluya todas las características y las limitaciones contenidas en la reivindicación que le sirve de base. Una reivindicación dependiente múltiple se

entenderá e interpretará de manera que incluya todas las características y las limitaciones contenidas en aquella reivindicación junto con la cual haya de ser considerada.

6. Las reivindicaciones dependientes deberán agruparse en la medida de lo posible a continuación de las reivindicaciones que les sirvan de base.

Artículo 10.- Resumen.

1. El resumen deberá redactarse de manera que pueda servir eficazmente como instrumento de búsqueda y recuperación de la información técnica contenida en el documento respectivo y deberá circunscribirse esencialmente a aquello que la invención aporta como novedad al estado de la técnica.

2. El resumen comprenderá:

a) Una síntesis de lo divulgado en la descripción, las reivindicaciones y los dibujos, la cual deberá indicar el sector tecnológico al que pertenece la invención y redactarse de manera que permita comprender claramente el problema tecnológico, la esencia de la solución de ese problema mediante la invención y el uso o los usos principales de la invención.

b) En su caso, la fórmula química o el dibujo que caracterice mejor a la invención.

3. El resumen incluirá, entre otros, los siguientes elementos de información tomados de la descripción del invento:

a) Tratándose de productos o compuestos químicos; su identidad, preparación y uso o aplicación.

b) Tratándose de procedimientos químicos; sus etapas o pasos, el tipo de reacción y los reactivos y condiciones necesarios.

c) Tratándose de máquinas, aparatos o sistemas; su organización y funcionamiento.

ch) Tratándose de productos o artículos; su método de fabricación.

d) Tratándose de mezclas; sus ingredientes.

4. Cuando el resumen contenga un dibujo, cada característica técnica mencionada en el resumen irá seguida de un número de referencia entre paréntesis que remita a las características ilustradas en el dibujo.

Artículo 11.- Terminología y signos usados en la solicitud.

1. En todos los documentos contenidos en la solicitud de patentes, las unidades de peso y medida se expresarán según el sistema métrico, las temperaturas en grados centígrados y la densidad en unidades métricas.

2. Para las indicaciones de calor, energía, luz, sonido y magnetismo, así como para las fórmulas matemáticas y las unidades eléctricas, se aplicarán las normas y prescripciones de la práctica internacional; para las fórmulas químicas se utilizarán los símbolos, pesos atómicos y fórmulas moleculares de uso general.

Artículo 12.- Derecho de prioridad.

1. De conformidad con el artículo 6º inciso 2 de la ley, la solicitud deberá contener una declaración por la cual se reivindique la prioridad de una o varias solicitudes anteriores presentadas en otro país, en cuyo caso el

Registro requerirá al solicitante que proporcione, dentro del plazo de tres meses contados desde la notificación, una copia de la solicitud anterior certificada por la Oficina de Propiedad Industrial del país donde se presentó.

2. La declaración a que se refiere el párrafo 1º, deberá indicar:

- a) La fecha de la solicitud anterior.
- b) El número de la solicitud anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 3º.
- c) El símbolo de la Clasificación Internacional de Patentes que se haya asignado a la solicitud anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4.
- ch) El nombre del país en el que se haya presentado la solicitud anterior.
- d) Si la solicitud anterior fuere una solicitud regional o internacional, la Oficina ante la cual se haya presentado.

3. Si no se conociere el número de la solicitud en el momento de efectuarse la presentación de la declaración referida en el párrafo 1º, deberá ser comunicado en un plazo de tres meses a partir de la presentación de dicha declaración.

4. Si no se hubiere asignado a la solicitud anterior un símbolo de la Clasificación Internacional de Patentes, aún en el momento de efectuarse la presentación de la declaración referida en el párrafo 1º, el solicitante deberá indicarlo en la misma.

5. El solicitante podrá modificar el contenido de la declaración referida en el párrafo 1º, en cualquier momento antes de que se conceda la patente.

6. Cuando el Registro de la Propiedad Industrial compruebe que no se han satisfecho los requisitos del presente artículo, notificará al solicitante para que proceda a efectuar la corrección necesaria. Si el solicitante no satisficiera los requisitos dentro del plazo de quince días hábiles contados desde la fecha de la notificación, se considerará como no presentada la declaración referida en el párrafo 1º.

(Así reformado por el artículo 1 del decreto ejecutivo N° 38308 del 12 de febrero de 2014)

Artículo 13.- Unidad de la invención.

1. Para determinar la unidad de la invención, se entenderá que existe tal unidad aun cuando la solicitud contenga reivindicaciones independientes de distintas categorías, siempre que dichas reivindicaciones estén vinculadas y formen parte de Un mismo conjunto inventivo o concepción inventiva. Se entenderá que hay unidad de la invención en las solicitudes que contengan reivindicaciones independientes en las siguientes combinaciones, sin que esta lista sea limitativa:

- a) Un producto y un procedimiento para la fabricación de dicho producto.
- b) Un procedimiento y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento.
- c) Un producto, un procedimiento para la fabricación de dicho producto y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento.

2. La misma solicitud podrá incluir una o más reivindicaciones dependientes por cada reivindicación independiente, siempre que en conjunto se cumpla con las condiciones de unidad de la invención.

Artículo 14.- Retiro de la solicitud.

1. El retiro de la solicitud se efectuará mediante declaración escrita dirigida al Registro. Cuando los solicitantes de la patente fuesen dos o más personas, el retiro de la solicitud tendrá que hacerse en común.
2. En caso de retiro de la solicitud, antes de su publicación, habrá derecho al reembolso del 50% de la tasa de presentación. El retiro efectuado después de la publicación no dará derecho al reembolso de las tasas que se hubieren pagado.

Artículo 15.- Presentación de la solicitud.

1. El Registro admitirá la solicitud de patente solo cuando contenga la información y los documentos siguientes:
 - a) El nombre y dirección del solicitante o del mandatario, cuando lo hubiere.
 - b) El comprobante de pago de la totalidad de la tasa de prescrita en el artículo 33 inciso a) de la Ley.
 - c) Un documento que contenga la descripción del invento y las reivindicaciones.
2. Al admitirse la solicitud en el Registro, se consignará la fecha de presentación, el número de la solicitud, la cantidad folios que componen el escrito de solicitud y el número de documentos que lo acompañen así como su naturaleza.
3. En el caso de solicitudes manifiestamente infundadas, que contravengan los requisitos establecidos en los artículos 1 y 2 de la Ley, el Registro procederá a rechazarlas de plano, mediante resolución razonada, concediendo la devolución del 50% de la tasa de presentación pagada.

(Así reformado por el artículo 1 del decreto ejecutivo N° 38308 del 12 de febrero de 2014)

Artículo 16.- Defectos de forma.

En caso de no efectuarse la corrección o subsanarse la omisión que se prevenga conforme al artículo 9, párrafo 2º de la ley, o bien, en caso de que no sea aportado el poder respectivo, el Registro procederá a efectuar el archivo de la solicitud mediante resolución fundada que se notificará al solicitante, salvo que haya solicitado prórroga por otro término igual, debidamente justificada. En caso de archivo de la solicitud no habrá derecho al reembolso de las tasas que se hubieren pagado.

(Así reformado por el artículo 1 del decreto ejecutivo N° 38308 del 12 de febrero de 2014)

Artículo 17.- Publicación de la solicitud.

1. En caso de tenerse por desistida la solicitud por falta de pago de las publicaciones, el Registro procederá a efectuar su archivo del modo prescrito en el artículo anterior.
2. El aviso que se publique anunciando la solicitud de patente será redactado por el Registro y contendrá:
 - a) El nombre, domicilio y dirección del solicitante.
 - b) El nombre y dirección del mandatario, cuando lo hubiere.
 - c) El nombre y domicilio del inventor.
 - ch) El número de la solicitud nacional.

- d) La fecha de presentación de la solicitud nacional.
 - e) El símbolo o símbolos de la Clasificación Internacional de Patente que correspondieren a la invención, cuando ellos se hubieren consignado.
 - f) El título de la invención.
 - g) Una síntesis del resumen de la invención.
 - h) En caso de que la solicitud nacional reclame prioridad, el aviso indicará el país, el número y la fecha de presentación de la solicitud internacional; en los casos en que corresponda, indicará además la fecha y el número de publicación internacional.
3. La consulta de los expedientes de las solicitudes de patente para efectos de información se efectuará en las oficinas del Registro en horas hábiles.
4. No se considerarán parte del expediente abierto al público para efectos de información, los proyectos de resolución y otros documentos preliminares o internos preparados por los examinadores o por otros funcionarios del Registro.
5. A petición del solicitante, el Registro postergará la publicación por el período requerido, el cual no podrá exceder el plazo de doce meses contados desde la fecha de presentación de la solicitud. Dicha petición deberá ser presentada en cualquier momento antes de que se ordene la publicación.

(Así reformado por el artículo 1 del decreto ejecutivo N° 38308 del 12 de febrero de 2014)

Artículo 18.- Oposición a la concesión de la patente.

1. La oposición que se presente contra la concesión de una patente contendrá:
- a) El nombre, domicilio y dirección del opositor.
 - b) El nombre y dirección del mandatario, cuando lo hubiere.
 - c) El número y fecha de presentación de la solicitud materia de la oposición y el título de la invención objeto de dicha solicitud.
 - ch) Los fundamentos de hecho y de derecho de la oposición.
 - d) Señalamiento de nombre y medio para recibir notificaciones, el cual podrá ser vía fax, telegrama, dirección electrónica o apartado registral.
 - e) La firma del opositor en su caso debidamente autenticado por un abogado.
 - f) Las pruebas que fueren pertinentes para apoyar los fundamentos de oposición.
 - g) El comprobante de pago de la tasa de oposición.
 - h) Un juego de copias del escrito de oposición y demás documentos aportados.
2. Las disposiciones contenidas en el artículo 6, relativas a la representación, serán aplicables a la oposición en cuanto correspondan.

3. Los documentos probatorios que se adjunten a la oposición y que se encuentren en un idioma diferente al español, deberán estar acompañados de la traducción respectiva, salvo aquellos que hayan sido elaborados en la fase internacional de una solicitud en virtud del PCT.

(Así reformado por el artículo 1 del decreto ejecutivo N° 38308 del 12 de febrero de 2014)

Artículo 19.- Examen de fondo.

1. Los informes elaborados por los examinadores, deberán ser concluidos dentro del plazo establecido a tal efecto por las directrices administrativas correspondientes, plazo que podrá ser ampliado, mediando acuerdo entre el examinador y la coordinación de la oficina de patentes, de conformidad con el plazo máximo establecido en la Ley, según la complejidad del asunto.

Una vez rendido el informe técnico, el Registro de Propiedad Industrial emitirá la resolución correspondiente; no pudiendo exceder en ningún caso el plazo legalmente establecido para la conclusión del examen de fondo, el cual se computará desde la entrega de la solicitud para estudio al examinador.

2. Cuando al efectuarse el examen de fondo de una solicitud se descubra que existe en trámite otra solicitud de patente de fecha anterior, en la cual se describa o se reivindique alguna materia que podría desvirtuar en todo o en parte la novedad de lo reivindicado en la solicitud bajo examen, el Registro suspenderá el examen de esta solicitud hasta que quede resuelta la solicitud de fecha anterior. La materia que quedare incluida en la prescripción o en las reivindicaciones de la patente que se conceda con base en la solicitud de fecha anterior, se considerará como parte del estado de la técnica para efectos de determinar la novedad de cualquier otra solicitud de fecha posterior.

3. El solicitante podrá modificar las reivindicaciones en cualquier tiempo hasta la presentación del comprobante de pago de los honorarios correspondientes al estudio de fondo, siempre que se observe lo establecido en el artículo 8, párrafo 1 de la Ley. En caso de que el solicitante requiera aportar modificaciones al juego reivindicatorio después de haber comprobado el pago de los honorarios, deberá justificar su solicitud y hacerlo antes de que el expediente sea asignado al examinador de fondo. Después del plazo indicado, solamente podrá modificar las reivindicaciones para solventar una objeción del examinador, dentro del plazo establecido en el artículo 13 inciso 3 de la Ley.

Por la vía de la modificación de solicitudes o de reivindicaciones para subsanar defectos, no se podrá ampliar la invención original, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8, inciso 1 de la Ley.

En caso de división de la solicitud, cada solicitud fraccionaria se organizará como expediente independiente. El solicitante deberá presentar los documentos duplicados o modificados que fueren necesarios para completarlas; así como el comprobante de pago de tasa de presentación de cada una.

4. Una vez que la solicitud pase a estudio de fondo, el examinador utilizará el Manual de Organización y Examen de Solicitudes de Patentes de Invención de las Oficinas de Propiedad Industrial del Istmo Centroamericano y la República Dominicana.

En una primera fase, valorará la unidad de la invención, claridad y suficiencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Ley. En caso de observarse alguna deficiencia, se elaborará la prevención correspondiente, que deberá ser contestada en el plazo de un mes siguiente a la notificación respectiva. Antes de la expiración de este plazo, el solicitante podrá gestionar la realización de una vista con el examinador de fondo y la coordinación de la oficina de patentes, o el funcionario que esta designe, en los primeros quince días hábiles contados a partir de la notificación de la prevención indicada a efectos de facilitar la contestación de la prevención efectuada. Esta vista será de carácter facultativo. Si la Oficina lo considera procedente, coordinará con prontitud la reunión solicitada. Cuando la observación notificada al solicitante por el Registro se funde en la falta de unidad de la invención, el solicitante podrá dividir su solicitud en dos o más solicitudes fraccionarias que se organizarán como expedientes independientes. El solicitante deberá presentar los documentos duplicados o modificados que fueren necesarios para completar cada solicitud fraccionaria, y

acompañar los comprobantes de pago de la tasa de presentación por cada una de las solicitudes fraccionarias, deduciendo el monto de la tasa pagada por la solicitud inicial.

Durante la vista se levantará un acta por parte de un funcionario de la Oficina de Patentes, la cual pasará a formar parte del expediente en trámite.

5. En caso de división de la solicitud, a causa de una objeción por falta de unidad de invención, se aplicará a cada una de las solicitudes fraccionarias, lo señalado en el inciso 3 párrafo 3° de este artículo.

6. El examinador de fondo, deberá observar lo establecido en el artículo 78 de la Ley de Biodiversidad y previo a emitir el informe técnico deberá determinar si la solicitud en trámite corresponde a una invención que involucra el acceso a los recursos y elementos de biodiversidad en el territorio costarricense, a efectos de proceder de conformidad con el artículo 80 de dicha Ley.

7. Una vez superadas las objeciones en cuanto a unidad de invención, claridad y suficiencia, en una segunda fase, el examinador analizará los requisitos establecidos en el artículo 2 de la Ley, sean novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Concluido el informe técnico y consistiendo éste en una denegatoria o concesión parcial de la solicitud presentada, la administración lo notificará al solicitante y a petición de éste se llevará a cabo una vista con el examinador de fondo y la coordinación de la oficina de patentes, o el funcionario que esta designe, en los primeros quince días hábiles contados a partir de la notificación del traslado del informe técnico. Esta vista será de carácter facultativo. Si la Oficina lo considera procedente, coordinará con prontitud la reunión solicitada. En caso de que exista alguna razón que imposibilite la realización de la vista por causas ajenas al solicitante e imputables al examinador, se ordenará el suspenso del trámite, de conformidad con lo establecido en el artículo 259 de la Ley General de la Administración Pública, hasta tanto cesen los motivos que impiden tal diligencia, siempre que este suspenso no sobrepase el plazo de un mes. Levantado el suspenso decretado, será celebrada la audiencia solicitada y se ordenará la continuación del trámite correspondiente.

Durante la vista se levantará un acta por parte de un funcionario de la Oficina de patentes, la cual pasará a formar parte del expediente en trámite.

8. Una vez realizadas las manifestaciones al informe técnico por parte del solicitante, el examinador deberá responder dentro del plazo máximo indicado en el inciso 1 de este artículo. Emitido el dictamen final, el Registro de Propiedad Industrial procederá a dictar la resolución correspondiente debidamente fundamentada, con base en lo indicado en informe técnico y demás documentos que conforman el expediente, la cual tendrá recurso de revocatoria y de apelación, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039.

(Así reformado por el artículo 1 del decreto ejecutivo N° 38308 del 12 de febrero de 2014)

Artículo 20.- Conversión de patente a modelo de utilidad.

1. Cuando una solicitud de patente de invención fuere objetada por razón de que la invención no satisface el requisito de nivel inventivo, el solicitante podrá, dentro del plazo prescrito para contestar las objeciones del Registro, pedir que dicha solicitud se convierta en solicitud de registro de modelo de utilidad, cuando corresponda y que se tramite como tal.

2. La conversión de la solicitud de patente de invención en solicitud de registro de modelo de utilidad no dará derecho a ningún reintegro de la tasa de presentación pagada por la solicitud de patente de invención.

Artículo 21.- Información relacionada con las solicitudes de patentes.

1. La información y la documentación que el solicitante deba proporcionar al Registro en virtud del artículo 14 de la ley, deberá presentarse dentro del plazo de dos meses contados desde la fecha de la notificación del requerimiento.
2. El Registro podrá requerir la traducción al español de la información y documentación a que se refiere el inciso 1°.

(Así reformado por el artículo 1 del decreto ejecutivo N° 38308 del 12 de febrero de 2014)

Artículo 22.- Concesión de la patente.

1. La resolución de concesión de la patente contendrá por lo menos:
 - a) El nombre del Registro.
 - b) El número de la patente.
 - c) El número y fecha de presentación de la solicitud de patente.
 - ch) El símbolo o símbolos de la Clasificación Internacional de Patentes que correspondiere a la invención.
 - d) El nombre, domicilio y dirección del titular de la patente.
 - e) El nombre y domicilio del inventor.
 - f) El nombre y dirección del mandatario, cuando lo hubiere.
 - g) El título de la invención.
 - h) La duración de la protección.
 - i) Las reivindicaciones aprobadas; y
 - j) Los dibujos correspondientes.
2. Se agregará a la resolución la descripción y el resumen.
3. De la anterior resolución se publicará por parte del interesado, una reseña en el Diario Oficial. (Así modificado por art. 1°, Decreto Ejecutivo N° 17602 de 11 de mayo de 1987)
4. El certificado de concesión de la patente irá firmado por el Director del Registro o por el funcionario en quien éste delegue tal atribución y llevará anexo una copia de la resolución de concesión y un ejemplar del documento de patente.

Artículo 22 bis.- Solicitud de compensación de vigencia del plazo.

La solicitud de compensación de la vigencia del plazo de la patente deberá contener:

- a) El nombre y demás calidades del titular de la patente así como del mandatario cuando lo hubiere.
- b) El número de solicitud.

- c) El número de concesión.
- d) La fecha de presentación de la solicitud.
- e) La fecha en que se publicó la solicitud y oposiciones en caso de que las hubiere.
- f) Lugar o medio para recibir notificaciones.

(Así adicionado por el artículo 2 del decreto ejecutivo N° 38308 del 12 de febrero de 2014)

Artículo 23.- Enlace con el Ministerio de Salud

A fin de coadyuvar en el cumplimiento del artículo 16 inciso 4 de la Ley, el Registro podrá permitir el acceso por parte del Ministerio de Salud así como de otras autoridades competentes, a la información contenida en la base de datos de Patentes, por los medios manuales y tecnológicos que se consideren pertinentes; siempre y cuando se trate de información de solicitudes ya publicadas.

(Así reformado por el artículo 3 del decreto ejecutivo N° 38308 del 12 de febrero de 2014)

Artículo 24.- Renuncia a la patente.

1. El titular de la patente podrá renunciar a una o a varias de las reivindicaciones de la patente, o a la patente en su totalidad, en cualquier tiempo, mediante declaración escrita presentada al Registro. Cuando los titulares de la patente fueren dos o más personas, la renuncia a la patente tendrá que hacerse en común, salvo acuerdo en contrario entre los titulares.

La declaración de renuncia a la patente que se presente al Registro contendrá:

- a) El nombre y domicilio del titular de la patente.
- b) El número de la patente.
- c) El título de la invención.
- ch) La indicación de la extensión de la renuncia, especificando si la renuncia comprende la patente en su totalidad o sólo una o varias de sus reivindicaciones y en este último caso los números de las reivindicaciones objeto de la renuncia.

2. La renuncia surtirá efectos a partir de su publicación sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4º.

3. El Registro anotará la renuncia y ordenará al renunciante que publique un aviso en el Diario Oficial. El aviso que se publique en el Diario Oficial anunciando la renuncia a la patente contendrá los datos indicados en los incisos a), b), c) y ch) del párrafo 1º e indicará además la fecha de presentación de la declaración de renuncia ante el Registro.

4. Si la patente a la que se renuncia fuere objeto de una licencia obligatoria, la renuncia sólo se admitirá si se presenta una declaración escrita del licenciataria en virtud de la cual éste consiente a la renuncia, salvo que existan circunstancias que a juicio del Registro justifican la admisión de la renuncia.

Artículo 25.- Inicio de la explotación industrial.

1. Cuando los titulares de la patente fueren dos o mas personas, cualquiera de ellos podrá explotar la invención en el país, sin que sea necesario el consentimiento previo de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los titulares.

2. No se considerará como una falta de explotación industrial, para los efectos del artículo 18 de la Ley, aquellos casos en los que una patente abarque productos o procedimientos que requieran la obtención de un registro sanitario para su explotación y estos no se hayan comercializado en el país, siempre que:

- a) No se haya obtenido el registro sanitario en su país de origen, o
- b) Se haya solicitado un registro sanitario en el país y esté en trámite ante la autoridad competente.

(Así reformado por el artículo 1 del decreto ejecutivo N° 38308 del 12 de febrero de 2014)

Artículo 26.- Autorización de importación.

1. La solicitud de autorización de importación a que se refiere el artículo 18, párrafo 3º de la ley, se presentará a la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Comercio y contendrá:

- a) El nombre, domicilio y dirección del solicitante.
- b) El número de la patente que protege el producto cuya importación desea efectuarse.
- c) La indicación precisa del tipo y del volumen o cantidad de los productos que específicamente desea importar el solicitante.
- ch) Los fundamentos de derecho y de hecho que justifican la solicitud, indicando en particular cual es la demanda que no está siendo satisfecha y en su caso cuales serán las regiones del país cuya demanda será satisfecha mediante la importación del producto protegido.

2. La solicitud de autorización de importación será notificada al titular de la patente y a cualquier licenciataria inscrito en el Registro, quienes podrán presentar sus observaciones dentro de un plazo de un mes contado desde la fecha de la notificación.

3. La resolución por la cual se conceda una autorización de importación especificará, según corresponda, el volumen o cantidad de la importación autorizada, el tiempo durante el cual se autoriza la importación y la región a la cual se destinará la importación. La resolución podrá establecer con respecto a la importación autorizada cualquier otra limitación o condición que resultare necesaria o justificada en atención a las circunstancias del caso.

4. Copia de la resolución que conceda la autorización de importación se enviará al Registro.

Artículo 27.- Transferencia, cambio de nombre del titular y licencia de la patente.

1. Toda licencia de patente y toda transferencia o cambio de nombre de titular, relativa a una solicitud de patente, o a una patente concedida, deberá constar por escrito e inscribirse en el Registro, el cual, en el caso de solicitudes publicadas o patentes concedidas, ordenará la publicación de un aviso en el Diario Oficial anunciando la transferencia, licencia de la patente o cambio de nombre del titular. La transferencia, licencia o cambio de nombre del titular sólo tendrá efectos legales frente a terceros después de haber sido inscrita.

2. Toda transferencia, cambio de nombre del titular y licencia de la patente deberá presentarse acompañada del documento que respalde dicha solicitud.

3. Cuando los solicitantes o los titulares de la patente fueren dos o más personas, cada uno podrá transferir por separado sus derechos o su cuota, pero la concertación de contratos de licencia relativos a la patente tendrá que hacerse en común, salvo acuerdo en contrario entre los solicitantes o titulares.

4. En defecto de estipulación en contrario, el contrato de licencia se regirá por las siguientes normas:

a) La licencia se extenderá a todos los actos que el licenciante tuviere derecho a ejecutar en virtud de la patente, sin limitación de tiempo, en todo el territorio del país y con respecto a cualquier aplicación de la invención.

b) El licenciatarario no podrá transferir la licencia ni otorgar sublicencias.

5. El aviso que se publique en el Diario Oficial anunciando la transferencia, licencia o cambio de nombre del titular contendrá:

a) El nombre, domicilio y dirección del transferente, licenciante o titular.

b) El nombre, domicilio y dirección del adquirente, licenciatarario o nuevo titular.

c) El número de la patente o de la solicitud de patente.

ch) La fecha de concesión de la patente, o de la solicitud de patente.

d) El título de la invención.

e) La fecha y la naturaleza del acto o contrato por el cual se efectuó la transferencia, licencia o el cambio de nombre.

f) Cualquier limitación o condición especial con respecto al alcance o a la extensión de la transferencia o licencia.

(Así reformado por el artículo 1 del decreto ejecutivo N° 38308 del 12 de febrero de 2014)

Artículo 28.- Licencia obligatoria para explotación industrial.

1. La solicitud de licencia obligatoria para la explotación industrial de la invención patentada contendrá:

a) El nombre, domicilio y dirección del solicitante.

b) El número de la patente con respecto a la cual se solicita la licencia.

c) Los fundamentos de derecho y de hecho que justifican la solicitud, así como los motivos y circunstancias que fueren pertinentes.

ch) La prueba de que el solicitante tiene la capacidad para explotar industrialmente la invención patentada, entendiéndose que tal capacidad podrá resultar de un convenio o contrato suscrito por el solicitante de la licencia obligatoria con un tercero en virtud del cual éste transfiera a dicho solicitante la tecnología necesaria para efectuar tal explotación industrial.

d) La prueba de que el solicitante de la licencia obligatoria ha pedido previamente al titular de la patente una licencia contractual y que no ha podido obtenerla en condiciones y plazo razonables.

2. La prueba referida en el inciso ch) podrá ofrecerse en la solicitud y presentarse posteriormente, dentro de un plazo de tres meses contado desde la fecha de presentación de la solicitud. A petición de la parte interesada,

dicho plazo podrá ser prorrogado prudencialmente por el Registro. La solicitud caerá en abandono y se ordenará su archivo si no se presentare la prueba referida dentro del plazo prescrito.

3. La solicitud de licencia obligatoria será comunicada al titular de la patente y a cualquier licenciataria inscrito en el Registro, quienes podrán presentar sus observaciones dentro de un plazo de treinta días hábiles contado desde la fecha de la notificación. A solicitud de parte interesada, el plazo para presentar observaciones podrá ser prorrogado prudencialmente por el Registro de la Propiedad Industrial, cuando existan razones justificadas.

4. A solicitud de alguna de las partes interesadas, o de oficio cuando lo estime conveniente para resolver mejor, el Registro podrá convocar a una audiencia de todas las partes interesadas en el procedimiento de concesión de la licencia obligatoria. En dicha audiencia se procurará llegar a un acuerdo entre las partes con respecto a todos o a algunos de los aspectos de la concesión de la licencia. La resolución de concesión de la licencia obligatoria incorporará aquellos puntos en los que se hubiere llegado a un acuerdo durante la audiencia y se ajustará a las regulaciones existentes sobre actos y contratos de transferencia de tecnología.

5. La revocación y la modificación de la licencia obligatoria se sujetarán, en cuanto fuere aplicable, al procedimiento previsto para la concesión de la licencia obligatoria.

6. El beneficiario de la licencia obligatoria podrá renunciar a ella mediante declaración escrita dirigida al Registro, el que inscribirá la renuncia y la notificará al titular de la patente y a las demás partes en el procedimiento de concesión de la licencia. La renuncia surtirá efectos a partir de la fecha de su recepción por el Registro.

Artículo 29.- Caducidad.

El Director del Registro declarará de oficio la caducidad de las patentes y publicará el aviso correspondiente en el Diario Oficial. La publicación podrá hacerse mediante listados que contengan únicamente el número de registro, el título de la patente y la fecha de la caducidad. La solicitud de la publicación deberá hacerse dentro de los seis meses siguientes a la declaratoria de la caducidad.

(Así reformado por el artículo 1 del decreto ejecutivo N° 38308 del 12 de febrero de 2014)

Artículo 30.- Licencia obligatoria en caso de patentes dependientes.

1. La solicitud de licencia obligatoria en caso de patentes dependientes se sujetará a las disposiciones del artículo 28, en cuanto corresponda.

2. El solicitante deberá indicar en su solicitud el número de la patente o de las patentes de las que fuere titular y cuya explotación industrial requiera la concesión de la licencia obligatoria.

3. El Registro examinará las patentes en cuestión para determinar la necesidad de conceder la licencia solicitada. La resolución que conceda la licencia establecerá:

a) El alcance de la licencia, especificando en particular las reivindicaciones que quedan sometidas a la licencia y los actos para los cuales se concede.

b) La cuantía y las condiciones del pago que deberá efectuar el licenciataria, debiendo determinarse dicho pago sobre la base de la extensión de la licencia otorgada y de la amplitud de la explotación de la invención objeto de la licencia.

c) Otras condiciones y limitaciones que el Registro estime convenientes para la mejor explotación de las invenciones protegidas por las patentes en cuestión.

Artículo 31.- Licencias de utilidad pública.

1. El decreto del Poder Ejecutivo por el cual se autorice la explotación de la invención patentada en aplicación del artículo 20 de la ley, establecerá:

- a) La entidad que estará autorizada a explotar la invención patentada.
- b) Las razones de interés público que justifican la autorización.
- c) El alcance o extensión de la explotación que se autoriza, especificando en particular el período por el cual se concede la autorización y los actos que podrán realizarse con respecto a la invención patentada.
- ch) La cuantía y las condiciones del pago que deberá efectuarse al titular de la patente o a cualquier licenciataria exclusiva de dicha patente, debiendo determinarse dicho pago sobre la base de la amplitud de la explotación de la invención objeto de la autorización.
- d) Cualesquiera otras condiciones y limitaciones que el Poder Ejecutivo estime conveniente establecer con respecto a la explotación de la invención.

2. Serán aplicables a las licencias de utilidad Pública las disposiciones del artículo 28, párrafo 3º, en cuanto corresponda. El procedimiento allí referido no necesitará haberse concluido para que pueda concederse la autorización cuando por circunstancias de emergencia urgiera disponer inmediatamente del producto patentado.

Artículo 32.- Nulidad.

Cuando las causales de nulidad indicadas en el artículo 21 de la ley sólo fueren aplicables a algunas de las reivindicaciones o a algunas partes de una reivindicación, la nulidad se declarará solamente con respecto a tales reivindicaciones o a tales partes de la reivindicación, según corresponda.

Artículo 33.--Consulta de expedientes y notificación de resoluciones.

Será consultable por el público cualquier expediente de solicitud de patente, salvo solicitudes no publicadas, incluidas las retiradas antes de su publicación. Las resoluciones que dicte el Registro se notificarán a los interesados, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley y el Reglamento.

(Así reformado por el artículo 1 del decreto ejecutivo N° 38308 del 12 de febrero de 2014)

CAPITULO III

De los modelos de utilidad

Artículo 34.- Aplicación de las disposiciones sobre invenciones.

- 1. Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento relativas a las patentes de invención serán aplicables, en lo conducente, a los modelos de utilidad.
- 2. Será aplicable a los modelos de utilidad la clasificación internacional respectiva.

Artículo 34 bis.- Duración del registro de los modelos de utilidad.

La duración del registro de los modelos de utilidad se contará desde la fecha de presentación de la solicitud en el Registro de Propiedad Industrial.

(Así adicionado por el artículo 2 del decreto ejecutivo N° 38308 del 12 de febrero de 2014)

CAPITULO IV

De los dibujos y modelos industriales

Artículo 35.- Aplicación de las disposiciones sobre invenciones.

Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento relativas a las patentes de invención serán aplicables, en lo conducente, a los dibujos y modelos industriales, sin perjuicio de las disposiciones contenidas en este capítulo.

Artículo 36.- Contenido de la solicitud de registro.

1. La solicitud de inscripción del dibujo o modelo industrial se dirigirá al Registro y contendrá:

- a) El nombre, domicilio y dirección del solicitante.
- b) El nombre y dirección del mandatario, cuando lo hubiere.
- c) El nombre y domicilio del creador del dibujo o modelo industrial, cuando no fuere del propio solicitante.
- ch) Una petición de registro del dibujo o modelo industrial.
- d) La indicación precisa del tipo o géneros de objetos o productos a los cuales se aplicará el dibujo o modelo.
- e) La clase o clases de la clasificación a las cuales pertenecen dichos objetos o productos.

2. La solicitud estará acompañada de:

- a) Cinco representaciones gráficas del dibujo o modelo industrial, cuando se cubra una sola clase de la clasificación, debiendo acompañarse una representación adicional por cada clase adicional que se cubra.
- b) Una descripción sumaria del dibujo o modelo industrial, la cual no excederá de cien palabras.
- c) El comprobante de haber pagado la tasa de presentación prescrita, de acuerdo con el número de clases cubiertas.

Artículo 37.- Unidad de la solicitud.

1. Cada solicitud se referirá solamente a un dibujo o modelo industrial, pero el mismo podrá registrarse para ser aplicado a distintos objetos o productos incluidos en una o más clases de la clasificación.

2. Se considerarán como un mismo dibujo o modelo industrial aquellos que difieran solo en detalles menores y se apliquen a distintos componentes o elementos de un juego o conjunto de artículos destinados a utilizarse conjuntamente.

Artículo 38.- Requisitos de las presentaciones gráficas del dibujo o modelo.

Toda representación gráfica del dibujo o modelo industrial deberá ser de calidad, nitidez y dimensiones suficientes para que puedan apreciarse todos los detalles del mismo y para que la representación pueda reproducirse mediante fotocopia e impresión.

2. Las representaciones gráficas del dibujo o modelo no tendrán dimensiones superiores a 15 por 15 centímetros.

3. Las representaciones gráficas del dibujo o modelo podrán consistir en fotografías de tipo industrial del objeto o producto que incorpora dicho dibujo o modelo presentados sobre fondo neutro y sin sombras. Toda fotografía que se presente para estos efectos deberá cumplir con los requisitos indicados en los párrafos 1º y 2º.

4. El mismo objeto o producto podrá ser representado bajo diferentes ángulos, pudiendo ello figurar sobre una misma representación gráfica o fotográfica, o sobre representaciones independientes. En este último caso, la disposición del artículo 35, párrafo 2, inciso a), se aplicará a cada representación.

5. Cuando se trate de dibujos o modelos aplicables a distintos componentes o elementos de un juego o conjunto de artículos, a disposición del artículo 35, párrafo 2), inciso a), se aplicará a la representación gráfica o fotográfica de cada uno de los componentes o elementos.

Artículo 39.- Presentación de la solicitud.

1. El Registro no admitirá solicitud de inscripción del dibujo o modelo industrial cuando ella no contuviere al menos la información y los documentos siguientes:

- a) El nombre y la dirección del solicitante o del mandatario, cuando lo hubiere.
- b) La indicación del tipo o género de objetos o productos a los cuales se aplicará el dibujo o modelo
- c) El comprobante de pago de la tasa de presentación prescrita; y
- ch) Una representación gráfica del dibujo o modelo.

2. Al admitir la solicitud, el Registro consignará la fecha de presentación, el número de solicitud, la cantidad de folios que componen el escrito y documentos que la acompañen así como su naturaleza.

(Así reformado por el artículo 1 del decreto ejecutivo N° 38308 del 12 de febrero de 2014)

Artículo 40.-Examen de la solicitud.

Cuando el Registro previniere para que se efectúe alguna corrección o subsane alguna omisión respecto a su solicitud, el solicitante deberá cumplir con la prevención dentro del plazo de treinta días hábiles. En caso de incumplimiento se procederá a efectuar el archivo de la solicitud.

Artículo 40 bis.- Examen de fondo de la solicitud.

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la Ley, un dibujo o modelo industrial es nuevo cuando no haya sido divulgado públicamente en ningún lugar del mundo por ningún medio antes de la fecha de presentación de la solicitud en el Registro de Propiedad Industrial o en su caso, antes de la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca.

2. Se considerará que un dibujo o modelo industrial es original en tanto su aspecto exterior se derive de un esfuerzo creativo individual del creador y no implique un nuevo cambio de colorido o forma de modelos o dibujos ya conocidos.

3. Se considerará que un dibujo o modelo industrial es independiente siempre que no se trate de una copia o se origine del diseño realizado por otra persona.

(Así adicionado por el artículo 2 del decreto ejecutivo N° 38308 del 12 de febrero de 2014)

Artículo 41.- Publicación de la solicitud.

El aviso que se publique en el Diario Oficial anunciando la solicitud de registro contendrá:

- a) El nombre, domicilio y dirección del solicitante.
- b) El nombre y dirección del mandatario, cuando lo hubiere.
- c) El nombre y domicilio del creador del dibujo o modelos.
- ch) El número de la solicitud.
- d) La fecha de presentación de la solicitud.
- e) La designación de los objetos o productos a los cuales se aplicará el dibujo o modelo.
- f) La clase o clases de la clasificación a las cuales pertenecen dichos objetos o productos; y
- g) Una reproducción del dibujo o modelo, o de cada uno de los modelos en el caso previsto en el artículo 37, párrafo 5º.

Artículo 42.- Oposición al registro.

Serán aplicables a la oposición que se presente contra el registro de un dibujo o modelo industrial las disposiciones del artículo 18, en lo conducente.

Artículo 43.- Registro del dibujo o modelo industrial.

1. La reseña del registro del dibujo o modelo industrial que se publique en el Diario Oficial contendrá:

- a) El número y la fecha del registro.
- b) La duración de la protección.
- c) La designación de los objetos o productos para los cuales se ha registrado el dibujo o modelo.
- ch) La clase o clases de la clasificación a las cuales pertenecen dichos objetos o productos
- d) El nombre, domicilio y dirección del titular del dibujo o modelo registrado; de su creador y del mandatario, en su caso; y
- e) Una reproducción del dibujo o modelo registrado.

2. El certificado de registro del dibujo o modelo industrial llevará anexo una copia de la resolución de concesión y una reproducción del dibujo o modelo.

El certificado de registro contendrá:

- a) El nombre del Registro.
- b) El número y la fecha del registro.
- c) El número y fecha de la resolución del registro.
- ch) El nombre, domicilio y dirección del titular.
- d) El número y la fecha de presentación de la solicitud de registro;
- e) Una reproducción del dibujo o modelo registrado.

Artículo 44.- Inscripción del dibujo o modelo industrial; duración del registro.

1. La inscripción del dibujo o modelo industrial en el registro contendrá los datos indicados en el artículo 42, párrafo 1º, el número y fecha de presentación de la solicitud, e incluirá una reproducción del dibujo o modelo registrado.

2. La duración del registro del dibujo o modelo industrial se contará desde la fecha de concesión del registro.

Artículo 45.- Transferencia y licencia del dibujo o modelo industrial.

Serán aplicables a la transferencia y a la licencia de derechos relativos a un dibujo o modelo industrial registrado las disposiciones del artículo 27, en lo conducente.

CAPITULO VI

De las tasas

Artículo 46.- Tasas relativas a patentes de Invención.

1. El pago de \$500 (quinientos dólares norteamericanos) correspondiente a la tasa prevista para la inscripción y expedición del certificado respectivo, deberá ser efectuado únicamente en las solicitudes presentadas a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 8632.

2. Las tasas anuales para mantener la vigencia de la patente deberán ser pagadas por años adelantados. La tasa que debe abonarse por la inscripción y expedición del certificado, exonera el pago de la primera anualidad. La segunda anualidad y las siguientes que se adeuden desde la presentación de la solicitud y hasta la fecha de la concesión de la patente, deberán ser cancelados en un plazo máximo de dos meses contados desde la fecha de concesión. La fecha de vencimiento de cada anualidad será el último día del mes del aniversario de la fecha de presentación de la solicitud.

En caso de no realizarse el pago dentro de los plazos establecidos en el párrafo anterior, se concederá un plazo de gracia de seis meses para el pago de la tasa anual, el cual se realizará simultáneamente con el pago de la sobretasa establecida en el inciso g) del artículo 33 de la Ley. El comprobante de pago correspondiente a

las tasas anuales debe ser presentado al Registro, a fin de que se tome nota del pago y se ponga razón en la inscripción de la patente. Los pagos de las tasas anuales serán anotados al margen de la inscripción de la patente y cada anotación indicará el monto pagado, el período o períodos anuales a los cuales corresponde el pago de la fecha en que se recibió el pago. En caso de renuncia, caducidad o declaración de nulidad, no habrá derecho a reintegro de tasas o anualidades pagadas anticipadamente.

3. Ante la falta de pago oportuno de la tasa fijada en el inciso f) del artículo 33 de la Ley, se procederá de la siguiente manera:

a) El director del Registro certificará lo adeudado y remitirá la documentación correspondiente al Departamento Legal del Registro Nacional, el cual procederá a gestionar el cobro de la suma correspondiente. Posterior a la realización de las intimaciones establecidas en el artículo 33 bis, inciso 3 de la Ley; el Director del Registro certificará lo adeudado y remitirá la documentación correspondiente a la Dirección Jurídica del Registro Nacional, el cual procederá a gestionar el cobro de la suma correspondiente.

b) Mediante anotación marginal a la patente se procederá a indicar la falta de pago, lo que conllevará la imposibilidad de tramitar licencias, traspasos y cualquier otro movimiento durante la vigencia de la anotación.

4. La Declaración Jurada contemplada en el artículo 33 de la Ley, mediante la cual se justifica el pago del 30% de la tasa de presentación, podrá ser efectuada mediante documento privado debidamente autenticado o en escritura pública.

(Así reformado por el artículo 1 del decreto ejecutivo N° 38308 del 12 de febrero de 2014)

Artículo 47.- Tasas relativas a modelos de utilidad.

Las tasas relativas a los modelos de utilidad serán las siguientes:

- | | |
|---|--------------------------------------|
| a) Presentación de la solicitud que incluye la tramitación, el examen de forma, la inscripción y la expedición del certificado: | US\$75,00 |
| b) Cada solicitud fraccionaria: | US\$ 75,00 |
| c) Oposición: | US\$ 30,00 |
| ch) Tasas anuales, correspondientes al | |
| Segundo año: | US\$ 30,00 |
| Tercer año: | US\$ 40,00 |
| Cuarto año: | US\$ 50,00 |
| Quinto año: | US\$ 70,00 |
| d) Sobretasa por pago dentro del período de gracia: | 30% de la tasa anual correspondiente |

Artículo 48.-Tasas relativas a dibujos y modelos industriales.

- | | |
|--|------------|
| a) Presentación de la solicitud por cada clase cubierta: | US\$75,00 |
| b) Oposición: | US\$ 30,00 |

c) Tasas anuales, correspondientes al	
Segundo año:	US\$ 30.00
Tercer año:	US\$ 40,00
Cuarto año:	US\$ 55,00
Quinto año:	US\$ 70,00

ch) Sobretasa por pago dentro del período de gracia: 30% de la tasa anual correspondiente

(Así reformado por art. 1º, Decreto Ejecutivo N° 17602 de 11 de mayo de 1987)

Artículo 49.- Forma de pago de las tasas.

De conformidad con el artículo 33 de la ley, las tasas antes mencionadas deberán pagarse con timbres del Registro Nacional, o en las cajas que establezca la Junta Administrativa del Registro Nacional.

Transitorio.- Las tasas anuales se aplicarán a las patentes concedidas conforme con la legislación anterior, teniéndose como primer año el de entrada en vigencia de este Reglamento; a partir del decimosegundo año pagarán la misma tasa de ese año.

Artículo 50.- Rige a partir de su publicación.