



Modificaciones en el régimen de marcas y patentes costarricense

El 25 de abril entró en vigencia en Costa Rica la Ley 8632, mediante la cual se incorporan una serie de cambios pendientes de implementación en la legislación costarricense, siendo algunos de ellos obligaciones asumidas por el país en el marco del capítulo del Propiedad Industrial del TLC suscrito con los Estados Unidos.

Esta nueva ley introduce modificaciones requeridas en las ley de marcas y, más profundamente en la ley de patentes, aunque en algunos casos con una redacción confusa, que debe ser aclarada a través de la reglamentación necesaria y a la luz de la implementación que el Registro Nacional de a estas disposiciones.

Pueden destacarse como las más relevantes, las siguientes:

Cambios en los poderes de representación:

La principal innovación que introduce la ley 8632 consiste en flexibilizar el otorgamiento de poderes a favor de los agentes de propiedad industrial por parte de solicitantes extranjeros. La reforma elimina el requisito de la legalización consular de los poderes provenientes del exterior, el cual, no solo implicaba un costo para el solicitante sino una demora en el trámite que ocasionalmente podía llegar a causar serios inconvenientes. A la luz de esta reforma, ahora es suficiente con la autenticación del documento de poder ante un notario público en el lugar de origen para que el documento tenga validez ante el Registro Nacional de la Propiedad Industrial en Costa Rica

En materia de marcas y signos distintivos:

- Se dispuso el requisito de pago de la tasa en materia de marcas como

indispensable para la asignación de una fecha de solicitud.

- Tratándose de licencias de marcas, se elimina el requisito de inscripción del contrato correspondiente como presupuesto de su validez en Costa Rica. En adelante, el registro será facultativo para efectos de seguridad y publicidad registral.
- Se define de mejor manera el alcance de las “marcas notoriamente conocidas, adoptándose el concepto definido en la “Recomendación conjunta N° 833, de setiembre de 1999”, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
- Se establecen tasas para oposiciones, recargo por renovaciones en periodo de gracia y para acciones de cancelación y nulidad.
- Se adoptan disposiciones en materia de protección de indicaciones geográficas y denominaciones de origen, tendientes a definir su alcance y a establecer los parámetros de protección que se derivan de esta figura. Se incluyó una mejor y más amplia definición de Indicación Geográfica en la cual se establece expresamente la vinculación entre la reputación, calidad u otras características del producto deben ser imputables fundamentalmente al origen geográfico del mismo.
- La reforma realizada en el año 2000 a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos omitió aspectos



BUFETE MORERA & MORERA

Abogados, Notarios y Asesores Legales

- básicos del procedimiento de registro de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen así como de los requisitos para la obtención del registro (obligación de presentar pliego de condiciones y un reglamento) que vienen a ser suministrados por esta ley.
- La existencia de Denominaciones de Origen o Indicaciones Geográficas previamente registradas o solicitadas, o las que hubiesen sido usadas desde una fecha anterior, por un tercero con mejor derecho de obtener su registro; no se encontraban expresamente contempladas como prohibición al registro de marcas; la reforma corrige esta situación para evitar que el sistema de marcas pueda eventualmente favorecer la violación de los derechos de los titulares de denominaciones de origen o indicaciones geográficas.

En materia de patentes:

- Se aclara que las **exclusiones de patentabilidad** no incluyen los microorganismos ni los procedimientos microbiológicos o no biológicos para la producción de plantas o animales. Sobre este punto, y si bien no hace parte la modificación legislativa comentada, resulta relevante señalar que recientemente Costa Rica, en cumplimiento de los compromisos en el marco del artículo 27.3 de los ADPIC y del TLC con los Estados Unidos, ha aprobado su adhesión al Convenio UPOV para la protección de variedades vegetales, en la medida en que las plantas se mantienen excluidas de patentabilidad bajo el régimen de patentes vigente.
- Se redefine el **alcance de las divulgaciones de solicitudes de patente como parte del estado de la técnica**, para establecer que las mismas no forman parte del estado de la técnica cuando provienen del mismo solicitante de la patente, cuando la solicitud de patente ha sido presentada por quien no tenía derecho a hacerlo o cuando la publicación ha sido efectuada indebidamente. Este es uno de los puntos que mayor claridad requiere, pues aunque intuitivamente se puede concluir que la norma se refiere a la publicaciones de las solicitudes homologas para una misma invención, publicadas por otras oficinas, la norma no es clara en este aspecto y tampoco establece mecanismos mediante los cuales podría alegarse el hecho de una publicación derivada de la solicitud efectuada por una persona que no tenía derecho a obtener la patente, ni tampoco qué alcance tiene el concepto de publicación hecha indebidamente.
- Se incluye una disposición sobre los **requisitos mínimos** para obtener una fecha y número de solicitud de patente, estableciendo que para ello el solicitante deberá aportar al menos: su nombre completo, la descripción, las reivindicaciones y los dibujos.
- Se aclara que las **modificaciones** de la solicitud pueden abarcar incluso las reivindicaciones originalmente presentadas.
- Se incrementa a tres meses el **plazo para la presentación de oposiciones**, aclarando que comienza a contarse a partir de la



BUFETE MORERA & MORERA

Abogados, Notarios y Asesores Legales

- tercera publicación de la solicitud en el diario oficial. Así mismo se otorga un nuevo plazo de dos meses a partir de la presentación de la oposición para la presentación de pruebas que la sustenten.
- Se establece la obligación para las autoridades sanitarias, y demás involucradas, de adoptar en los procesos de aprobación comercial de medicamentos, medidas tendientes a evitar la comercialización de productos protegidos por patente, mientras la misma se encuentre vigente. Esta es una transcripción parcial de la figura de **linkage** prevista en el TLC suscrito con los Estados Unidos, que aún no permite sugerir que tipo beneficios reportará para los titulares de patente, pues no establece ninguna posición sustancial.
 - Se establecen las condiciones para la **restauración de tiempos de patente de producto**, frente a demoras injustificadas de la Oficina de Patentes, en el otorgamiento de una patente y de la autoridad sanitaria en otorgar una aprobación comercial. Las solicitudes de restauración de tiempos deberán presentarse dentro de los tres meses siguientes a la fecha de otorgamiento de la patente o de la autorización comercial, según sea el caso. En el primero de los casos, aplica para las patentes que desde su fecha de solicitud, tarden más de 5 años en su trámite de aprobación o 3 años a partir de la solicitud de examen de fondo, el que venza más tarde. En el segundo caso, aplica para las patentes que cubran algún producto farmacéutico cuya aprobación comercial tarde más de tres años en ser otorgada por la autoridad sanitaria y siempre que la patente no tenga un plazo de vigencia mayor a 12 años. En ambos casos, la compensación no será nunca superior a un año y medio y, para la compensación de las demoras de la oficina de patentes, no tendrán en cuenta los periodos de tiempo relacionados con acciones del solicitante. Sobre este último punto será requerida aclaración sobre lo que se considera “periodos de tiempo imputables a acciones del solicitante”, pues una demora de más de 5 años definitivamente ya estaría teniendo en cuenta el transcurso de los términos ordinarios previstos en la ley para que el solicitante otorgue respuestas a los requerimientos de las autoridades .
 - Se establece una **regla de perención o abandono** del trámite para los casos en que el solicitante no de respuesta a notificaciones de la Oficina de Patentes después de un periodo de tres meses.
 - Se incrementan en más de un 235% las **tasas de presentación de patentes**. Pasan de 150 USD a 500 USD y, adicionalmente, se establece una nueva tasa por retiro del título de patente una vez que ésta sea concedida. El valor de esta nueva tasa es también de 500 USD.
 - Por último, se establece el requisito de **pago de anualidades** para mantener vigente una patente. La ley no es expresa en este punto, pero por el uso del término



BUFETE MORERA & MORERA

Abogados, Notarios y Asesores Legales

“patente” en la disposición correspondiente, puede inferirse que las anualidades sólo serán necesarias para las patentes efectivamente otorgadas. La aplicación de esta disposición requerirá de reglamentación adicional pues no se señalan las oportunidades para pago, ni tampoco las patentes que serán abarcadas por esta nueva disposición. Particularmente, deberá aclararse si quedarán cubiertas por esta disposición las patentes ya otorgadas