

Costa Rica

INVENTAR EL
FUTURO **INVE**
NTAR **EL** FUTU
RO **INVENTA**
REL **FUTURO.**

Introducción a las patentes
dirigida a las pequeñas y
medianas empresas.

Índice

Introducción	5
Patente	7
1. ¿Qué es una patente?	8
2. ¿Qué es una invención?	10
3. ¿Por qué se debe considerar la posibilidad de patentar las invenciones? ..	10
4. ¿Qué otros instrumentos jurídicos permiten proteger los activos de una empresa?	13
5. Si una invención es patentable ¿se debe solicitar una patente?	14
6. ¿Qué puede patentarse?	16
7. ¿Qué constituye materia patentable?	18
8. ¿Cómo se juzga si una invención es nueva?	20
9. ¿Cuándo puede decirse que una invención implica “actividad inventiva”? .	20
10. ¿Qué significa “susceptible de aplicación industrial”?	21
11. ¿Qué es el requisito de divulgación?	21
12. ¿Qué derechos conceden las patentes?	22
13. ¿Quién tiene la consideración de inventor y a quién pertenecen los derechos sobre una patente?	22
Cómo obtener una patente	25
14. ¿Por dónde se debería empezar?	26
15. ¿Cómo y dónde se puede realizar una búsqueda del estado de la técnica? ...	27
16. ¿Cómo se solicita la protección por patente?	29
17. ¿Cuánto cuesta patentar una invención?	32

18. ¿Cuándo se debe presentar una solicitud de patente?	33
19. ¿Cuál es la importancia de mantener la confidencialidad de una invención antes de presentar una solicitud de patente?	34
20. ¿Qué es el “plazo de gracia”?	35
21. ¿Cuál es la estructura de una solicitud de patente?	35
22. ¿Cuánto tiempo lleva obtener la protección por patente?	39
23. ¿Cuándo comienza la protección por patente?	39
24. ¿Cuánto tiempo dura la protección por patente?	40
25. ¿Es necesario un agente o abogado para presentar una solicitud de patente?	41
26. ¿Se puede solicitar la protección de varias invenciones por medio de una única solicitud?	42
Patentar en el extranjero	44
27. ¿Por qué solicitar patentes en otros países?	45
28. ¿Cuándo debería solicitarse protección por patente en el extranjero?	45
29. ¿Dónde debería protegerse una invención?	46
30. ¿Cómo puede presentarse una solicitud de protección por patente en otros países?	47
Comercialización de la tecnología patentada	51
31. ¿Cómo puede comercializarse la tecnología patentada?	52
32. ¿Cómo se introduce en el mercado la invención patentada?	52
33. ¿Puede vedarse una patente?	52
34. ¿Cómo se otorga una licencia de patente?	53
36. ¿Cuál es la diferencia entre una licencia exclusiva, una licencia no exclusiva y una licencia única?	55
37. ¿Qué tipo de licencia de patente se debería conceder: exclusiva o no exclusiva?	56

38. ¿Cuál es el mejor momento para otorgar una licencia de patente?	56
39. ¿Cómo puede obtenerse permiso para utilizar la patente de un competidor?	57
Observancia de los derechos de patente	59
40. ¿Por qué debería velarse por la observancia de los derechos de patente?	60
41. ¿Quién se encarga de la observancia de los derechos de patente?	61
42. ¿Qué debería hacerse si se utiliza una patente sin la autorización del titular? ..	62
43. ¿Cuáles son las opciones para solucionar extrajudicialmente una demanda por infracción?	63
44. Mitos y malentendidos sobre las patentes	66
Anexos	71
Anexo II – Glosario	74

Esta publicación es una adaptación a la normativa costarricense del documento originario publicado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en 2018, titulado “[Inventar el futuro. Introducción a las patentes dirigida a las pequeñas y medianas empresas](#)”, el cual se ha modificado para responder a la legislación nacional costarricense por el licenciado Rodolfo Alfaro Pineda en estrecha colaboración con el Registro Nacional de la República de Costa Rica y de acuerdo con la licencia CC BY 3.0 IGO. La Secretaría de la OMPI no asume responsabilidad alguna por la modificación o traducción del contenido original.

La presente guía se centra en las patentes de invención, como instrumento decisivo para que una empresa pueda obtener el máximo beneficio de las ideas tecnológicas nuevas.

La gestión de los conocimientos, especialmente las nuevas ideas y conceptos, es fundamental para que cualquier empresa pueda cambiar, adaptarse y aprovechar nuevas oportunidades mientras compite en un entorno empresarial que evoluciona rápidamente.

En la actual economía de los conocimientos, prácticamente toda empresa que dependa de las mejoras tecnológicas debe plantearse la posibilidad de utilizar las patentes como elemento fundamental de su estrategia empresarial. En esta guía se explican los beneficios comerciales del sistema de patentes para todo tipo de empresas. Si bien es recomendable consultar a un experto en patentes cuando se tenga la intención de proteger, explotar o velar por la observancia de los derechos de patente, en esta guía se proporciona información práctica que resultará útil para entender los conceptos básicos y formular las preguntas adecuadas cuando se consulte a un experto.

Alentamos a las pequeñas y medianas empresas (pymes) a que utilicen esta guía para integrar sus estrategias de tecnología y patentes en el conjunto de sus estrategias empresariales, de comercialización y de exportación.

En la presente guía se brinda igualmente una introducción exhaustiva al sistema de patentes de invención, a la luz de la normativa costarricense relacionada, ilustrada con patentes nacionales concedidas, incorporando información del Registro Nacional, integrando otras disciplinas del Derecho en temas específicos y tomando en cuenta sugerencias de expertos.

Las publicaciones de la OMPI a las que se hace referencia en la presente guía pueden descargarse desde [su sitio](#), y los recursos electrónicos de enseñanza en [IP PANORAMA](#). Todos esos recursos se ofrecen de forma gratuita. Sin embargo, ni la presente guía ni los demás recursos a los que se hace referencia pretenden en ningún caso sustituir el asesoramiento jurídico de los profesionales.

1. ¿Qué es una patente?

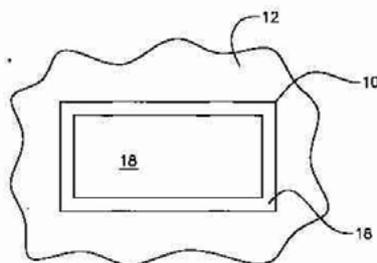
Una patente es un derecho exclusivo concedido por el Estado a una invención que es nueva, conlleva actividad inventiva y es susceptible de tener aplicación industrial. La invención puede consistir en un producto o en un procedimiento que reúna los requisitos de ley.

La patente concede a su titular el derecho legal de explotar en forma exclusiva la invención y de conceder licencias, así como de impedir que terceros sin su consentimiento fabriquen, utilicen, ofrezcan para la venta, vendan o importen el producto patentado o el producto obtenido mediante el procedimiento patentado, o bien de obligarlos a que dejen de hacerlo.

Es un poderoso instrumento comercial para obtener la exclusividad sobre un producto o proceso nuevo y, al mismo tiempo, consolidar una sólida posición en el mercado u obtener ingresos a través de la concesión de licencias. Un producto complejo (por ejemplo, una cámara, un teléfono móvil o un vehículo) puede incorporar muchas invenciones patentadas que pertenezcan a varios titulares.

En Costa Rica, las patentes de invención son concedidas por el Registro de Propiedad Intelectual adscrito al Registro Nacional, y tienen validez durante un período de tiempo limitado de 20 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el Registro de la Propiedad Intelectual o para el caso de las patentes tramitadas bajo el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes desde la fecha de presentación internacional, a condición de que se paguen las tasas anuales de vigencia correspondientes. Una patente constituye un derecho territorial, limitado a las fronteras territoriales del país donde se concedió; de manera que para proteger la invención más allá del territorio nacional debe presentarse la solicitud en cada país donde se requiera la protección, tomando en cuenta que éstos tienen la potestad de conceder o no la patente.

Acambio del derecho exclusivo que proporciona la patente, el solicitante tiene la obligación de divulgar la invención al público proporcionando por escrito en la solicitud de patente una descripción detallada de la misma, con las reivindicaciones y dibujos que fuesen necesarios para comprender la invención, y de un resumen de los documentos ([véase el punto N.º 11](#)). Una reseña de la patente concedida con los principales datos bibliográficos se publica en el Diario Oficial La Gaceta.



Expediente: CR 2013-000562

Patente nacional París- Registro: 3663

Título: Etiqueta Adhesiva Inteligente Nanotecnológica para ser Utilizada con Alimentos Perecederos.

Solicitante: Etiquetas Impresas Etiprés S.A.

Inventores: Sindy Johanna Chaves Noguera; Juan Scott Chaves Noguera
 Resumen: Se proporciona una “etiqueta adhesiva inteligente” que emplea nanotecnología para determinar el estado actual de la carne cruda para un consumo humano seguro. La etiqueta adhesiva indica la calidad al consumidor mediante el cambio de color. La etiqueta emplea nanopartículas de carbono que contienen hierro, que se colocan en una parte inferior de la etiqueta que está en contacto con la carne cruda. Las nanopartículas sirven como “cebo” para las bacterias dañinas. Cuando las bacterias patógenas detectan la presencia de hierro, producen ciertas moléculas para secuestrar el hierro. Esas moléculas se mueven al área donde está presente el hierro en la etiqueta, que luego puede determinar la cantidad de bacterias patógenas presentes en la carne por medio de una reacción química con una tinta particular que contiene un nuevo aditivo, que reacciona con las moléculas secretadas por los patógenos. Una vez que se produce esta interacción, la tinta cambia de color, por ejemplo, de azul a amarillo.

Expediente: CR2007-009110
 Patente nacional sin prioridad- Registro 3118
 Título: Método y Medios de Esterilización Total de Desechos Infecto-Contagiosos por Medio de Energías Solares Integradas (Térmica y Fotovoltaica).
 Solicitante: Universidad Nacional
 Inventor: Eddio Ricci Giampietri
 Resumen: Se refiere a un Horno Solar para la esterilización de desechos biocontagiosos o infecto-contagiosos (HSEDBC) principalmente hospitalarios y de centros de asistencia de salud y el método para utilizarlo en la esterilización ambiental y sanitariamente segura de este tipo de residuos.

El poder de la innovación

Es importante comprender la diferencia entre “invención” e “innovación”. En la presente guía, el término innovación se utiliza para aludir al proceso de creación de un producto comercial a partir de una invención. En otras palabras, una invención crea algo nuevo, mientras que una innovación consiste en dar uso a algo nuevo. En consecuencia, el éxito de una invención se determina con criterios técnicos y el éxito de una innovación se establece con criterios comerciales. La invención tiene lugar cuando la solución técnica a un problema cumple los requisitos legales específicos para poderse patentar. En cambio, la innovación no siempre se basa en ideas patentables.

A continuación se enumeran algunas de las principales razones por las que las empresas muestran interés por las innovaciones tecnológicas:

- » mejorar los procesos de fabricación a fin de reducir costos y aumentar la productividad;
- » introducir nuevos productos que satisfagan las necesidades de los clientes;
- » mantener la ventaja competitiva o ampliar la cuota de mercado;
- » velar porque el objetivo del desarrollo tecnológico sea cubrir las necesidades actuales y nuevas de las empresas y sus clientes; y

- » evitar la dependencia tecnológica respecto de la tecnología de otras empresas. En la economía actual, la gestión de las innovaciones tecnológicas precisa de buenos conocimientos del sistema de patentes a fin de garantizar que la empresa obtenga el máximo beneficio de su propia capacidad inventiva y creativa, forje alianzas beneficiosas con otros titulares de patentes y evite hacer un uso no autorizado de la tecnología que pertenece a otros.

Históricamente, las empresas han gestionado la elaboración de sus invenciones internamente. Este método de innovación “a puerta cerrada” garantizaba a la empresa mantener el control absoluto sobre su proceso inventivo y depender únicamente de sus propios procesos de elaboración de ideas para tener éxito en el mercado. En cambio, la innovación “colectiva” reconoce que la elaboración de invenciones restringida a la empresa no permite aprovechar los conocimientos de expertos externos o de otras empresas innovadoras ni el enorme acervo de I+D mundial. Las pymes deberían tener presente el concepto de innovación “colectiva” al concebir su estrategia empresarial. Si se pueden conseguir mayores beneficios, se reducen los riesgos y se agiliza el proceso de comercialización gracias a las ideas que pueden consultarse en el marco de entornos de confianza establecidos mediante la aplicación de principios de gestión de los secretos comerciales ([véase el punto N.º 5](#)), entonces el concepto de innovación “colectiva” puede ser valioso.

2. ¿Qué es una invención?

Una invención es toda creación del intelecto humano, capaz de ser aplicada en la industria y que constituya una solución nueva e inventiva a un problema técnico. Puede tratarse de un producto, una máquina, una herramienta o un procedimiento de fabricación. 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 estos; mientras que 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. También puede ser simplemente una mejora progresiva del producto o procedimiento ya conocido ([véase el punto N.º 6](#)).

Por lo general, el mero hecho de encontrar algo que ya existe en la naturaleza no se considera una invención, porque no sería un resultado mental que es lo que reconoce la propiedad intelectual; para que lo sea, debe emplearse una cantidad considerable del ingenio, la creatividad y el espíritu inventivo típicos del ser humano.

Aunque la mayoría de las invenciones son el resultado de esfuerzos considerables y de inversiones a largo plazo en I+D, muchas mejoras técnicas sencillas y poco costosas han reportado ingresos y beneficios importantes a sus inventores o empresas.

3. ¿Por qué se debe considerar la posibilidad de patentar las invenciones?

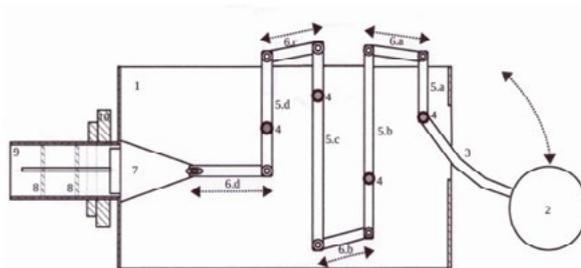
La exclusividad que otorga una patente puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso en un entorno comercial exigente, arriesgado y dinámico.

A continuación se exponen algunas de las razones fundamentales para patentar:

- » Impedir la concesión de patentes a terceros. Al obtener una patente, su titular podrá impedir que otros consigan una patente por la misma invención en cualquier parte del mundo.
- » Consolidar la posición en el mercado. Una patente concede a su titular el derecho exclusivo de impedir a terceros que utilicen la invención patentada —reduciendo así la incertidumbre, el riesgo y la competencia de los ventajistas y los imitadores— o de obligarlos a que dejen de hacerlo. Los derechos sobre una invención patentada pueden dificultar el acceso al mercado de nuevos competidores. Ello ayudará a ampliar la ventaja sobre la competencia y a consolidar la posición del titular de la patente en tanto tendrá el control sobre la explotación de la invención.
- » Incrementar los beneficios o el rendimiento de las inversiones. Si una empresa ha realizado importantes inversiones en I+D, la protección por patente puede contribuir a que recupere el gasto y aumente el rendimiento de la inversión.
- » Generar ingresos adicionales fruto de la concesión de licencias. El titular de una patente puede servirse de una licencia para autorizar el uso de su invención a terceros, a cambio de un pago a tanto alzado o del cobro periódico de regalías. La venta o cesión de una patente transfiere la titularidad, mientras que la concesión de licencias solo entraña la autorización para utilizar la invención según unas condiciones específicas (véanse los puntos N.º 31 a 39).
- » Acceder a la tecnología mediante la concesión de licencias recíprocas. Si una empresa necesita acceder a tecnología que es propiedad de terceros, puede utilizar sus propias patentes para negociar acuerdos de concesión de licencias recíprocas, en virtud de los cuales los titulares se autorizan mutuamente a utilizar todas las patentes pertinentes según unas condiciones estipuladas (véase el punto N.º 39).
- » Entrar en mercados nuevos. La concesión de licencias de patente a otras empresas (incluso sobre las solicitudes de patente pendientes de aprobación) puede proporcionar acceso a nuevos mercados que, de otro modo, serían inaccesibles a causa de obstáculos legales al comercio. Para sacar provecho de los nuevos mercados internacionales, la invención tiene que estar protegida también en los mercados extranjeros correspondientes. El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) es una opción para proteger una invención en cualquier país miembro del PCT mediante una única solicitud (véanse los puntos N.º 27 a 30).
- » Reducir el riesgo de copias ilícitas de la invención por parte de terceros. Para obtener una patente debe hacerse pública determinada información sobre la invención a fin de que terceros puedan ver que goza de la protección que brinda una patente. Ello puede reducir la probabilidad de que se cometa una infracción o, como mínimo, servirá de base para que los competidores dejen de infringir los derechos de patente y se pueda reclamar una compensación por daños y perjuicios (véase el punto N.º 40).
- » Aumentar la capacidad de obtener financiación. Los inversores valoran la certidumbre que entrañan las patentes. La salvaguarda de los derechos de patente, o incluso de las solicitudes de patente pendientes de aprobación, puede aumentar la capacidad de una empresa para

obtener el capital necesario para comercializar un producto. De hecho, en algunos sectores —como el biotecnológico— contar con una importante cartera de patentes es, con frecuencia, un requisito para atraer inversores.

- » Dotarse de un poderoso instrumento contra imitadores y ventajistas. Para hacer valer de forma eficaz la exclusividad de una patente, puede que deba notificarse la infracción, o en sede judicial interponerse una solicitud de prueba anticipada, una medida cautelar o una demanda. El titular de una patente tiene más probabilidades de obtener la satisfacción de sus derechos en las actuaciones judiciales iniciadas contra quienes copien o imiten la materia patentable ([véase el punto N.º 42](#)).
- » Potenciar la imagen corporativa. A menudo, los socios comerciales, inversores y clientes consideran que las carteras de patentes son una prueba del alto nivel de conocimientos, especialización y capacidad tecnológica de la empresa. Ello puede ser de utilidad no solo para encontrar socios comerciales, sino también para mejorar la imagen pública de la empresa e incrementar su valor de mercado. De hecho, algunas empresas describen sus patentes en anuncios a fin de proyectar hacia el público una imagen innovadora.



Expediente: CR2017-000204

Patente nacional sin prioridad- Registro 3861

Título: Dispositivo de Drenaje de Agua para Tanque de Pozo de Dióxido de Carbono.

Solicitante: Luis Fernando Bermúdez Castaño

Inventor: Luis Fernando Bermúdez Castaño

Resumen: Dispositivo para el drenaje de agua acumulada en un tanque de dióxido de carbono. Con el fin de aprovechar el gas limpio eliminando el agua de este, ofreciendo una mayor capacidad de drenaje, de manera automática. Se propone un dispositivo con una estructura de dos láminas de metal, dos láminas de menor tamaño, cuatro palancas interconectadas mediante tres barras sujetas por un eje, un flotador sujeto a una barra de mando. La barra estando unida a un eje móvil en la primera palanca y un elemento de tapón conectado a la cuarta palanca por otra barra y un elemento tubular que prolonga un orificio y una tuerca externa a dicho elemento.

4. ¿Qué otros instrumentos jurídicos permiten proteger los activos de una empresa?

Esta guía se centra en las patentes. Sin embargo, en función de los productos o servicios que ofrezca una empresa, puede haber otros derechos de propiedad intelectual (PI) adecuados para proteger características innovadoras, entre otros:

- » Modelos de utilidad (también conocidos como “patentes de corta duración”, “pequeñas patentes” o “patentes de innovación”). Se trata de pequeñas adaptaciones de productos existentes, de manera que por vía de modelos de utilidad es posible proteger 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 [\(véase el recuadro que sigue al punto N.º 6\)](#).
- » Secretos comerciales e industriales. La información comercial e industrial confidencial, en especial, aquella sobre la naturaleza, características o finalidades de los productos y los métodos o procesos de producción, puede protegerse como secreto comercial e industrial siempre que sea secreta (que no sea conocida ni accesible para las personas donde se utiliza la información), su valor comercial reside en su carácter secreto y que se hayan adoptado medidas razonables para mantenerla en secreto, como por ejemplo, limitar el acceso a aquellos casos en los que se justifique la necesidad de conocer la información en cuestión y suscribir acuerdos de confidencialidad o de no divulgación [\(véase el recuadro que sigue al punto N.º 5\)](#).¹
- » Diseños (dibujos o modelos) industriales. La exclusividad respecto de las características ornamentales o estéticas de un producto puede protegerse por medio de la legislación en materia de diseños industriales. Por vía del dibujo industrial se protege toda reunión de líneas o de colores (aparición bidimensional de un objeto); mientras que por vía del modelo industrial se protege toda forma plástica, asociada o no a líneas o colores, siempre que esa reunión o forma dé una apariencia especial a un producto industrial o de artesanía y pueda servir de tipo para su fabricación (forma tridimensional de un objeto).²
- » Marcas y otros signos distintivos. La protección de las marcas, nombres comerciales, señales de publicidad comercial, emblemas, indicaciones geográficas y denominaciones de origen proporciona exclusividad a su titular sobre ciertos signos como pueden ser palabras, letras, números, figuras, formas, sonidos y zonas geográficas utilizados para diferenciar los productos o servicios de una empresa de los de otra.³
- » Derecho de autor y derechos conexos. La forma de expresión de las obras literarias (incluyendo los programas informáticos), artísticas y científicas originales puede protegerse mediante el derecho de autor y los derechos conexos.⁴

¹ Véase el módulo 04 de IP PANORAMA.

² Véase Lo atractivo está en la forma, publicación N.º 498 de la OMPI, y el módulo 02 de IP PANORAMA.

³ Véase El secreto está en la marca, publicación N.º 900.1 de la OMPI, y los módulos 02 y 12 de IP PANORAMA.

⁴ Véase Creative Expression, publicación N.º 918 de la OMPI, y el módulo 05 de IP PANORAMA.

- » [Obtenciones vegetales](#). Un obtentor de una nueva variedad vegetal, que reúna ciertos requisitos técnicos, puede conseguir protección en forma de “derechos de obtentor”. No obstante, esta protección sui generis no se realiza ante el Registro de la Propiedad Intelectual sino ante la Oficina Nacional de Semillas del Ministerio de Agricultura y Ganadería⁵.
- » Esquemas de trazado (o topografías ⁶) de circuitos integrados. Los esquemas de trazado originales de circuitos integrados pueden protegerse para impedir la copia mediante una [ley especial](#).

5. Si una invención es patentable ¿se debe solicitar una patente?

No siempre. El que una idea tecnológica sea patentable no es garantía de éxito comercial. De hecho, la gran mayoría de las invenciones patentadas no se comercializan y, a menudo, puede recurrirse a otros medios para proteger de forma más eficaz un producto o innovación tecnológica. Por tanto, antes de presentar una solicitud de patente es fundamental llevar a cabo un cuidadoso análisis de costos y beneficios que incluya el examen de posibles alternativas. Una patente puede resultar cara y difícil de obtener, mantener y hacer valer. La decisión debería basarse principalmente en la probabilidad de obtener una protección de la invención que resulte útil desde el punto de vista comercial.

A continuación, se exponen algunas cuestiones que cabe plantearse para decidir si es adecuado presentar una solicitud de patente:

- » ¿Hay un mercado para la invención?
- » ¿Cuáles son las alternativas y de qué modo pueden compararse con la invención?
- » ¿La invención resulta útil para mejorar un producto previo o para desarrollar un producto nuevo?
- » En el segundo caso, ¿el producto nuevo se ajusta a la estrategia comercial de la empresa?
- » ¿Hay posibles licenciarios o inversores que estarían dispuestos a ayudar en la comercialización de la invención?
- » ¿Qué valor tendrá la invención para la empresa y sus competidores?
- » ¿Es fácil aplicar la “ingeniería inversa” a la invención a partir de un producto comercializado o resulta sencillo diseñar otros productos basándose en él?
- » ¿Qué probabilidades hay de que otros, en especial los competidores, inventen y patentes lo que se ha inventado y mantenido en secreto?
- » Los beneficios previstos de una posición exclusiva en el mercado, ¿justifican los costos de la obtención de una patente? ([Véase el punto N.º 17 sobre los costos de obtención de patentes](#)).
- » ¿Cuál es el alcance de la protección que puede reivindicarse al solicitar una patente? ¿En caso de concederse, brindará una protección útil desde el punto de vista comercial?

⁵ Consúltense www.upov.int y Ley de protección de las obtenciones vegetales.

⁶ Término utilizado en el ADPIC de la OMC.

- » ¿Será fácil detectar infracciones de la patente (en el caso de las patentes de procedimiento, por ejemplo, es más fácil mantener en secreto la infracción) y se está dispuesto a invertir tiempo y recursos financieros para velar por la observancia de los derechos de patente?

Expediente: CR 2012-000606

Patente nacional sin prioridad- Registro 3491

Título: Método No Tóxico para Obtener Planchas de Huecograbado y Planchas así Obtenidas.

Solicitante: Universidad De Costa Rica.

Inventor: Salomón Chaves Badilla.

Resumen: La presente invención se relaciona con un método no tóxico para obtener planchas para el huecograbado artístico multieemplar sobre papel que utiliza como soporte cuero animal, así como también se relaciona con las planchas obtenidas utilizando dicho método.

Confidencialidad frente a divulgación

Si hay probabilidades de que la invención cumpla los requisitos de patentabilidad ([véase el punto N.º 6](#)), la empresa se enfrentará a una decisión: conservar la invención como secreto industrial, patentarla o divulgarla para que nadie más pueda patentarla (lo que se conoce comúnmente como publicación preventiva), asegurando así su incorporación al “dominio público”.

La protección de los secretos comerciales e industriales se rige por la [Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor N° 7472](#) y, cuando se desee el depósito de estos en el Registro de Propiedad Intelectual, por la [Ley de Información No Divulgada N° 7975](#) y su [Reglamento](#). También por las disposiciones contractuales, que tienen fuerza de ley entre las partes, incluidas en acuerdos con empleados, asesores, clientes, proveedores y socios comerciales, o de una combinación de todas las opciones anteriores. Téngase en cuenta que la protección por vía del depósito registral con base en la Ley de Información No Divulgada es voluntaria, de manera que una empresa puede proteger sus secretos comerciales e industriales por cualquier otra vía idónea y segura que le convenga.

La protección de los secretos comerciales e industriales conlleva diversas posibles ventajas:

- » No necesariamente entraña costos de registro, salvo que el depósito del secreto se realice en el Registro de Propiedad Intelectual, en cuyo caso tiene un costo mínimo.
- » No requiere su divulgación ni su registro ante una oficina gubernamental, y la invención no se publica. Solo requerirá el depósito en el Registro de Propiedad Intelectual si el secreto se protege mediante la Ley de Información No Divulgada.
- » No tiene límites de tiempo.
- » Surte efecto de inmediato.
- » Con todo, también puede acarrear diversos inconvenientes importantes:
 - » La normativa no prohíbe las invenciones o descubrimientos independientes, solo la adquisición, utilización o divulgación indebidos.
 - » Si un secreto se divulga públicamente, cualquier persona que acceda a él tendrá la libertad de utilizarlo.

- » Si el secreto se ha materializado en un producto innovador, es posible que otros, mediante “ingeniería inversa”, puedan descubrirlo y utilizarlo sin permiso.
- » En función de la legislación aplicable, velar por la observancia de un secreto comercial puede comportar dificultades.
- » Un secreto industrial puede ser patentado por terceros que desarrollen la invención, entonces, quizá traten de impedir su uso.
- » Aunque las patentes y los secretos comerciales/industriales puedan considerarse métodos alternativos para proteger las invenciones, a menudo se complementan mutuamente. Esto se debe a que quienes solicitan patentes suelen mantener las invenciones en secreto hasta que la oficina de patentes publica la correspondiente solicitud. Además, a menudo se mantienen bajo secreto comercial e industrial muchos conocimientos valiosos sobre el modo de explotar con éxito una invención patentada.

Estudio de caso:

Uso simultáneo de secretos comerciales y patentes – Etiprés

Etiprés S.A. se fundó en el año 1985 y actualmente es una empresa líder del ramo de impresión con capacidad innovadora y experiencia, aunado a la mejor tecnología en el ramo. Es especialista en la industria de etiquetado, ofreciendo etiquetas y productos asociados al ramo de impresión, partiendo desde desarrollos a la medida hasta innovaciones para diferentes industrias como ciencias de la vida, farmacéutica, alimentos, cuidado personal, entre otras especialidades.

Realiza investigación constante de nuevos materiales y tecnologías, buscando nuevas soluciones, materiales y procesos que permitan ofrecer productos cada vez más diferenciados y de mayor valor agregado.

Fue solicitante de la patente ya registrada “etiqueta adhesiva inteligente” que emplea nanotecnología para determinar el estado actual de la carne cruda para un consumo humano seguro. Protege también sus procesos mediante el secreto industrial.

Su modelo de negocio está enfocado en la generación de valor, que permite obtener mejores resultados, permitiéndole ser una empresa líder en el mercado.

Desde sus inicios Etiprés ha buscado que la maquinaria, materias primas y procesos sean amigables con el medio ambiente y desde el año 2015 es Carbono Neutral bajo la norma INTEB5:201.⁷

6. ¿Qué puede patentarse?

Para tener derecho a la protección por patente, la invención reivindicada tiene que:

- » constituir materia patentable ([véase el punto N.º 7](#));
- » ser nueva (requisito de novedad) ([véase el punto N.º 8](#));
- » implicar actividad inventiva (requisito de no evidencia) ([véase el punto N.º 9](#));
- » ser susceptible de aplicación industrial (o ser útil) ([véase el punto N.º 10](#)); y
- » ser divulgada de manera clara y completa en la solicitud de patente (requisito de divulgación) ([véase el punto N.º 11](#)).

⁷ Información brindada por la empresa Etiprés S.A.

El mejor modo de entender esos requisitos pasa por estudiar lo que han patentado otros en el ámbito técnico de interés. Para ello, se pueden consultar las bases de datos sobre patentes (véanse los puntos N.º 14 y 15).

Expediente: CR 2014-000249

Patente nacional sin prioridad- Registro 3720

Título: Emulsión Bloqueadora de Proteína del Látex y Otros Irritantes Cutáneos

Solicitante: BIOTD S.A.

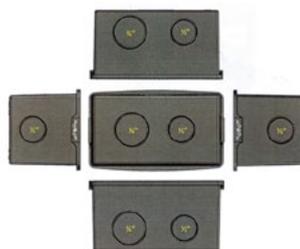
Inventores: Juan González Valdés; Robin A. Wiscovitch; Roy Mora Gonzaga.

Resumen: La presente invención se refiere a una emulsión bloqueadora de proteína de látex y otros irritantes cutáneos, la cual está compuesta por una mezcla de productos naturales tales como: aceite de palma africana, sus triglicéridos, ceras naturales, polímero y nanopartículas de plata.

Modelos de utilidad

A continuación se enumeran algunas de las características esenciales de los modelos de utilidad:

- » Las condiciones para la concesión de modelos de utilidad son menos estrictas que los requisitos aplicables a la concesión de patentes. Solo deben cumplir con dos requisitos: novedad y aplicación industrial, no así con el requisito de “actividad inventiva”.
- » Los procedimientos para la concesión de modelos de utilidad suelen ser más rápidos y sencillos que los correspondientes a la concesión de patentes.
- » Las tasas de obtención y mantenimiento son inferiores.
- » El plazo improrrogable de los derechos del titular es de 10 años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud en el Registro de la Propiedad Intelectual.
- » Los modelos de utilidad están limitados a determinados productos (herramientas, instrumentos de trabajo o utensilios conocidos), y no proceden para otras áreas técnicas como la química ni para los procesos.
- » Cuando una invención no cumple con el requisito de nivel inventivo, el solicitante puede pedir que la solicitud se convierta en una de registro de modelo de utilidad, pero no a la inversa.



Expediente: CR 2019-000410

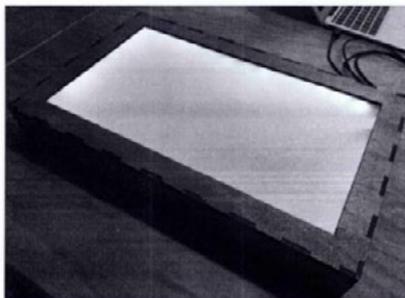
Modelo de utilidad- Registro 1098

Título: Caja Eléctrica

Solicitante: Durman Esquivel S.A.

Inventores: Rodolfo Prado Segura; María Felicia Chacón Rodríguez.

Resumen: Caja para conexiones eléctricas, fabricada a partir de compuesto de PVC. La caja es rectangular y cuenta con una cara frontal abierta para la instalación de tomas, apagadores y puertos. La caja cuenta con discos de ½ sellados de fácil remoción, tapa frontal hermética removible, profundidad de 60mm y volumen de 300cm³, un marco de refuerzo y lengüetas para tornillos.



Expediente: CR 2017-000238

Modelo de utilidad- Registro 979

Título: Caja de Luz

Solicitante: Universidad Estatal a Distancia

Inventor: José Esteban Campos Zumbado

Resumen: Esta invención está directamente relacionada con el uso de un nuevo dispositivo que incorpora elementos de la tecnología electrónica y audiovisual, y que encuentra su principal utilización y aplicación en el sector de la educación, específicamente en el área de la educación especial para personas con alguna necesidad especial (discapacidad visual), o bien, con personas que muestran dificultades para la concentración y memorización.

7. ¿Qué constituye materia patentable?

En la legislación nacional sobre patentes, la materia patentable se define negativamente, es decir, se establece una lista de aquello que no se puede patentar.

No se consideran invenciones:

- » descubrimientos, teorías científicas, métodos matemáticos y programas de ordenador independientes (estos últimos protegidos por el Derecho de Autor);
- » creaciones estéticas, obras literarias y artísticas (protegidas por el Derecho de Autor);
- » planes, principios o métodos económicos de publicidad o de negocios, o referentes a actividades puramente mentales, intelectuales o a materia de juego;
- » yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de forma o uso, dimensiones o materiales;
- » las obtenciones vegetales (protegidas por una legislación especial).

- » Se excluyen de patentabilidad:
- » invenciones cuya explotación pueda afectar al orden público, la moralidad, la salud pública o la vida de las personas o los animales, o para preservar los vegetales o evitar daños al medio ambiente;
- » métodos diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de seres humanos o animales;
- » plantas, animales y procedimientos biológicos para la producción de plantas o animales, excepto microorganismos siempre que éstos no sean tal y como se encuentran en la naturaleza.

Véase también [materia patentable en Costa Rica](#).

Además, la [Ley de Biodiversidad](#) establece que los conocimientos, prácticas e innovaciones de los pueblos originarios, relacionadas con el uso de los elementos de la biodiversidad y el conocimiento asociado, están fuera del alcance de las normas de propiedad intelectual; y excluye de patentabilidad las secuencias de ácido desoxirribonucleico, nucleótidos y aminoácidos tal y como se encuentran en la naturaleza, así como las invenciones esencialmente derivadas del conocimiento asociado a prácticas biológicas tradicionales o culturales en dominio público. El Registro de la Propiedad Intelectual realiza la consulta previa obligada a la [Oficina Técnica de la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad \(CONAGEBIO\)](#), antes de otorgar protección de propiedad intelectual o industrial a las innovaciones que involucren elementos de la biodiversidad. Siempre aportará el certificado de origen emitido por la Oficina Técnica de la Comisión y el consentimiento previo. La oposición fundada de la Oficina Técnica impedirá registrar la patente o protección de la innovación.

Protección de los programas informáticos

Los algoritmos matemáticos, que permiten mejorar el funcionamiento de un programa informático aislado, no se protegen mediante patentes, por cuanto no se consideran invenciones, sino que se protegen como obra literaria mediante el Derecho de Autor, por disposición de la ley y tratados internacionales. Sin embargo, por excepción bien podría patentarse un programa informático cuando la invención patentable requiera del programa para poder funcionar; esto por cuanto el programa informático no independiente tendría un efecto técnico sobre la invención. Para obtener más información sobre la patentabilidad de los programas informáticos no independientes en el país, véase [este comentario](#).

Tanto el código objeto como el código fuente de los programas informáticos independientes se protegen mediante el Derecho de Autor. La protección por esta vía no está supeditada al registro; es tan solo facultativo. Así, la protección mediante derecho de autor es diferente: se protege la obra -original en su forma de expresión- por el simple hecho de la creación, sin formalidades. Muchas empresas deciden proteger los códigos de los programas informáticos independientes como un secreto empresarial.

8. ¿Cómo se juzga si una invención es nueva?

Una invención es nueva si no forma parte del estado de la técnica. En general, el estado de la técnica comprende todo lo divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar del mundo y por cualquier medio, antes de la primera fecha de presentación de la solicitud de patente correspondiente. 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 Intelectual, cuya fecha de presentación o, en su caso, la prioridad, sea anterior a la de la solicitud en consideración. La divulgación resultante de una publicación hecha por una oficina de propiedad industrial en un procedimiento de concesión de una patente quedará comprendida en el estado de la técnica, excepto para el caso del solicitante de la patente.

Véase también el [Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente](#) y también el [Manual de Organización y Examen de Solicitudes de Patentes de Invención de las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países del Istmo Centroamericano y República Dominicana](#).

Cualquier información divulgada al público en cualquier lugar del mundo por escrito, a través de comunicación oral, mediante exhibición o por conducto de su uso público forma parte del estado de la técnica. Así pues, por ejemplo, la publicación de la invención en una revista científica, su presentación en una conferencia, su uso en el comercio, su divulgación en un video por internet o su aparición en el catálogo de una empresa podrían destruir la novedad de la invención y hacer que no sea patentable. Por tanto, es importante tratar las invenciones como secretos comerciales desde el primer momento a fin de evitar su divulgación accidental antes de la presentación de la solicitud de patente. Para comprender sin dudas lo que está incluido en el estado de la técnica, debe consultarse a un abogado de patentes competente o pagar el estudio correspondiente (véase [CATI](#)). El estado de la técnica a menudo incluye el “estado de la técnica secreto”, como las solicitudes de patente pendientes no publicadas, a condición de que se publiquen más adelante.

9. ¿Cuándo puede decirse que una invención implica “actividad inventiva”?

Se considera que una invención implica actividad inventiva (o que no es evidente) cuando, teniendo en cuenta el estado de la técnica pertinente, la invención no resulta obvia para una persona de nivel medio versada en la materia correspondiente. El objetivo del requisito de no evidencia consiste en velar porque solo se concedan patentes a los logros realmente creativos e inventivos, y no a invenciones que una persona del oficio de nivel medio en ese ámbito pueda deducir fácilmente de lo que ya existe.

Algunos ejemplos de lo que no puede considerarse inventivo, tal y como se ha establecido en anteriores fallos judiciales en algunos países, son el mero cambio de tamaño, la conversión de un producto en portátil, la inversión de las piezas, el cambio de materiales, o la mera sustitución por una parte o función equivalente.

10. ¿Qué significa “susceptible de aplicación industrial”?

Para ser patentable, una invención debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, debe tener una utilidad específica, sustancial y creíble. Una invención no puede ser un fenómeno meramente teórico: debe ser útil y proporcionar un beneficio práctico. El término “industrial” se entiende, en este contexto, en su sentido más amplio, que abarca cualquier cosa distinta de la actividad puramente intelectual o estética, e incluye, por ejemplo, la agricultura. El requisito de utilidad ha adquirido una importancia especial para las patentes de secuencias genéticas, porque es posible que no se conozca para qué sirven en el momento de presentar la solicitud. Véase también el [Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente](#) y también el [Manual de organización y examen de solicitudes de patentes de invención de las oficinas de propiedad industrial de los países del istmo centroamericano y República Dominicana](#).

11. ¿Qué es el requisito de divulgación?

Una solicitud de patente debe 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. El derecho de patentes exige que el inventor divulgue la “mejor manera” de ejecutar la invención, dando uno o más ejemplos concretos cuando fuere posible, e identificando aquel que daría los resultados más satisfactorios para su aplicación industrial.

Las patentes en las ciencias de la vida

En los últimos años ha aumentado ostensiblemente la cantidad de patentes en el ámbito de las ciencias de la vida y, en particular, en la biotecnología. Los países discrepan respecto a lo que puede patentarse en ese ámbito.

En Costa Rica no se permite patentar plantas, animales ni procesos biológicos para la producción de plantas o animales. Es posible patentar los microorganismos siempre y cuando no sean tal y como se encuentran en la naturaleza. El Registro de Propiedad Intelectual obligatoriamente debe consultar a la Oficina Técnica de la Comisión para la Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO), antes de otorgar protección de propiedad intelectual o industrial a las innovaciones que involucren elementos de la biodiversidad, cuya oposición fundada impediría registrar la patente.

No obstante las variedades vegetales que posean novedad, distinción, homogeneidad, estabilidad y denominación, es posible protegerlas, pero no por medio de patentes sino por medio de un sistema específico (consúltese [Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales](#) para obtener información adicional).

12. ¿Qué derechos conceden las patentes?

Una patente concede a su titular el derecho de excluir a terceros de la explotación de la invención. Ello comprende el derecho de impedir a terceros que fabriquen, utilicen, ofrezcan para la venta, vendan o importen un producto o proceso basado en la invención patentada sin la autorización de su titular, o de obligarlos a que dejen de hacerlo.

Es importante señalar que una patente no concede al titular la “libertad de uso” ni el derecho de explotar la tecnología que protege la patente, sino solamente el derecho de excluir a terceros. Aunque esa distinción pueda parecer sutil, es fundamental para comprender el sistema de patentes y el modo en que interactúan múltiples patentes. De hecho, las patentes que pertenecen a otros titulares pueden coincidir con la patente propia, incluirla o complementarla. Por tanto, es posible que el titular deba obtener una licencia para utilizar invenciones de otros con el fin de comercializar la propia invención patentada.

Además, antes de que puedan comercializarse determinadas invenciones, como los fármacos o agroquímicos, se requieren aprobaciones de otras entidades que son independientes al trámite de patentes. Así, para comercializar medicamentos se necesita la autorización del Ministerio de Salud; mientras que para comercializar agroquímicos se requiere su registro, previo análisis del Servicio Fitosanitario del Estado (Ministerio de Agricultura y Ganadería), el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente y Energía, para asegurar que el producto registrado sea efectivo para el fin agronómico que se persigue y no cause daño a la salud o al ambiente.

13. ¿Quién tiene la consideración de inventor y a quién pertenecen los derechos sobre una patente?

La persona que ha concebido la invención es el inventor. Se presume inventor al primer solicitante en el país de origen del invento y es a quien pertenece el derecho de patente. La persona (física o jurídica) que presenta la solicitud de patente es el solicitante de la patente, que puede ser el inventor mismo u otro que ostente derechos sobre la invención.

- » Invenciones de los trabajadores. Si se trata de un trabajador, cuyo contrato de trabajo incluya la producción de invenciones, el derecho de patente pertenecerá por partes iguales al empleador y trabajador de manera irrenunciable; pero si el contrato de trabajo no tiene por objeto la producción de invenciones, las que el trabajador produzca son de su propiedad. En casos no contemplados por la ley, el derecho de patente pertenecerá siempre al empleado.
- » Es importante entonces velar porque en los contratos de empleo queden estipuladas las cuestiones relacionadas con la propiedad de las invenciones de los empleados a fin de evitar eventuales conflictos.
- » Inventores bajo un contrato no laboral. Una persona independiente -mandatario-, contratado por una empresa -mandante-, para desarrollar un producto o proceso nuevo, será el

titular de todos los derechos sobre la invención, a menos que se acuerde específicamente lo contrario por escrito.

- » Así pues, a menos que el inventor haya suscrito con la empresa un acuerdo por escrito en virtud del cual le ceda total o parcialmente la invención, esta no tendrá derechos de titularidad sobre lo que se desarrolle, a pesar de haber pagado por su desarrollo. Conviene que la empresa se asesore bien al momento de requerir una invención por encargo.
- » Inventores conjuntos. Si más de una persona contribuye de manera significativa al desarrollo de una invención, todas ellas deben ser tratadas como inventores conjuntos y mencionarse como tales en la solicitud de patente. El derecho de patente les pertenecerá en común, salvo pacto en contrario. Si los inventores conjuntos son también los solicitantes, se les concederá la patente conjuntamente.
- » Titulares conjuntos. No solo los inventores pueden tener derechos sobre una invención, sino también los mandantes, empleadores o ulteriores cesionarios, ya sea en virtud de cesión de derechos o por imperativo legal. En tal caso todos serían cotitulares. Esto suscita dos interrogantes: ¿quién celebra los contratos y quién demanda? Para la celebración de contratos de licencia relativos a una patente tendrá que hacerse en común, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares. En caso de demandas por infracción de la patente, estará legitimado activamente cualquiera de los cotitulares, sin que se requiera el consentimiento de los demás para demandar; tampoco cabría la división de las atribuciones de protección por tratarse de un derecho intangible.

Expediente: CR 2013-000332

Patente nacional sin prioridad- Registro 3502

Título: Multiconector Derivador Eléctrico

Solicitante: Marco Antonio Salazar Lutz

Inventor: Marco Antonio Salazar Lutz

Resumen: Se refiere a un aparato metálico de tipo conector eléctrico múltiple, cuya función es hacer distribuciones y conexiones en las instalaciones eléctricas en casas de habitación, edificios, bodegas y demás edificaciones sin necesidad de usar pegas en el amarre de los cables.

Lista recapitulativa

- » ¿Debería patentarse una invención? Primero deben examinarse las ventajas que brinda la protección por patente, estudiar las alternativas (confidencialidad, modelos de utilidad, etc.) y hacer un análisis de los costos y beneficios. Conviene leer la información adicional sobre patentes que figura en las secciones siguientes para tomar una decisión fundamentada.
- » ¿La invención es patentable? Deben estudiarse los requisitos de patentabilidad, obtener información detallada sobre lo que es patentable en el país y realizar una búsqueda del estado de la técnica ([véase el punto N.º 14](#)).
- » Debe saberse a ciencia cierta quién tiene derechos sobre la invención, la persona jurídica, sus empleados o cualquier otro socio comercial que haya participado desde el punto de vista financiero o técnico en el desarrollo de la invención.
- » Para obtener más información, véanse los puntos didácticos 1 y 2 del módulo 03 de IP PA-NORAMA.

3

Cómo obtener una patente

14. ¿Por dónde se debería empezar?

Por lo general, el primer paso consiste en realizar una búsqueda del estado de la técnica. Dado que en todo el mundo se han concedido millones de patentes, y millones de publicaciones impresas pueden formar parte del estado de la técnica anterior a la solicitud de patente, existe un alto riesgo de que alguna referencia, o combinación de referencias, haga que la invención no sea nueva o evidente y, por tanto, no sea patentable.

Una búsqueda del estado de la técnica con miras a determinar la patentabilidad de una invención puede evitar que se malgaste dinero en una solicitud de patente si gracias a ella se descubren referencias en el estado de la técnica que, probablemente, impidan patentar la invención. Una búsqueda del estado de la técnica debería abarcar toda la documentación relacionada y no relacionada con las patentes, incluidas revistas científicas y técnicas, libros de texto, actas de conferencias, tesis, sitios web, folletos de empresas, publicaciones comerciales y artículos periodísticos.

La información contenida en las patentes es una fuente singular de información técnica organizada, que puede ser valiosa en la planificación comercial estratégica.⁸ Con frecuencia, las patentes y las solicitudes de patente publicadas son medios que permiten aprender acerca de las investigaciones actuales y las innovaciones tecnológicas, mucho antes de que el producto innovador en cuestión aparezca en el mercado.

La importancia de buscar en las bases de datos sobre patentes

Además de poner de manifiesto si una invención es patentable, la búsqueda en bases de datos sobre patentes puede aportar información muy útil sobre:

- » actividades de I+D de la competencia actual y futura;
- » tendencias actuales en un determinado ámbito de la tecnología;
- » tecnologías disponibles para la concesión de licencias;
- » posibles proveedores, socios comerciales o investigadores;
- » posibles nichos de mercado a nivel nacional e internacional;
- » patentes pertinentes de terceros, a fin de velar por que los productos propios no las infrinjan (“libertad de acción”);
- » tecnología que ha dejado de estar protegida por patentes y ha pasado a ser de dominio público; y
- » posibles nuevos avances basados en tecnologías ya existentes.

⁸ Véase el punto didáctico 1 del módulo O6 de IP PANORAMA.

Estudio de caso: Gestión racional de la PI – L&R Ashbolt

L&R Ashbolt es una empresa de ingeniería de superficies altamente especializada con sede en Australia, cuya actividad principal consiste en determinar ámbitos en los que las empresas pueden ahorrar costos mediante la mejora de las características de la superficie de los materiales. Sus clientes ahorran grandes sumas de dinero al reducir el desgaste y la corrosión de las superficies utilizadas en ámbitos de ingeniería pesada —como la minería, las fábricas de papel, las gasolineras, la extrusión de plástico y las centrales eléctricas— y aumentar su durabilidad.

L&R Ashbolt invierte en PI y protege algunas de sus invenciones mediante patentes. Con todo, las decisiones en materia de patentamiento deberían evaluarse cuidadosamente: “Siempre debe aplicarse el buen juicio. Por ejemplo, las empresas deberían presentar solicitudes de patente únicamente en aquellos países en los que vayan a hacer negocios, porque presentarlas en todo el mundo puede ser una gran pérdida de dinero. Hay que ser sensato y realista en cuanto al futuro del producto”, afirma el director general de la empresa.⁹

15. ¿Cómo y dónde se puede realizar una búsqueda del estado de la técnica?¹⁰

Las patentes y las solicitudes de patente publicadas por el Registro de Propiedad Intelectual están disponibles en Internet, lo que facilita la realización de búsquedas del estado de la técnica.

La OMPI ofrece, mediante su servicio de búsqueda PATENTSCOPE, disponible en la dirección www.wipo.int/patentscope/es, acceso gratuito a través de Internet a todas las solicitudes internacionales de patentes publicadas que han sido tramitadas en el marco del Sistema del PCT, así como también a millones de patentes de las colecciones de muchas oficinas nacionales y regionales. Igualmente existen bases de datos gratuitas como [LATIPAT](#), [ESPACENET](#) y de algunas otras oficinas de propiedad intelectual.

En el Centro de Apoyo a la Tecnología y la Innovación del Registro de Propiedad Intelectual de Costa Rica puede solicitarse el servicio de búsqueda del estado del arte u opinión de patentabilidad por un costo. Véase: [CATI](#)

El Registro de Propiedad Intelectual ofrece un sistema de consultas gratuitas de patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y otros signos distintivos de la herramienta WIPO Publish. Véanse las [condiciones de uso](#).

Aunque el acceso a la información contenida en las patentes es mucho más sencillo gracias a Internet, no es fácil realizar búsquedas de patentes de alta calidad. A menudo, la jerga de las patentes es compleja y críptica, y una búsqueda a nivel profesional requiere una importante cantidad de conocimientos y aptitudes. Si bien las búsquedas preliminares pueden realizarse a través de bases de datos sobre patentes disponibles de forma gratuita en Internet, la mayoría de las empresas que necesitan información contenida en las patentes para adoptar decisiones comerciales cruciales (por ejemplo, solicitar o no una patente) recurren en muchos casos a los servicios de profesionales de patentes o utilizan bases de datos comerciales más sofisticadas.

⁹ Véase IP Advantage, base de datos de estudios de caso sobre PI de la OMPI, en www.wipo.int/ipadvantage/es

¹⁰ Véanse los puntos didácticos 2 y 3 del módulo 03 de [IP PANORAMA](#).

Servicio de búsqueda PATENTSCOPE

El servicio de búsqueda PATENTSCOPE que facilita la OMPI es gratuito. A continuación se describen sus características principales:

- » acceso a la primera publicación en todo el mundo de las solicitudes presentadas en el marco del PCT y a documentos de patente de las oficinas nacionales y regionales participantes;
- » búsqueda de texto completo;
- » búsqueda en distintos idiomas y herramientas de traducción;
- » búsqueda de variantes de una misma palabra (generación automática de variantes habituales a partir de la raíz de una palabra, por ejemplo, “eléctrico” y “electricidad”);
- » análisis gráfico de los resultados de búsqueda;
- » datos sobre la entrada en la fase nacional para supervisar la evolución de una solicitud internacional en el plano nacional en países concretos;
- » imágenes integradas; y
- » envíos RSS para supervisar las actividades de patentamiento y la información actualizada en ámbitos de interés.¹¹

Puede realizarse una búsqueda del estado de la técnica basándose en palabras clave, la clasificación de patentes u otros criterios de búsqueda. Los documentos del estado de la técnica descubiertos en la búsqueda dependerán de la estrategia de búsqueda empleada, el sistema de clasificación utilizado, la competencia técnica de la persona que realiza la búsqueda y la base de datos sobre patentes utilizada.

Clasificación Internacional de Patentes

La Clasificación Internacional de Patentes (CIP) es un sistema de clasificación jerárquico utilizado para catalogar y buscar documentos de patente. También es un instrumento que permite clasificar ordenadamente los documentos de patente como punto de partida para la difusión selectiva de información y para analizar el estado de la técnica en ámbitos tecnológicos específicos. La CIP se compone de 8 secciones, que se dividen en 120 clases, 628 subclases y aproximadamente 70.000 grupos. Las 8 secciones son las siguientes:

- » Necesidades corrientes de la vida;
- » Técnicas industriales diversas; Transportes;
- » Química; Metalurgia;
- » Textiles; Papel;
- » Construcciones fijas;
- » Mecánica; Iluminación; Calefacción; Armamento; Voladura;
- » Física; y
- » Electricidad.

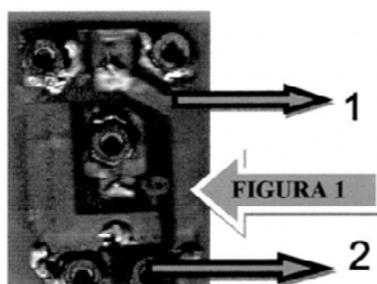
Actualmente más de 100 países utilizan la CIP para clasificar sus patentes. Para obtener más información, consúltese www.wipo.int/classifications/ipc/es.

¹¹ RSS es la sigla de “Really Simple Syndication” (distribución realmente sencilla), un servicio utilizado para difundir el contenido de un sitio web o de un blog.

16. ¿Cómo se solicita la protección por patente?

Después de realizar una búsqueda del estado de la técnica y tomar la decisión de solicitar protección por patente, debe prepararse y presentarse una solicitud de patente en el Registro de Propiedad Intelectual. En ella se deberá incluir una descripción completa de la invención, las reivindicaciones de la patente que determinan el alcance de la protección, dibujos cuando sean necesarios y un resumen ([véase el punto N.º 21](#)). En Costa Rica es posible presentar las solicitudes tanto en la Ventanilla del Subproceso del Diario del Registro de la Propiedad Intelectual como a través de Internet mediante la plataforma WIPO File ([véase servicio en línea](#)), y no cabe la posibilidad de presentar la solicitud de patente “provisional” que existe en otros países.

Usualmente es un abogado quien, en representación de los intereses del solicitante durante la tramitación, suele preparar las solicitudes de patente.



Expediente: CR 2011-000396

Patente nacional sin prioridad- Registro 3568

Título: Filtro de Radiofrecuencia Pasivo para Protección de Interferencias en Líneas Telefónicas

Solicitante: Iván Gabriel Chan Díaz

Inventor: Iván Gabriel Chan Díaz

Resumen: Filtro pasivo para atenuación de interferencia de radiofrecuencia, el cual se utiliza para evitar la interferencia ocasionada por descargas eléctricas, electrostáticas y por la modulación.

Tramitación de una solicitud paso a paso

En Costa Rica, el proceso de obtención de una patente conlleva las etapas siguientes:

- » Presentación de la solicitud: Una vez tomada la decisión de patentar, se presenta la solicitud con toda la documentación legal y reglamentaria. Véanse los [requisitos](#).
- » Examen de forma. Los registradores de forma de la Oficina de Patentes de la Dirección del Registro de la Propiedad Intelectual (RPI) proceden a examinar la solicitud para asegurarse de que cumple los requisitos o formalidades legales y reglamentarias; por ejemplo, que la solicitud vaya acompañada de una descripción, de las reivindicaciones, de los dibujos que sean necesarios,

de un resumen de los documentos, del nombre del solicitante e inventor, del medio para recibir notificaciones y del comprobante de haber pagado la tasa de presentación de la solicitud.

- » **Publicación.** Cuando el registrador asignado constata que se han cumplido los requisitos de forma, lo notifica al solicitante para que compruebe el pago de la tasa de publicación de la solicitud. Seguidamente esta Oficina emite un aviso para la publicación de la solicitud de patente en el Diario Oficial La Gaceta por tres días consecutivos y en un medio de comunicación de circulación nacional por una única vez.
- » **Oposición.** Cualquiera que estime que debe negarse la concesión de la patente porque la solicitud contraviene los requisitos de ley, por ejemplo, aduciendo que la invención reivindicada no es nueva, podrá oponerse de manera fundamentada y con pruebas en el plazo de 3 meses contados desde la 3ª publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Si existe oposición, el solicitante cuenta con un mes para contestarla. Luego la solicitud se remite para el examen de fondo, cuya resolución resolverá las oposiciones presentadas.
- » **Examen de fondo.** La finalidad del examen de fondo es garantizar que la solicitud cumple los requisitos de patentabilidad. El RPI cuenta con profesionales (examinadores institucionales y externos) especializados para realizar el examen de fondo de las patentes y determinar si las invenciones cumplen con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. También puede requerir la opinión de centros de educación superior, científicos, tecnológicos o profesionales, nacionales o extranjeros, o de expertos independientes. Una vez rendido el informe técnico, el RPI emite una resolución que se notifica al solicitante (o a su abogado) para brindarle la oportunidad de formular observaciones al respecto o subsanar toda objeción planteada durante el examen.
- » **Concesión.** Cuando el RPI comprueba que se han cumplido los requisitos legales y reglamentarios, otorga la patente mediante resolución fundamentada, la inscribe, entrega al solicitante un certificado de otorgamiento y un ejemplar de la patente; y publica una reseña de la resolución en el Diario Oficial La Gaceta.

En la página siguiente se facilita una presentación general básica de las diversas etapas del proceso de solicitud. Tenga en cuenta que siempre es preferible consultar al CATI o a un bufete de abogados de patentes del país para obtener información actualizada sobre los procedimientos y las tasas aplicables.



También puede verse información adicional diagramada sobre los requisitos de forma de las solicitudes de patentes en el siguiente sitio web del [Registro Nacional](#). Igualmente, todo el procedimiento que conlleva una solicitud de patente puede diagramarse así:

DETALLE DEL TRÁMITE DE UNA SOLICITUD DE PATENTE EN COSTA RICA

- Se presenta la solicitud de patente en el Registro de Propiedad Intelectual (RPI) que debe contener:
 - » Formulario completo (datos del solicitante, inventores y representante; título de la invención; sector tecnológico; clasificación internacional; medio para notificaciones; firma autenticada).
 - » Poder (del representante si lo hay).
 - » Cesión (de los inventores al titular si fuera el caso).
 - » Comprobante de pago de la tasa de presentación (US\$500; o US\$150 si es persona física, pyme, institución de educación superior pública o instituto de investigación del sector público).
 - » Documento de prioridad (si fuera el caso de una “solicitud París”).
 - » Documento técnico con la siguiente estructura:
 - Descripción
 - Reivindicaciones
 - Dibujos si son necesarios
 - Resumen
- Presentada la solicitud entra a una etapa administrativa para el
 - » Estudio de forma (la Oficina de Patentes del RPI verifica los requisitos legales de forma).
- Publicación de la solicitud (tasa depende del tamaño).
- Oposiciones si las hay (se resuelven en la resolución final).
- Estudio de fondo (lo hace un experto en la materia pertinente; US\$525 por el examen de fondo).
 - » Informe técnico determina la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial de la invención
- Si informe técnico determina la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial de la invención para las patentes, la novedad y aplicación industrial para los modelos utilidad, o la novedad, originalidad e independencia para los diseños industriales, el Registro de Propiedad Intelectual concede la patente mediante resolución, emite una reseña para su publicación, inscribe y expide el certificado de concesión de la patente (se paga tasa de US\$500, o US\$150 si es persona física, pyme, institución de educación superior pública o instituto de investigación del sector público). Si el informe deniega, en todo o en parte, la solicitud presentada, se le notifica al solicitante quien puede solicitar una audiencia con el examinador de fondo y un funcionario de la oficina de patentes; luego el examinador emite su dictamen final y el Registro de PI dicta la resolución fundamentada, que tiene recurso de revocatoria ante el órgano que dicta la resolución y de apelación ante el Tribunal Registral Administrativo.
- Pago de tasa anual para mantener la vigencia de la patente (US\$500; o US\$150 si es persona física, pyme, institución de educación superior pública o instituto de investigación del sector público).

17. ¿Cuánto cuesta patentar una invención?

Los costos varían ostensiblemente de un país a otro, y también dentro de un mismo país, en función de factores como la naturaleza de la invención, su complejidad, los honorarios del abogado, la duración de los trámites de solicitud y las objeciones planteadas durante el examen realizado por la oficina de patentes. Es importante tener en cuenta los costos relacionados con el proceso de obtención de una patente, incluido el pago de las tasas de mantenimiento después de su concesión, y prever un presupuesto adecuado para poderlos satisfacer:

- » En general, hay unos costos asociados a la realización de una búsqueda del estado de la técnica, especialmente si se contratan para tal efecto los servicios de un experto o del [CATI](#) del Registro de Propiedad Intelectual mediante el pago de la tasa vigente.
- » Deben sufragarse tasas oficiales de [presentación](#) de solicitudes (US\$500; o US\$150 si es una persona física, pyme, institución de educación superior pública o instituto de investigación del sector público). El [CATI](#) facilita más detalles sobre las tasas.
- » Tasa de publicación (según tamaño del texto).
- » El costo del examen de fondo que realiza el experto (US\$525).
- » Tasa de inscripción y expedición del certificado de registro de la patente (US\$500; o US\$150 si es persona física, pyme, institución de educación superior pública o instituto de investigación del sector público)
- » En caso de que un abogado participe en el proceso de solicitud (por ejemplo, para emitir un dictamen sobre la patentabilidad, redactar la solicitud de patente, preparar los dibujos en su debida forma y escribir a la oficina de patentes), todo ello conllevará costos adicionales.
- » Una vez que la oficina de patentes haya concedido una patente, se deberán abonar las tasas anuales adelantadas de mantenimiento, para mantener la vigencia de la patente (US\$500; o US\$150 si es persona física, pyme, institución de educación superior pública o instituto de investigación del sector público).
- » El patentamiento de una invención en el extranjero probablemente comportará costos adicionales, por ejemplo, las tasas de presentación en el extranjero aplicables en el país en cuestión, los costos de traducción y los costos asociados al uso de agentes de patentes locales (en muchos países es obligatorio para los solicitantes extranjeros) ([véase el punto N.º 25](#)).
- » En el caso de las invenciones relacionadas con microorganismos modificados, cuyas solicitudes deseen presentarse en países donde la legislación exija depositar el microorganismo ante una autoridad internacional autorizada en el marco del Tratado de Budapest ¹², deberán abonarse las tasas de presentación, almacenamiento y pruebas de viabilidad del material depositado.

¹² Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes.

18. ¿Cuándo se debe presentar una solicitud de patente?

En general, se debería solicitar protección por patente en cuanto se disponga de toda la información necesaria para redactar la solicitud. Asimismo, pueden citarse otras razones para presentarla con celeridad:

- » En prácticamente todos los países —con la importante excepción, hasta hace poco, de los Estados Unidos de América¹³— ([véase el recuadro que sigue al punto N.º 19](#)), las patentes se conceden según el principio del primero en presentar. Por tanto, presentar cuanto antes una solicitud ayuda a velar por que otros no se apropien de la invención.
- » Si se solicita con la debida antelación la protección por patente, será más fácil obtener ayuda financiera o conceder una licencia de invención a terceros.
- » En términos generales, cuanto antes se presente la solicitud, antes se concederá la patente y antes se podrán hacer valer los derechos que otorga; cabe recordar que el proceso de tramitación de la solicitud puede llevar mucho tiempo ([véase el punto N.º 22](#)).
- » Sin embargo, las prisas tampoco son buenas consejeras cuando se trata de presentar una solicitud de patente:
 - » Si la solicitud se presenta demasiado pronto y posteriormente se introducen cambios en la solicitud original o en las reivindicaciones, ello no implica una ampliación de la invención divulgada ni una expansión de la divulgación contenida en la solicitud inicial.
 - » Una vez presentada la solicitud en un país o región, el solicitante suele disponer de 12 meses para presentar una solicitud respecto de la misma invención en otros países para beneficiarse de la fecha de presentación de la primera solicitud ([véase el punto N.º 28](#)). Sin embargo, la presentación de solicitudes en otros países, especialmente antes de que se sepa si la invención va a tener éxito comercial, puede ser demasiado costosa. Un modo de mitigar ese problema consiste en aplazar durante otros 18 meses los pagos de la traducción y de las tasas nacionales haciendo uso del PCT ([véase el recuadro que sigue al punto N.º 30](#)).
- » Y no menos importante es que la solicitud debería presentarse antes de divulgar la invención. Toda divulgación anterior a la presentación de la solicitud (por ejemplo, a los inversores u otros socios comerciales para poner a prueba la comercialización del producto) debería realizarse únicamente después de firmar un acuerdo de confidencialidad o de no divulgación.

¹³ La Ley de Invenciones de los Estados Unidos (America Invents Act), promulgada el 16 de septiembre de 2011 y en vigor desde el 16 de marzo de 2013, modificó el sistema de patentes de los Estados Unidos de América al transformarlo de un sistema basado en el principio del primero en inventar en un sistema basado en el principio del primero en presentar.

19. ¿Cuál es la importancia de mantener la confidencialidad de una invención antes de presentar una solicitud de patente?

Es absolutamente fundamental mantener la confidencialidad respecto de la invención antes de presentar la solicitud. En muchas circunstancias, la divulgación al público antes de la presentación de la solicitud puede destruir la novedad de la invención, por lo que esta dejaría de ser patentable, a menos que la ley aplicable disponga un “plazo de gracia” ([véase el punto N.º 20](#)).

Por consiguiente, resulta decisivo que inventores, investigadores y empresas eviten toda divulgación de una invención que pueda afectar a la patentabilidad hasta que se haya presentado la solicitud de patente.

Expediente: CR2011-000251

Patente nacional sin prioridad- Registro 3705

Título: Método para la Obtención de un Extracto Rico en Tanino del Ácido Elágico a Partir de Frutos que Contienen estos Compuestos y Extracto Obtenido Usando Dicho Método.

Solicitantes: Universidad de Costa Rica; Centro Internacional de Cooperación en Investigación Agrícola para el Desarrollo; Centro Internacional de Estudios Superiores en Ciencias Agronómicas.

Inventores: Oscar Acosta Montoya (CR); Ana Mercedes Pérez Carvajal (CR); Manuel Dornier (FR); Fabrice Vaillant (FR).

Resumen: La presente invención se relaciona a un método para la obtención de un extracto rico en taninos del ácido elágico a partir de frutos que contienen estos compuestos, el extracto que se obtiene a partir de la aplicación de este método y composiciones alimenticias, farmacéuticas y cosméticas que comprenden dicho extracto.

Para más información sobre la gestión del conocimiento de la Universidad De Costa Rica, véase [PROINNOVA](#).

Sistemas de patentes heterogéneos: el principio del primero en presentar frente al principio del primero en inventar

En casi todos los países, las patentes se conceden a la primera persona que presenta una solicitud de patente de una invención. Una excepción importante era el caso de los Estados Unidos de América, que hasta el 15 de marzo de 2013 aplicaba un sistema basado en el principio del primero en inventar; con arreglo a ese sistema, la patente se concedía al primer inventor que había concebido y puesto en práctica la invención, independientemente de si su solicitud de patente se había presentado antes o no. Con objeto de demostrar la condición de inventor en el contexto de un sistema que prioriza al primero en inventar, es fundamental mantener las libretas de laboratorio encuadradas, debidamente firmadas por testigos y fechadas, a fin de que puedan utilizarse como prueba en caso de conflicto con otra empresa o inventor.

20. ¿Qué es el “plazo de gracia”?

En la legislación costarricense se prevé un “plazo de gracia” de un año —desde el momento en que una invención ha sido divulgada por el inventor hasta que se presenta la solicitud— y durante ese período la invención no pierde la patentabilidad a causa de esa divulgación, siempre que no se trate de una divulgación perjudicial, es decir, que no revele las características técnicas de la invención. Así, una empresa puede divulgar su invención, por ejemplo, exhibiéndola en una feria comercial o publicándola en un catálogo de la empresa o en una revista técnica, y presentar la solicitud de patente dentro del plazo de gracia.

Sin embargo, dado que el plazo de gracia no se aplica en todos los países, recurrir a él en el propio país puede impedir el patentamiento de la invención en otros mercados de interés donde no se aplique esa medida.

Expediente: CR 2012-000573

Patente nacional sin prioridad- Registro 3454

Título: Método y Ensamblaje Anti-flotación para Sistemas Subterráneos de Contención y Distribución de Líquidos o Gases.

Solicitante: Arnoldo Acuña Delcore.

Inventor: Arnoldo Acuña Delcore.

Resumen: Método y ensamblaje para contrarrestar el efecto de flotabilidad ocasionado por niveles freáticos en los sistemas de contención y distribución de líquidos o gases instalados bajo tierra. Conformado por un embalaje de vigas que soportan la superficie externa superior del tanque y que se encuentran dispuestas de una configuración sustancialmente perpendicular al eje vertical de dicho tanque, así como de columnas que se extienden verticalmente de cada uno de los extremos de dichas vigas. El ensamblaje contrarresta, desvía, dispersa, resiste y distribuye de forma horizontal el empuje causado por las fuerzas verticales hacia arriba producidas por el empuje del nivel freático para evitar el consiguiente efecto de flotabilidad.

Se omite en esta Guía el tema de las solicitudes de patentes provisionales por no existir en Costa Rica tal como existen en Australia, Canadá, India y Estados Unidos de América.

21. ¿Cuál es la estructura de una solicitud de patente?

En Costa Rica, una solicitud de patente se presenta ante el Registro de la Propiedad Intelectual y consiste en completar un formulario (RPI-10), para la petición de concesión de patente, cuya estructura requiere incluir el título de la invención -declarando si se trata de un producto, procedimiento o ambos-; los datos referentes al solicitante, inventor y mandatario en su caso; el sector tecnológico de la invención; la clasificación internacional; el medio para recibir notificaciones; la firma; y los datos referentes a la prioridad reclamada, en su caso. También deben adjuntarse al formulario los documentos técnicos -descripción de la invención, reivindicaciones, dibujos

necesarios, resumen- y el comprobante del pago de las tasas, así como, cuando corresponda, poder, cesión, certificado del país de origen y las traducciones.

Así, una solicitud de patente tiene las siguientes funciones fundamentales:

- » Determina el alcance legal de la protección por patente en el apartado de las reivindicaciones.
- » Describe en el respectivo apartado la naturaleza de la invención, incluidas las instrucciones sobre el modo de realizarla.
- » Proporciona en los datos bibliográficos la información relativa al inventor, el titular de la patente y otros de índole jurídica.

Descripción

La descripción escrita de una invención debe proporcionar detalles suficientes para que cualquier experto del mismo ámbito técnico pueda reconstruir y poner en práctica la invención a partir de la descripción y los dibujos sin realizar ningún esfuerzo inventivo. Pueden darse uno o más ejemplos concretos cuando fuere posible, identificando aquel que daría los resultados más satisfactorios en su explotación industrial. Si la descripción no se ajusta a ese criterio es posible que la patente sea denegada por el Registro de PI o, si es concedida, que se declare su nulidad tras ser impugnada ante el Registro de la Propiedad Industrial y las ulteriores instancias.

Reivindicaciones

En las reivindicaciones se determina el alcance de la protección por patente, es decir, definen la materia que será objeto de protección con sustento en la descripción. Las reivindicaciones son absolutamente fundamentales ya que, si están mal redactadas, incluso una invención realmente valiosa podría quedar plasmada en una patente sin valor que sería fácil de eludir o permitiría reproducir la invención con características diferentes.

En los litigios sobre patentes, la interpretación de las reivindicaciones suele ser el primer paso para decidir si la patente es válida y también para determinar eventuales infracciones. Debería solicitarse el asesoramiento de un experto para la redacción de las reivindicaciones de patente.

El Registro de la Propiedad Intelectual ha puesto a disposición del público el formulario RPI-10 para presentación de solicitudes de patente que puede descargarse en [Formulario Solicitud de Patente](#).

También la solicitud de patente puede presentarse mediante un formulario en línea en la herramienta WIPO File Patentes haciendo uso de la firma digital y otras condiciones de uso (ver imagen más abajo). Este se completa indicando el tipo de solicitud, título principal, título en inglés, resumen primario, resumen en inglés, reivindicaciones, notas (generales, números de clasificación internacional, referencia del poder, entero bancario y datos divisionales), dibujo principal, detalles del inventor y solicitante, detalles del representante, detalles de prioridad y se adjuntan los documentos relevantes.

Imagen [Presentación en línea marcas / patentes \(WIPO file\)](#)

Presentación en línea de Patentes, Diseños y Modelos (WIPO File) | Solicitud de Patente

 Acerca de | Cerrar sesión |

ESCRITORIO CREAR PERFIL USUARIO

No. Referencia WIPO File: Estado: New

El usuario hace constar que los documentos adjuntos a la presente solicitud electrónica, corresponden a los documentos originales que tiene en su poder.

Tipo de solicitud * Patente Nacional sin Prioridad

Título principal *

Título inglés

B I U S x, x' Styles Format

Resumen primario

B I U S x, x' Styles Format

Resumen inglés

Reivindicaciones

Notas

Indique notas generales, Indicar la clasificación internacional, la referencia (No. Registro/Expediente/Anotación) del Poder original, el No. de Entero Bancario o reutilización y Datos de Divisionales. También indicar los datos para las solicitudes de los Circuitos Integrados.

Importante sobre el campo notas:

Indique en el campo notas, cualquier otra información adicional; números de clasificación (CIP/Locarno), la referencia del Poder original, la referencia del No. de Entero Bancario y los datos de Divisionales.

También en ese campo, debe indicar los datos que corresponden para las solicitudes de los Circuitos Integrados.

Dibujo principal Elegir archivos No se eligió ningún archivo Agregar Eliminar Seleccionado

Nota importante sobre los dibujos:

Agregue solamente el dibujo principal a publicar, el resto de representaciones gráficas (dibujos), favor adjuntarlos en un archivo (PDF) en la sección de adjuntos.

Detalles del inventor/ creador/ diseñador y solicitante *

Agregar Solicitante
 Agregar Inventor, Creador, Diseñador
 Eliminar Seleccionado

<input type="checkbox"/>	Edita	Nombre	Dirección	Solicitante	Inventor / Creador / Dise
Página 0 de 0 de 0 de 25 Sin registros que mostrar					

Detalles de prioridad

Nuevo
 Eliminar Seleccionado

<input type="checkbox"/>	Edita	Oficina	No. Solicitud prioridad	Fecha de presentación de pri
Página 0 de 0 de 0 de 25 Sin registros que mostrar				

Detalles del representante

Agregar Representante
 Eliminar Seleccionado

<input type="checkbox"/>	Edita	Nombre completo, esta	Dirección
Página 0 de 0 de 0 de 25 Sin registros que mostrar			

Adjuntar documentos PDF

Agregar
 Eliminar Seleccionado

<input type="checkbox"/>	Tipo de documento de usuario	Notas
Página 0 de 0 de 0 de 25 Sin registros que mostrar		

Ejemplo de reivindicaciones. Ejemplo de dibujo.

Primeras dos reivindicaciones del documento de patente N.º US4641349 titulado "Sistema de reconocimiento del iris":

- » Un método de reconocimiento de una persona, que comprende: el almacenamiento de información en imágenes, como mínimo, de una parte del iris y la pupila del ojo de la persona no identificada; la iluminación de un ojo de una persona no identificada que tenga un iris y una pupila; la obtención como mínimo de una imagen de al menos la misma parte del iris y la pupila del ojo de la persona no identificada; y la comparación al menos de la parte del iris de la imagen obtenida con la información de imágenes almacenadas para identificar a la persona no identificada.
- » El método de la reivindicación 1, en el que la iluminación conlleva la dilatación de la pupila del ojo como mínimo hasta un tamaño predeterminado, la comparación de al menos la parte del iris de la imagen obtenida con la información de imágenes almacenadas obtenidas de un ojo cuya pupila tenga el mismo tamaño predeterminado.

Dibujos

Los dibujos, planos, figuras y representaciones gráficas muestran los detalles técnicos de la invención de una manera abstracta y visual. Ayudan a explicar alguna información, instrumento o resultado descrito en la divulgación. Deben incluirse en la solicitud solo en la medida en que sean necesarios para entender la invención. Tienen como finalidad contribuir a una mejor comprensión y divulgación de la invención, y deben tener una relación directa con la descripción.

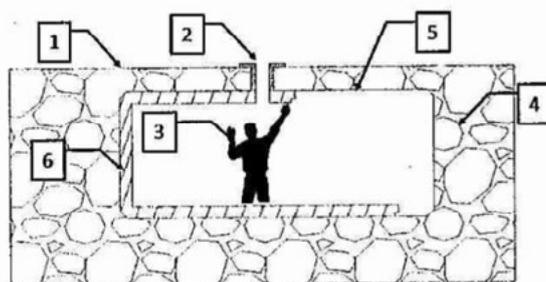
Ejemplo de dibujo:

Fig. 1

Expediente: CR 2012-000426
 Patente PCT- Registro 426
 Título: Componente Óptico.
 Solicitante: Universidad De Costa Rica.
 Inventor: Gerardo José Padilla Víquez.
 Resumen: Componente óptico, utilizado en aplicaciones de metrología más específicamente en espectroscopia de absorción laser con diodos ajustables. Con el fin de mejorar estos aspectos provee un componente óptico en cual se mejora el ajuste al ser únicamente relevante, la ubicación de la placa con respecto a los reflectores y no al ángulo de la misma, dicho diseño; además, permite un componente más compacto.

22. ¿Cuánto tiempo lleva obtener la protección por patente?

El tiempo para tramitar una solicitud de patente presenta notables diferencias en función de su complejidad, pero puede decirse que generalmente oscila entre tres y cuatro años. Algunas Oficinas de Patentes han establecido un procedimiento de examen acelerado al que los solicitantes pueden acogerse en circunstancias específicas.



Expediente: CR2011-000145

Patente nacional sin prioridad- Registro 3306

Título: Novedoso Elemento Hueco Ajustable de Almacenamiento de Sustancias Líquidas con Baja Polaridad y Procedimiento de Fabricación In Situ del Mismo.

Solicitante: Tanques de Fibra Tanfisa S.A.

Inventor: Juan José Forero Cabezas.

Resumen: Novedoso dispositivo ajustable de almacenamiento de sustancias líquidas con baja polaridad en cantidades industriales a base de resinas naturales o sintéticas, fibra de vidrio, polímeros o materiales similares.

Lectura preliminar de una patente concedida

Una vez que se concede una patente, se debería realizar una lectura preliminar minuciosa del documento para asegurarse de que no hay errores ni se han omitido palabras, en particular en las reivindicaciones.

23. ¿Cuándo comienza la protección por patente?

Los derechos de patente entran en vigor a partir de la fecha de concesión de la patente. Sin embargo, una vez concedida la patente es posible retrotraer los efectos y reclamar una indemnización por daños y perjuicios contra cualquiera que haya explotado la invención reivindicada en la solicitud, durante el período comprendido entre la fecha de publicación del aviso de la solicitud y la fecha del otorgamiento de la patente ([véanse los numerales 40 a 43](#)).

No es posible presentar simultáneamente una solicitud de patente y una solicitud de modelo de utilidad para la misma invención, dado que las patentes deben cumplir con el requisito de nivel inventivo mientras que a los modelos de utilidad no se les analiza este requisito.

24. ¿Cuánto tiempo dura la protección por patente?

En la normativa internacional vigente se prevé un plazo de protección de la patente de 20 años a partir de la fecha de presentación para el caso de las solicitudes nacionales o 20 años a partir de la fecha de presentación internacional para las solicitudes tramitadas en el marco del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), a condición de que se abonen a su debido tiempo las tasas de mantenimiento para que no se produzca la caducidad y de que no haya prosperado ninguna acción de nulidad ante el Registro de Propiedad Intelectual y las ulteriores instancias durante dicho período.

Aunque esto define la vigencia jurídica de una patente, su vida comercial o económica está limitada por el éxito comercial de la tecnología protegida. A menudo sucede que una invención aparentemente valiosa se ha quedado obsoleta o no puede comercializarse con éxito por alguna otra razón. En tales circunstancias, el titular de la patente puede optar por dejar de pagar las tasas de mantenimiento, permitiendo así la expiración precoz de la patente y la entrada en el dominio público de la innovación tecnológica o del producto.

La protección puede ampliarse a más de 20 años en caso de demora del Registro de la Propiedad Intelectual, siempre que el retraso no sea imputable al solicitante. Igual por demora en la aprobación del registro sanitario para la primera comercialización en el país, otorgada por el Ministerio de Salud, para patentes vigentes que cubran algún producto farmacéutico. Véase el plazo de compensación de la vigencia en el artículo 17.2 de la [Ley de Patentes, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad](#).

Es importante asociar al producto una marca, porque, aunque el plazo de protección de la patente venza, muchos clientes seguirán fieles a la marca del producto originario.

Productos “pendientes de patente”

Muchas empresas etiquetan aquellos productos que incluyen la invención con las palabras “Patent pending” (patente pendiente) o “Patent applied for” (patente solicitada), en ocasiones acompañadas del número de solicitud de patente. Asimismo, una vez que se ha concedido la patente, es cada vez más habitual que las empresas especifiquen mediante un aviso que el producto está patentado, incluyendo a veces el número de patente. Aunque esas expresiones no proporcionan ninguna protección jurídica contra eventuales infracciones, pueden servir como advertencia para disuadir a terceros de copiar el producto o sus características innovadoras.

25. ¿Es necesario un agente o abogado para presentar una solicitud de patente?

En Costa Rica no existe la figura del agente de patentes autorizado que existe en otros países, con conocimientos técnicos y experiencia jurídica pertinentes, por lo que conviene acudir a un abogado con práctica comprobada en el derecho de patentes, aunque esto no es obligatorio. Tómese en cuenta que en algunos países donde existen los agentes de patentes se exige que los solicitantes extranjeros estén representados por uno habilitado del país. Cuando el solicitante tenga su domicilio o su sede fuera de Costa Rica, es obligatorio para éste(a) estar representado por un abogado domiciliado en el país, con poder suficiente.

Elaborar una solicitud de patente y seguir su tramitación a lo largo de la fase de concesión es una tarea compleja. La solicitud de la protección por patente conlleva las tareas siguientes:

- » realizar una búsqueda para determinar cualquier elemento del estado de la técnica que pueda imposibilitar el patentamiento de la invención. Con frecuencia, esa operación es conveniente, pero no obligatoria, dado que la oficina de patentes que se encargue del examen sustantivo realizará su propia búsqueda (el [CATI](#) brinda los servicios de la búsqueda del estado de la técnica y la opinión de patentabilidad a cambio de una contraprestación).
- » redactar las reivindicaciones y una descripción completa de la invención que combine terminología jurídica y técnica. Se recomienda que esta tarea sea llevada a cabo entre el abogado -cuando así lo requiera el solicitante- y el inventor, ya que el primero le puede colaborar con la redacción del documento jurídico y el segundo le puede brindar todos los aspectos técnicos;
- » intercambiar correspondencia y responder los autos o resoluciones de la Oficina de Patentes, especialmente durante el examen sustantivo de la solicitud de patente; y
- » realizar en la solicitud las modificaciones que solicite la oficina de patentes.

Todos esos aspectos requieren un profundo conocimiento del Derecho de patentes y de la práctica de la oficina de patentes, además de una comprensión global de la invención. Por tanto, aunque, generalmente, la asistencia jurídica o técnica no es obligatoria, sí es muy recomendable.

Expediente: CR 2012-000368

Patente nacional sin prioridad- Registro 3570

Título: Proceso de Descontaminación Total del Coltan

Solicitante: Coltan International S.A.

Inventor: Luis Alejandro Arciniegas Márquez

Resumen: La presente invención se refiere a un proceso de descontaminación total del coltan para obtener mejor provecho de la tantalita y la columbita, que incluye una fase de mezcla del coltan con ceniza volcánica o Cineritas, para dar como resultado un producto con densidad óptima para su aprovechamiento.

Asignación de un empleado a la gestión de los activos de PI de la empresa

En función del tamaño de la empresa, puede resultar de utilidad contar, a nivel interno, con un supervisor de patentes o un coordinador para gestionar las patentes de la empresa, además de disponer de un abogado de patentes externo, con conocimiento y práctica. El supervisor debe ocuparse de la coordinación con los expertos externos y, al mismo tiempo, velar porque en la empresa se apliquen las prácticas óptimas de manera uniforme. Entre esas prácticas figuran mantener la necesaria confidencialidad respecto de la solicitud de patente y de la información conexas, informar a los empleados de la función que les corresponde en la protección de la PI y coordinar las actividades en la esfera de las patentes con otros activos de PI de la empresa, por ejemplo, los secretos comerciales, las marcas o el derecho de autor.¹⁴

26. ¿Se puede solicitar la protección de varias invenciones por medio de una única solicitud?

En Costa Rica se permite la inclusión de grupos de invenciones relacionadas entre sí en una misma solicitud de tal manera que formen un único “concepto inventivo general”. En caso de que no haya unidad de la invención, el solicitante puede modificar su solicitud o las reivindicaciones, o dividir la solicitud en fracciones con tal que ninguna de ellas implique una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en la solicitud inicial. Se puede dividir la solicitud antes del envío a estudio de fondo, o bien ante la objeción por falta de unidad de invención señalada por el examinador en el informe técnico preliminar. A causa de las diferencias en la legislación aplicable, una solicitud de patente puede ser suficiente en algunos países, mientras que en otros puede ser necesario presentar dos o más solicitudes para abarcar la misma materia. Cuando se presenta una solicitud en virtud del PCT, es frecuente unir grupos de invenciones conforme a la práctica europea, y dividir la solicitud según sea necesario después de entrar en la fase nacional.

¹⁴ Véase el punto didáctico 4 del módulo 03 de IP PANORAMA.

Lista recapitulativa

- » ¿Es patentable la invención? En primer lugar, debe examinarse la lista de aquello que puede y no puede patentarse y, ulteriormente, debe determinarse si la invención se enmarca en una de esas categorías. En segundo lugar, debe realizarse una búsqueda del estado de la técnica y utilizar con juicio las bases de datos de patentes.
- » Presentación de una solicitud de patente. Conviene plantearse la posibilidad de recurrir a un abogado con experiencia en redacción de patentes, en particular para la redacción de las reivindicaciones.
- » Momento escogido para presentar la solicitud. Debe estudiarse atentamente el momento idóneo para presentar la solicitud de patente y prestar mucha atención a las fechas en las que debe presentarse la solicitud (ser vigilante del período de gracia, de la fecha prioridad y de la fecha para ingreso nacional).
- » No se ha de divulgar información demasiado pronto, a fin de no poner en peligro la patentabilidad.
- » Tasas anuales. Debe recordarse siempre la necesidad de pagar a tiempo las tasas anuales establecidas por la legislación para que la patente no caduque.
- » Para obtener más información, véase el punto didáctico 2 del módulo 03, y los puntos didácticos 1 a 3 del módulo 06 de IP PANORAMA.

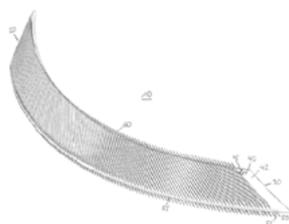
4

Patentar en el extranjero

27. ¿Por qué solicitar patentes en otros países?

Las patentes son derechos territoriales, es decir, una invención solo está protegida en los países o regiones donde se ha obtenido protección. En otras palabras, si en un país determinado no se ha concedido una patente, la invención no estará protegida en ese país, y cualquier otra persona podrá fabricar, utilizar, importar o vender la invención en ese territorio.

Gracias a la protección que brinda una patente concedida en otros países, el titular goza de derechos exclusivos sobre la invención patentada en esos países. Además, el titular puede conceder licencias sobre la invención a empresas extranjeras, desarrollar relaciones de contratación de servicios externos y acceder a esos mercados en asociación con terceros.



Expediente: CR 2015-000333

Patente PCT- Registro 4167

Título: Elemento de Tubo para un Medio de Intercambio de Calor

Solicitante: Carlos Quesada Saborío

Inventor: Carlos Quesada Saborío

Resumen: Elemento de tubo para un intercambiador de calor. Con el fin de conciliar el incremento en la eficiencia en el intercambio de calor con una estructura más compacta. Se propone un elemento intercambiador de calor con un primer y segundo extremo, unas primer y segunda pared lateral paralela entre sí y separadas entre sí por una distancia menor a su anchura respectiva. La estructura del tubo es sustancialmente plana y tiene una inclinación parcial y un enrollado helicoidal también parcial.

28. ¿Cuándo debería solicitarse protección por patente en el extranjero?

La fecha de presentación de la primera solicitud para una invención determinada se denomina fecha de prioridad. Toda solicitud ulterior que se presente en otros países durante los 12 meses posteriores a esa fecha (es decir, dentro del período de prioridad) se beneficiará de esa fecha de prioridad conforme se establece en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Eso significa que la primera solicitud tendrá prioridad sobre otras solicitudes presentadas por terceros para la misma invención después de esa fecha. Es crucial presentar las solicitudes de patente en otros países dentro del período de prioridad, o presentarlas en virtud del PCT en ese mismo plazo; ese último método de presentación brindará 18 meses adicionales para adoptar una decisión sobre si es conveniente entrar en la fase nacional en cualquier país miembro del PCT.

Una vez que se haya agotado el período de prioridad, y hasta que la oficina de patentes publique la patente por primera vez, se seguirá teniendo la posibilidad de solicitar protección para la misma invención en otros países, pero ya no se podrá reivindicar la prioridad a partir de la fecha de la solicitud anterior. Es importante recordar que una vez que la invención se haya divulgado o publicado, no se podrá obtener protección por patente en el extranjero a causa de la pérdida de la novedad. [Véase también el punto N.º 20](#) para obtener información adicional sobre los plazos de gracia.

Estudio de caso – Protección internacional de la PI.

El Dr. Roy Mora Gonzaga es médico, inventor e investigador biomédico costarricense. Figura como coinventor en tres patentes presentadas bajo el PCT. Por la patente “[Method, compositions and device for preparing cytological specimens](#)”, fue seleccionado como inventor en representación de América y la OMPI lo invitó a participar en la Feria Mundial de Invenciones de Ginebra, Suiza. En este evento obtuvo la medalla de plata en la categoría médica. Esta patente pasó a ser el activo intangible más valioso de la compañía BIOTD S.A. y le permitió no solo obtener ganancias sino también prestigio científico por su labor en el campo de la salud pues además ha sido galardonado con tres premios nacionales, uno de ellos concedido por Estrategia Siglo XXI presidida por el astronauta Dr. Franklin Chang Díaz. Otro beneficio de sus patentes fue la atracción de inversión extranjera a Costa Rica y la obtención del registro sanitario de productos en la FDA de los Estados Unidos de América. Actualmente dirige una pyme costarricense destinada a crear herramientas innovadoras que solucionen o ayuden a mejorar algunos problemas de salud pública.¹⁵



US 20140127745A1

(19) United States		
(12) Patent Application Publication	(10) Pub. No.: US 2014/0127745 A1	
Gonzaga et al.	(43) Pub. Date: May 8, 2014	
<hr/>		
(54) METHOD, COMPOSITIONS AND DEVICE FOR PREPARING CYTOLOGICAL SPECIMENS	Related U.S. Application Data	
	(60) Provisional application No. 61/501,088, filed on Jun. 24, 2011.	
(75) Inventors: Roy Mora Gonzaga, San Jose (CR); Robin A. Wiscovitch, Atenas (CR); Juan Valdés González, Heredia (CR)	Publication Classification	
(73) Assignee: BIOTECHNOLOGY DEVELOPERS, S.A., Heredia (CR)	(51) Int. Cl. <i>G01N 1/30</i> (2006.01) <i>G01N 1/28</i> (2006.01)	
(21) Appl. No.: 14/126,065	(52) U.S. Cl. CPC <i>G01N 1/30</i> (2013.01); <i>G01N 1/2813</i> (2013.01) USPC 435/40.51 ; 106/170.51; 422/536	
(22) PCT Filed: Jun. 22, 2012	(57) ABSTRACT	
(86) PCT No.: PCT/IB2012/001261	The invention relates to a method for preparing specimens from tissue samples for cytology microscopic examination, and includes inventive compositions and a device used in said method. The invention also includes a diagnostic kit comprising the inventive compositions and device.	
§ 371 (e)(1), (2), (4) Date: Dec. 13, 2013		

29. ¿Dónde debería protegerse una invención?

Dado que obtener patentes en el extranjero es costoso, las empresas deberían escoger cuidadosamente los países en los que necesitan protección. Conviene tener en cuenta las cuestiones básicas siguientes:

¹⁵ Información brindada por el Dr. Roy Mora Gonzaga

- » ¿Dónde hay probabilidades de comercializar el producto patentado?
- » ¿Cuáles son los principales mercados para productos similares?
- » ¿Qué costos conlleva patentar el producto en cada uno de los mercados a los que está destinado?
- » ¿Dónde están establecidos los principales competidores?
- » ¿Dónde se fabricará el producto?
- » ¿Qué dificultades conllevará velar por la observancia de los derechos de patente en un país determinado?

Expediente: CR 2014-000248
 Patente nacional sin prioridad- Registro 3843.
 Título: Gel con Nanopartículas de Plata Uso Médico y Proceso para su Fabricación
 Solicitante: BIOTD S.A.
 Inventores: Roy Mora Gonzaga; Juan Valdés González; Robin A. Wiscovitch.
 Resumen: La invención se refiere a una composición en gel de nanopartículas de plata en agua y un polímero; además, del proceso para obtener esa composición.

30. ¿Cómo puede presentarse una solicitud de protección por patente en otros países?

Hay tres maneras principales de presentar una solicitud de patente en el extranjero:

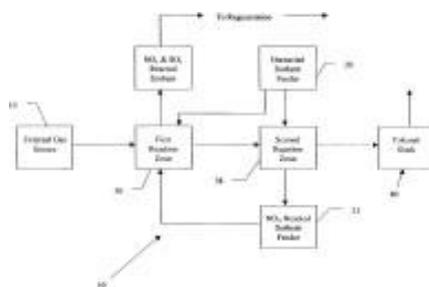
La vía nacional. Debe pedirse protección a la oficina nacional de patentes de cada país de interés mediante la solicitud de patente redactada en el idioma correspondiente, con arreglo a las formalidades nacionales, y el pago de las tasas necesarias.

La vía regional (no aplica en Costa Rica). Cuando los países son miembros de un sistema regional de patentes, se puede solicitar protección válida en los territorios de todos o de algunos de esos países mediante la presentación de una solicitud en la oficina regional correspondiente. A continuación se enumeran las oficinas regionales de patentes:

- » Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) (www.oapi.int);
- » Organización Regional Africana de la Propiedad Industrial (ARIPO) (www.aripo.org);
- » Organización Eurasiática de Patentes (EAPO) (www.eapo.org);
- » Oficina Europea de Patentes (EPO) (www.epo.org);¹⁶ y
- » Oficina de Patentes del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo (Oficina de Patentes CCG) (www.gccpo.org/).

¹⁶ Para obtener más información sobre la patente unitaria, consúltese la Oficina Europea de Patentes.

La vía internacional. Si una empresa quiere tener la opción de proteger una invención en los países miembros del PCT, debería plantearse la posibilidad de presentar una solicitud PCT. Para ello, como mínimo uno de los inventores debe ser ciudadano de un Estado contratante del PCT o residente en dicho Estado, o bien la empresa debe tener una presencia industrial o comercial efectiva en uno de esos países. La presentación de una solicitud internacional en virtud del PCT permite solicitar posteriormente la protección por patente en cualquiera de los más de 150 países miembros.¹⁷ Esa solicitud puede presentarse en la oficina nacional o regional de patentes correspondiente o en la oficina receptora de solicitudes PCT de la OMPI, en Ginebra (Suiza).



Solicitud internacional de patente N.º PCT/US2001/028473. EnviroScrub Technologies Corporation es una pyme estadounidense que utiliza el PCT para solicitar en varios mercados extranjeros protección por patente de su tecnología para eliminar múltiples contaminantes derivados de la combustión y de los procesos industriales. La utilización del PCT para solicitar la protección en el extranjero permitió a EnviroScrub firmar un acuerdo de concesión de licencias para la comercialización de esa tecnología a nivel mundial.

Expediente: CR 2015-000330

Patente nacional París- Registro 4029.

Título: Tratamiento y Envío de Plantas

Solicitante: Julio Antonio Araya Quesada

Inventor: Julio Antonio Araya Quesada

Resumen: Una composición de KOH (0,5 Mol/L), Diazinon (1 mL/L de Diazol 60 EC) y sales de potasio de ácidos grasos (10 mL/L de ISK 45 SL) para prevenir la infestación de plagas en un producto usado en la industria hortícola, el cual consiste en tratar dicho producto con la mezcla.

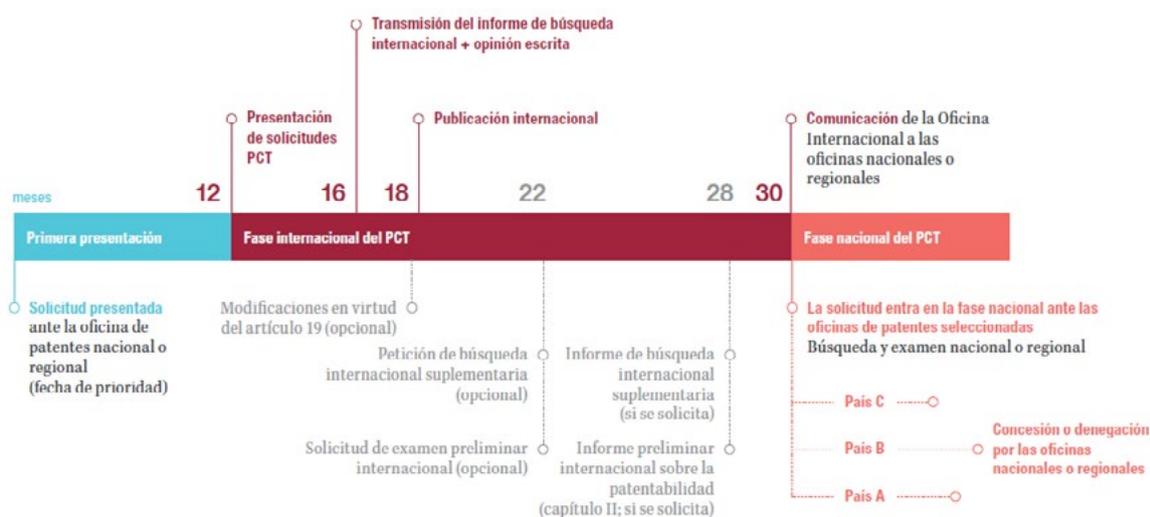
¹⁷ En la dirección https://www.wipo.int/pct/es/pct_contracting_states.html puede consultarse una lista de los países miembros del PCT.

Ventajas del PCT

El PCT proporciona como mínimo 18 meses adicionales, además de los 12 meses del período de prioridad, durante los cuales los solicitantes pueden determinar el potencial comercial de su producto en varios países y decidir si desean solicitar protección por patente y dónde hacerlo. De ese modo, se aplaza el pago de las tasas y de los costos de traducción asociados a las solicitudes nacionales. El PCT es un mecanismo ampliamente utilizado por los solicitantes para mantener sus opciones abiertas durante el máximo tiempo posible.

Los solicitantes PCT reciben información valiosa sobre la patentabilidad potencial de su invención por conducto del informe de búsqueda internacional del PCT y la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional. Esos documentos proporcionan a los solicitantes una base sólida en la que fundamentar sus decisiones sobre si deben solicitar protección por patente y dónde hacerlo. El informe de búsqueda internacional contiene una lista de documentos sobre el estado de la técnica que se han considerado pertinentes para la invención. En la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional se analiza la patentabilidad potencial a la luz de los resultados del informe de búsqueda internacional.

Una única solicitud PCT surte efectos jurídicos en todos los países miembros del PCT designados. Ese efecto reduce notablemente los costos de transacción iniciales que conlleva la presentación de solicitudes por separado en cada oficina de patentes. También puede utilizarse el PCT para presentar solicitudes con arreglo a algunos de los sistemas regionales de patentes. Puede obtenerse orientación sobre el mecanismo de presentación de solicitudes internacionales en virtud del PCT en las oficinas nacionales de patentes y en la dirección www.wipo.int/pct/es



Ventajas

- Una solicitud PCT con efecto jurídico en todos los Estados Contratantes del PCT
- Requisitos formales armonizados
- Recepción de información sobre la patentabilidad para facilitar la toma de decisiones estratégicas
- Aplazamiento durante 18 meses del costo considerable que entraña la tramitación nacional

Lista recapitulativa

- » Derechos territoriales. Conviene recordar que los derechos de patente se aplican solo en el país en el que se han obtenido.
- » Período de prioridad. Debe aprovecharse el período de prioridad para solicitar protección en otros países, pero prestando especial atención a los plazos y al requisito de confidencialidad antes de presentar la solicitud.
- » Dónde solicitar la protección. Debe determinarse el lugar idóneo para solicitar la protección, teniendo en cuenta los costos de patentamiento en varios países.
- » Cómo solicitar protección. Debe estudiarse la conveniencia de utilizar el PCT para facilitar el proceso de solicitud, ganar tiempo y recibir información valiosa acerca de la patentabilidad que contribuya a adoptar decisiones fundamentadas sobre dónde solicitar protección por patente.

Para obtener más información, véanse los puntos didácticos 2 a 4 del módulo 09 de IP PANORAMA.

5

Comercialización de la tecnología patentada

31. ¿Cómo puede comercializarse la tecnología patentada?

Una patente no es, por sí misma, garantía alguna de éxito comercial. Es un instrumento que aumenta la capacidad de una empresa para beneficiarse de su producto o innovación tecnológica. Para que pueda brindar beneficios tangibles, una patente debe explotarse con eficacia y, por lo general, solo proporcionará dinero si el producto o proceso correspondiente tiene éxito. Para introducir una invención patentada en el mercado, las empresas tienen diversas opciones:

- » comercializar la invención directamente;
- » vender la patente a un tercero;
- » licenciar los derechos de patente a terceros; o
- » constituir una empresa conjunta u otra forma de colaboración con terceros que dispongan de activos complementarios.

32. ¿Cómo se introduce en el mercado la invención patentada?

El éxito comercial de un producto nuevo no depende exclusivamente de sus características técnicas. Por muy buena que sea una invención desde el punto de vista técnico, sin una demanda real o sin una comercialización correcta es poco probable que el producto atraiga a los consumidores. Por tanto, el éxito comercial depende también de otros factores, incluido el diseño del producto, la disponibilidad de recursos financieros, la elaboración de una estrategia de comercialización eficaz y el precio del producto en comparación con productos de la competencia o productos de sustitución.

Para introducir un producto innovador en el mercado, la elaboración de un plan comercial suele resultar de utilidad. Los planes comerciales son herramientas eficaces para analizar la viabilidad de una idea comercial, y son fundamentales para solicitar a un inversor recursos financieros destinados a la introducción de un nuevo producto patentado en el mercado. Es importante incluir información sobre las patentes y la estrategia de patentes en el plan comercial de la empresa, ya que pone de manifiesto la novedad de los productos de la empresa, proporciona indicios de la debida diligencia y determina el riesgo de infracción de las patentes de otras empresas.

33. ¿Puede vedarse una patente?

Sí. Esa operación se denomina cesión y conlleva la transferencia de la titularidad de la patente a otra persona. Una decisión de esa naturaleza debe estudiarse cuidadosamente.

El hecho de conceder una licencia sobre una patente y no cederla equivale a “alquilar” los derechos a terceros a cambio del pago de regalías. Por ese motivo, la concesión de licencias puede ser una estrategia muy beneficiosa económicamente.

Por otra parte, mediante la cesión se suele recibir un único pago previamente acordado, sin ninguna regalía futura, independientemente de lo lucrativa que resulte finalmente la patente.

Con todo, puede haber casos en los que la cesión sea beneficiosa. Si una patente se vende por un pago a tanto alzado, ese importe se obtiene de inmediato, sin tener que esperar incluso años de pagos progresivos para conseguir ese valor. Asimismo, también se evita el riesgo de que la patente quede superada por otra tecnología. Además, la cesión de una patente a una empresa emergente puede ser una condición previa para la financiación, si la patente no pertenece a la empresa.

En cualquier caso, se trata de una decisión que debe basarse en las necesidades y las prioridades de la empresa. Convendría consultar a un abogado especializado en patentes para que brinde asesoramiento sobre el enfoque más adecuado a la estrategia comercial de cada empresa.

34. ¿Cómo se otorga una licencia de patente?

Se concede una licencia de patente cuando el titular de la patente (el licenciante) otorga permiso a otro (el licenciario) para que use la invención patentada con unos fines mutuamente acordados. En esos casos, suele firmarse un acuerdo de licencia entre ambas partes, en el que se especifican las condiciones y el alcance del acuerdo.

El hecho de autorizar a terceros a comercializar la invención patentada mediante un acuerdo de licencia permitirá a la empresa obtener una fuente adicional de ingresos, y es un medio habitual de explotar los derechos exclusivos de una empresa sobre una invención.

La concesión de licencias es especialmente útil si la empresa titular de la invención no está en condiciones de fabricar el producto, o de fabricarlo en cantidad suficiente para cubrir una determinada necesidad del mercado o para abarcar una zona geográfica concreta.

Es aconsejable solicitar la ayuda de un especialista en acuerdos de licencia para negociar las condiciones y redactar el documento, dado que es una tarea que requiere de habilidades y conocimientos. En Costa Rica toda licencia o transferencia, ya sea de una solicitud de patente o de una patente concedida, debe constar por escrito e inscribirse en el Registro de la Propiedad Intelectual, que ordenará su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

¿Qué estrategia es preferible: ¿adquisición de licencias, concesión de licencias o ambas?

Las pymes que carecen de recursos para I+D, producción o mercadotecnia pueden sacar provecho del modelo de innovación “abierto” ([véase el recuadro que sigue al punto N.º 1](#)) al considerar la posibilidad de adquirir licencias de otras empresas o de conceder licencias a partir de sus invenciones. Mediante la concesión de licencias, una empresa transfiere a otras el derecho a utilizar su propia invención; en cambio, la adquisición de licencias es todo lo contrario, es decir, una empresa llega a un acuerdo para utilizar las invenciones de otra.

Ya se trate de una adquisición de los derechos exclusivos de patente por cesión o de una adquisición tan solo del derecho de uso por licenciamiento, conviene que el experto en patentes realice de previo un estudio exhaustivo para determinar el plazo de vigencia restante de la patente, posibles prevenciones o caducidad inminente por el no pago de la tasa de mantenimiento anual, otras licencias concedidas y sus términos, y eventuales procesos de nulidad de la patente. En el cuadro de la página siguiente se comparan las ventajas y los inconvenientes de ambas opciones

Concesión de licencias

VENTAJAS

- Conservación de la titularidad;
- participación en perfeccionamientos futuros;
- evitar la necesidad de participar en la fabricación;
- nuevos canales de comercialización; y
- transformación en aliado de un posible infractor o competidor.

INCONVENIENTES

- Rentabilidad limitada en comparación con los mayores beneficios que una empresa podría obtener si ella misma comercializara la invención;
- eventual creación de posibles competidores si se utiliza una única licencia o una licencia no exclusiva;
- obligaciones futuras, si la tecnología es incompleta; y
- dependencia fundamental del licenciataria, si este es la única fuente de beneficios.

Adquisición de licencias

VENTAJAS

- Posibilidad de una comercialización más rápida;
- ahorro de costos gracias a la reducción de recursos destinados a I+D; y
- combinación de tecnologías para crear más productos y servicios más eficaces.

INCONVENIENTES

- Puede que la tecnología no esté completa;
- costos adicionales, si el mercado no puede pagar el precio que será necesario cobrar; y
- dependencia excesiva de las tecnologías desarrolladas fuera de la empresa.

35. ¿Qué tasa de regalías cabe esperar?

En los contratos de licencia, suele remunerarse al titular del derecho mediante un pago a tanto alzado o mediante regalías periódicas, que pueden basarse en el volumen de ventas brutas del producto (regalía por unidad vendida sin deducciones) o de ventas netas (regalía por unidad vendida menos ciertos gastos). En muchos casos, la remuneración por una licencia de patente combina un pago a tanto alzado y de regalías. A veces, en lugar del pago de regalías se establece una participación en el capital de la empresa del licenciataria. Es importante tomar en cuenta los aspectos tributarios costarricenses sobre las regalías, por ejemplo, existe el impuesto de remesas al exterior por concepto de uso de patentes y regalías que es del 25%; así, si se transfieren al exterior US\$1.000 por regalías, hay que retener y pagar US\$250 al Estado (Ley del Impuesto sobre la Renta).

En el país no existen normas que determinen las regalías, las que se rigen más bien por el libre mercado de derechos. Conviene recordar que la mayoría de los acuerdos de licencia son únicos en su género y la tasa de regalías dependerá de los factores específicos de la actividad empresarial subyacente. Por tanto, en ocasiones la costumbre del sector puede ser de poca utilidad o incluso inducir a error.

Estudio de caso

Una solicitud de patente de un intercambiador de calor presentada por un inventor indio, el Dr. Milind Rane, fue objeto de un acuerdo de licencia con una pyme radicada en Bombay. Según se estipuló en el acuerdo, el inventor recibió un pago por adelantado en el momento de firmar el contrato, así como el 4,5% de las regalías sobre las ventas netas. Los costos de presentación de la solicitud de patente y de las tasas de mantenimiento también corrieron a cargo del licenciatario.

36. ¿Cuál es la diferencia entre una licencia exclusiva, una licencia no exclusiva y una licencia única?

Hay tres tipos de acuerdos de licencia en función de la cantidad de licenciatarios a los que se permita utilizar la patente:

- » Licencia exclusiva: un solo licenciatario tiene derecho a utilizar la tecnología patentada, que no podrá utilizar ni siquiera el titular de la patente.
- » Licencia única: un solo licenciatario y el titular de la patente tienen derecho a utilizar la tecnología patentada.
- » Licencia no exclusiva: varios licenciatarios y el titular de la patente tienen derecho a utilizar la tecnología patentada.

En un mismo acuerdo de licencia, puede haber disposiciones que concedan algunos derechos a título exclusivo y otros a título único o no exclusivo.

Patente N.º US6210578B1, relativa a un método de tratamiento de aguas residuales, ideado por investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); fue objeto de un satisfactorio acuerdo de licencia no exclusiva con IB-Tech, una empresa derivada de la universidad, creada para proporcionar soluciones innovadoras para el tratamiento de aguas residuales.

Estudio de caso:

La Universidad de Costa Rica (UCR) es una institución pública con un fuerte componente de investigación liderando los porcentajes de investigación que se realiza en la región y por eso siempre ha apostado a la protección de los resultados de su investigación por medio de diferentes tipos de derechos de propiedad intelectual. La UCR cree firmemente que su vocación y misión como ins-

titución pública y como un agente de transformación de la sociedad costarricense se ve complementada con una herramienta poderosa como es la propiedad intelectual. Dentro de la gama de posibilidades de protección las patentes y la información no divulgada han sido instrumentos vitales dentro de una estrategia de protección que tiene como norte asegurar que los resultados de la investigación que se realiza en la universidad lleguen a sus usuarios finales a través de licencias.

El portafolio de patentes de la Universidad se encuentra constituido por patentes otorgadas a nivel nacional y otras que han podido ser protegidas en varios países alrededor del mundo a través de la vía del Tratado de Cooperación de Patentes. Se han podido patentar inventos de productos y de procesos o métodos y varias de ellas han sido licenciadas a nivel nacional e internacional. Orgullosamente la UCR pone a disposición de la sociedad los inventos y el conocimiento valioso que se desarrolla para el bienestar de la sociedad en general.

El uso de la información no divulgada como complemento de sus patentes registradas y también como una opción de licenciamiento de know how, le ha permitido a la UCR otorgar a la fecha más de 40 licencias a empresas costarricenses y pymes en su mayoría y que permiten que productos y procesos desarrollados en la universidad sean puestos a disposición del sector socio productivo.¹⁸

37. ¿Qué tipo de licencia de patente se debería conceder: exclusiva o no exclusiva?

Depende del producto y de la estrategia comercial de la empresa. Por ejemplo, si la tecnología puede convertirse en una norma que necesiten todos los participantes de un mercado específico para llevar a cabo su actividad, lo más beneficioso sería una licencia no exclusiva con muchos titulares. Si el producto necesita que una empresa lleve a cabo una fuerte inversión para poderlo comercializar (por ejemplo, un producto farmacéutico que requiera inversiones para la realización de ensayos clínicos), un licenciatario potencial no querrá enfrentarse a la competencia de otros licenciatarios, y puede que insista acertadamente en obtener una licencia exclusiva.

38. ¿Cuál es el mejor momento para otorgar una licencia de patente?

No hay un momento idóneo para conceder una licencia de patente, dado que la cronología del proceso dependerá de diversos factores. Sin embargo, para un empresario o inventor independiente, a menudo es aconsejable comenzar la búsqueda de licenciatarios lo antes posible, a fin de asegurar un flujo de ingresos que pueda utilizarse para sufragar los costos de concepción de la patente. No es necesario esperar a que esta se conceda.

Más que el momento adecuado, es fundamental encontrar al socio o socios apropiados para obtener beneficios de la comercialización de la invención patentada.

¹⁸ Contribución de Silvia Salazar Fallas, Asesora Legal PROINNOVA, UCR.

Evaluación de patentes

Hay muchos motivos distintos por los que para una empresa puede ser beneficioso o necesario llevar a cabo una evaluación de patentes, entre otros, la contabilidad, la concesión de licencias, las fusiones o adquisiciones, la cesión o adquisición de activos de PI o la obtención de financiación. Aunque no hay un único método de evaluación de patentes adecuado para todas las circunstancias, los métodos siguientes son muy utilizados:

- » Método del cálculo de ingresos: se centra en el flujo de ingresos que el titular prevé obtener durante la vigencia de la patente.
- » Método del cálculo de costos: calcula el costo del desarrollo de un activo similar a nivel interno o externo.
- » Método del mercado: analiza transacciones comparables realizadas en el mercado.
- » Métodos basados en opciones: se utilizan modelos desarrollados inicialmente para la fijación de precios de opciones sobre acciones.

Hay factores difíciles de cuantificar pero que también pueden repercutir en el valor de una patente, como la solidez de las reivindicaciones o la existencia de sustitutos fieles.¹⁹

39. ¿Cómo puede obtenerse permiso para utilizar la patente de un competidor?

Puede que no siempre sea fácil o asequible. Sin embargo, si el competidor también está interesado en las patentes de la empresa, puede considerarse la opción de las licencias recíprocas. La concesión de licencias recíprocas es muy habitual en sectores donde diversas patentes abarcan una amplia variedad de invenciones complementarias que pertenecen a dos o más competidores. Esas empresas competidoras a menudo tratan de velar por su libertad de acción al conceder derechos sobre sus patentes a cambio de que los competidores les concedan derechos análogos.

Patentes y competencia

Es conveniente tomar en cuenta en cada contrato de cesión o licenciamiento de derechos de patente, las normas de la competencia para evitar actos que las contraríen, como podrían ser concentraciones ilícitas o prácticas monopolísticas que, desde una posición de poder sustancial en el mercado relevante, fijen precios, repartan el mercado, presionen a proveedores, induzcan la salida o eviten la entrada de competidores, y/o restrinjan o condicionen la oferta del producto patentado, entre otras. ([Véase también Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor](#)).

¹⁹ Véase el módulo 11 de IP PANORAMA.

Lista recapitulativa

- » Comercialización. Deben considerarse las diversas opciones para comercializar la invención, y es fundamental contar con un plan de negocios convincente.
- » Concesión de licencias. Las tasas de regalías y otras características de los acuerdos de licencia dependen de las condiciones que se negocien, por lo que debe solicitarse el asesoramiento de un especialista.
- » Exclusividad o no exclusividad. A la luz de la madurez de la tecnología y la estrategia comercial de la empresa, debe estudiarse si los derechos de licencia que se concederán serán exclusivos.
- » Concesión de licencias recíprocas. Conviene estudiar si pueden utilizarse patentes para acceder a la tecnología de terceros.
- » Normas de la competencia: Deben tomarse en cuenta las normas de la competencia de tal manera que los arreglos entre empresas no las contravengan.
- » Para obtener más información, véase el punto didáctico 4 del módulo 06 así como el módulo 07 de IP PANORAMA.

6

Observancia de los derechos de patente

40. ¿Por qué debería velarse por la observancia de los derechos de patente?

Si se comercializa una nueva tecnología patentada, los competidores pueden tratar de fabricar productos con características técnicas idénticas o muy similares a las del producto en cuestión. Al no haber tenido que destinar los mismos recursos ni asumir los mismos riesgos, los competidores tendrían una ventaja y podrían fabricar un producto similar o idéntico por un precio inferior. Ello podría someter a la empresa titular de la patente a una presión competitiva desleal.

Los derechos que concede la patente brindan a su titular la oportunidad de impedir que los competidores cometan una infracción o de obligarles a que dejen de hacerlo y pedir una compensación por los daños y perjuicios ocasionados. Para demostrar que se han contravenido los derechos de patente, se debe evidenciar que todos los elementos de una determinada reivindicación, o su equivalente, están incluidos en el producto o proceso objeto de infracción. Velar por la observancia de los derechos puede ser crucial para mantener la ventaja competitiva, la cuota de mercado y la rentabilidad.

Gestión de riesgos asociados a las patentes

Velar por la observancia de los derechos de patente es solo uno de los aspectos de la gestión de los riesgos de una empresa, y permite proteger el tiempo y el dinero invertidos en I+D para lograr una tecnología innovadora. La preparación de una estrategia sólida antes de que se cometa una infracción puede reducir al mínimo los costos que posteriormente puede conllevar la observancia de los derechos.

- » Debe decidirse quien será el encargado principal de la gestión de la cartera de patentes de la empresa.
- » Debe establecerse un sistema para velar por la divulgación de todas las invenciones a una persona o departamento autorizado en el seno de la empresa, que decidirá sobre la idoneidad de mantenerlas como secretos comerciales, publicarlas de forma preventiva o protegerlas mediante patentes.
- » Debe realizarse un análisis de riesgos para decidir si debiera llevarse a cabo una búsqueda de información contenida en las patentes antes de que se presente una solicitud de patente y, en tal caso, qué debería conllevar.
- » Debe determinarse si la patente, tras su concesión, se utilizará de forma preventiva o principalmente con fines de mercadotecnia o de promoción de la imagen de marca.
- » Deben determinarse oportunidades para el establecimiento de alianzas o la adquisición de licencias, con respeto de las normas de la competencia.
- » Debe actualizarse periódicamente el inventario documentado de patentes de la empresa, tanto aquellas de las que es titular como aquellas sobre las que ha adquirido licencias.
- » Deben realizarse periódicamente análisis de riesgos mediante el examen de las carteras de patentes de los competidores y sus estrategias de patentes.

- » Debe concebirse una estrategia financiera que abarque todos los costos derivados de la creación, mantenimiento, uso, observancia y defensa de la cartera de patentes.
- » Debe analizarse permanentemente la estrategia de patentes a fin de revisarla como parte de una auditoría de la PI de carácter periódico o motivada por acontecimientos concretos.

41. ¿Quién se encarga de la observancia de los derechos de patente?

El titular de la patente es el principal encargado de detectar a los infractores y adoptar medidas contra ellos. Evidentemente, formar a los empleados en la detección de infractores puede ayudar a una empresa a vigilar el mercado. No obstante, el titular de una patente es el encargado de vigilar el uso que se hace de su invención en el mercado, detectar a los infractores y decidir si deben adoptarse medidas contra ellos y, en tal caso, cuándo y cómo debe hacerse. Los inventores independientes y las pymes pueden optar por transmitir esa responsabilidad —o parte de ella— a un licenciataria exclusivo.

Ponerse en contacto con un abogado de patentes ayuda a velar por la observancia de los derechos de patente, tanto en el plano nacional como en los mercados exteriores. Además, un abogado también podrá asesorar en materia de costos y riesgos y en todo lo concerniente a la mejor estrategia que podría adoptarse.

Una medida cautelar o una solicitud de prueba anticipada pueden ser procesos judiciales idóneos para impedir o detener la infracción; además, del proceso ordinario que podría incoarse luego.

Estudio de caso – Hacer valer los derechos de patente: Ananda Computers

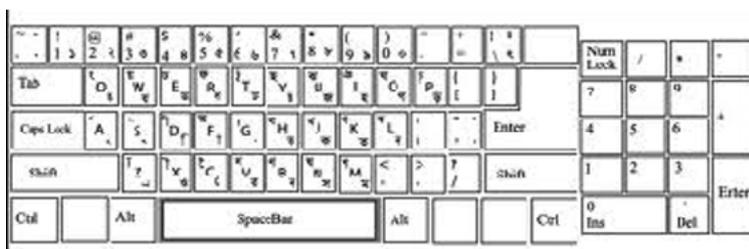
Aunque el bengalí —idioma nacional de Bangladesh— es el séptimo idioma más hablado del mundo, no fue hasta finales de los años ochenta cuando se creó un programa informático fácil de usar, sencillo y que funcionase correctamente para mecanografiar en ese idioma. Mustafa Jabbar, un periodista bengalí, vio en ello una oportunidad y tomó la iniciativa de desarrollar un programa informático y un diseño de teclado adecuados para ese idioma. Su determinación revolucionó el sector editorial y la industria de las artes gráficas en Bangladesh.

El Sr. Jabbar pretendía superar muchas de las limitaciones asociadas a las opciones que había en 1987, y para ello elaboró una nueva interfaz bengalí con un nuevo diseño. Después de año y medio de trabajo ininterrumpido logró su objetivo, y la primera edición del programa Bijoy salió al mercado en diciembre de 1988. El propio inventor creó el diseño de teclado y los diseños tipográficos, mientras que un programador indio se encargó de la programación informática.

Poco después de la creación de Bijoy, el Sr. Jabbar fundó su propia empresa, Ananda Computers, y no ha dejado de mejorar Bijoy y de elaborar nuevos programas informáticos. La primera edición de Bijoy se creó exclusivamente para su uso en las computadoras Macintosh. En 1993, se comercializó un modelo de Bijoy compatible con Windows. Un grupo de programadores e investigadores se dedican a mejorar periódicamente el programa informático Bijoy bajo la supervisión del Sr. Jabbar.

La segunda edición del teclado Bijoy y la interfaz de escritura para mecanografiar en bengalí se patentaron en virtud de la legislación de patentes de Bangladesh. La popularidad y el carácter práctico del programa Bijoy desencadenaron una piratería desenfrenada del programa, y se

importaron del extranjero gran cantidad de teclados con el diseño de Bijoy. La Junta Nacional Tributaria (NBR) de Bangladesh examinó la cuestión a petición de Mustafa Jabbar. En 2008, después de estudiar y confirmar que Mustafa Jabbar era el titular de la patente sobre los teclados para escribir en bengalí, la NBR publicó una circular en la que solicitaba al Departamento de Aduanas que prohibiera y confiscara las importaciones del programa informático Bijoy y de los teclados Bijoy pirateados.²⁰



Disposición del teclado Bijoy (Imagen: Ananda Computers)

42. ¿Qué debería hacerse si se utiliza una patente sin la autorización del titular?

Si el titular de una patente considera que se utiliza una tecnología patentada sin autorización, la primera medida que debe adoptarse es recopilar información sobre los autores de la infracción, el modo en que están infringiendo los derechos de patente y el efecto de esa contravención en la empresa del titular de la patente. Debería contratarse a un abogado especializado en patentes para que ayude a examinar las pruebas y a decidir las medidas que podrían adoptarse con respecto a la infracción.

En algunos casos, los titulares de una patente optan por enviar una carta (comúnmente denominada “carta de intimación a cesar en la práctica”) en la que se informa al presunto infractor de un posible conflicto entre sus derechos y la actividad comercial de la otra empresa. Ese procedimiento suele ser eficaz en caso de infracción involuntaria, ya que el infractor dejará de contravenir los derechos del titular o accederá a negociar un acuerdo de licencia.

A veces, sin embargo, la sorpresa es la mejor táctica para evitar que el infractor tenga tiempo de ocultar o destruir pruebas. En esas circunstancias, puede resultar adecuado presentar ante los tribunales una solicitud de prueba anticipada, sin notificación al infractor, para sorprenderlo en sus locales comerciales, a menudo con la ayuda de la policía. El tribunal también puede ordenar a los presuntos infractores medidas cautelares como el embargo de las mercancías ilegales, la suspensión del despacho aduanero de las mercancías, la caución por el presunto infractor de una fianza u otra garantía suficiente, o el cese de la actividad infractora hasta que se emita el fallo del juicio (que puede durar meses o incluso años). En cualquier caso, demostrar que se ha infringido una patente puede ser una cuestión muy compleja, y cabe la posibilidad de que el tribunal decida solicitar un peritaje que examine el fondo de la cuestión.

²⁰ Véase IP Advantage en www.wipo.int/ipadvantage/es.

Si una empresa decide emprender un procedimiento civil, los tribunales suelen dictaminar distintas formas de reparación para compensar a los titulares de derechos de patente agraviados. Un abogado de patentes podrá facilitar toda la información pertinente o si lo desea puede consultar la [Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual](#).

En un proceso judicial podría identificarse a las personas implicadas en la producción y distribución de los productos o servicios infractores, así como a revelarse otras conductas infractoras. La Ley de Procedimientos de Observancia establece que a petición de parte o de oficio, la autoridad judicial puede dictar, interlocutoriamente o en sentencia, el decomiso de las mercancías ilegales objeto de la demanda. No obstante, la destrucción de las mercancías ilegales o instrumentos utilizados para su producción sólo podrá dictarse en sentencia.

Con el fin de impedir la importación de mercancías infractoras, en las fronteras las autoridades aduaneras nacionales han adoptado medidas al respecto. A los puestos de aduana y a otros órganos del Servicio Nacional de Aduanas les corresponde expresamente aplicar y verificar las medidas para la protección de los derechos de propiedad intelectual de manera general, de conformidad con leyes las especiales y en coordinación con diferentes dependencias administrativas y judiciales que tengan competencia en la materia.

Como norma general, debería solicitarse el asesoramiento jurídico de un profesional siempre que se detecte una infracción.

43. ¿Cuáles son las opciones para solucionar extrajudicialmente una demanda por infracción?

Cuando se ha suscrito un contrato con el presunto infractor (por ejemplo, un acuerdo de licencia), primero debe comprobarse si hay una cláusula de arbitraje o mediación, formas extrajudiciales de resolver controversias que a menudo son más expeditas que las demandas judiciales. Aunque no haya ninguna cláusula de ese tipo en el contrato, o cuando ni siquiera haya contrato, todavía puede recurrirse a esos procedimientos de carácter privado, siempre que ambas partes estén de acuerdo en someterse a ellos.

El arbitraje es en principio más breve que los procedimientos judiciales y, si la otra parte es extranjera, en el plano internacional es más fácil exigir el cumplimiento de un laudo arbitral. Una ventaja de la mediación es que las partes pueden evitar los tribunales y encontrar una solución mutuamente convenida que tenga en cuenta sus intereses. De ese modo, se puede contribuir al mantenimiento de buenas relaciones comerciales. El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI presta servicios de solución extrajudicial de controversias sin ánimo de lucro. Para obtener más información sobre el arbitraje y la mediación, consúltese www.wipo.int/amc/es. En Costa Rica existen centros de conciliación y arbitraje que pueden consultarse [aquí](#).

Expediente: CR 2014-000329.

Patente nacional sin prioridad- Registro 3803.

Título: Tapete Antideslizante y Antimicótico para Ducha

Solicitante: Cristian Arjona Barahona

Inventor: Daniel Ricardo Wabe Rodríguez

Resumen: El objeto de la invención que se pretende proteger se refiere a un tapete para duchas constituido por una capa principal de un material resistente al agua, que por lo menos en uno de sus lados cuenta con protuberancias antideslizantes, utilizable en duchas caracterizada por tener una fórmula antimicótica impregnada compuesta a base de productos naturales.

Lista recapitulativa

- » Permanecer atento. Debe vigilarse a la competencia para detectar posibles infracciones.
- » Gestión de riesgos. Las patentes deben gestionarse estratégicamente para reducir al mínimo los riesgos e incrementar al máximo los beneficios.
- » Pedir consejo. Debe consultarse a un abogado de patentes antes de adoptar cualquier medida en respuesta a un supuesto acto de infracción.
- » Solución extrajudicial de controversias. Deben examinarse métodos para solucionar controversias al margen de los tribunales, por ejemplo, la inclusión de cláusulas de mediación o arbitraje en cualquier acuerdo de licencia.
- » Para obtener más información, véase el punto didáctico 3 del módulo 03 de IP PANORAMA.

44. Mitos y malentendidos sobre las patentes

“Las ideas se pueden patentar”.

Una idea no puede patentarse. La idea sería el enunciado de un problema que necesita resolverse y ponerse en práctica técnicamente ([véase el punto N.º 1](#)). Por ejemplo, uno puede decir: “¿no sería estupendo si mi lavadora pudiera lavar la ropa sin agua, con lo que sería más respetuosa con el medio ambiente?” Por el momento, no se tiene una invención, sino simplemente se ha establecido una necesidad o planteado problema. Una invención es una solución a ese problema ([véase el punto N.º 2](#)). Se tiene que diseñar una lavadora que quite realmente las manchas sin usar agua. Las invenciones describen un objeto o procedimiento real de forma suficientemente precisa como para que alguien pueda fabricarlo.

No se puede patentar una idea o sugerencia para elaborar, entre otras cosas, un proceso, máquina o producto nuevo. Solo se puede patentar la invención como tal, y debe proporcionarse a la oficina de patentes una descripción técnica completa de su funcionamiento real ([véase el punto N.º 11](#)).

Es posible que otras personas se apropien de las ideas, por lo que es prudente mantener la idea en secreto o ponerla en común solo con personas de confianza hasta haberla concretado en una invención y haber presentado la solicitud de patente. Si la idea debe exponerse a terceros, primero se les debe pedir que firmen un acuerdo de confidencialidad ([véase el recuadro que sigue al punto N.º 5](#)).

“Debería presentarse una solicitud de patente antes de haber transformado la idea en una invención viable”.

La protección por patente tiene que considerarse siempre en el momento adecuado. Antes de presentar una solicitud de patente, deben darse los pasos siguientes:

- » determinar que la idea es técnicamente viable y puede aplicarse para que se acabe convirtiendo en una invención;
- » evaluar el potencial comercial de la invención, esto es, decidir si es probable que la invención sea lo suficientemente valiosa como para justificar el tiempo, el esfuerzo y los costos que entraña solicitar la patente y tramitarla hasta su concesión ([véase el punto N.º 5](#));
- » realizar una búsqueda sobre la patentabilidad ([véanse los puntos N.º 6, 14 y 15](#)); y
- » recabar y compilar toda la información necesaria para redactar la solicitud ([véase el punto N.º 18](#)).

“Al presentar la solicitud de patente, la invención queda protegida por la patente de forma inmediata”.

Una invención solo está totalmente protegida a partir de la fecha de concesión de la patente, y no desde la fecha de presentación de la solicitud ([véase el punto N.º 23](#)). Es un registro constitutivo porque el derecho se configura a partir de la inscripción de la patente, modelo de utilidad o diseño industrial. Además, no hay ninguna garantía de concesión de la patente, ya que la oficina de patentes puede denegar una solicitud por diferentes razones: por ejemplo, si no cumple los requisitos de patentabilidad ([véase el punto N.º 6](#)), o si otra persona ha divulgado ya la invención al público, por ejemplo, al publicar un artículo sobre ella ([véase el punto N.º 19](#)). Sin embargo, podría demandarse por daños y perjuicios a quien explote la invención reivindicada, una vez que se conceda la patente, retrotrayendo la indemnización hasta y desde la fecha de publicación del aviso de solicitud.

“La concesión de una patente significa que el Estado ha certificado que la invención funciona o es viable comercialmente”.

Los Estados no participan en ningún tipo de prueba para determinar si una invención funciona o es viable comercialmente. Algunas oficinas de patentes tan solo verifican si los documentos cumplen las formalidades y si la invención reivindicada es materia legalmente susceptible de protección. Aunque la Oficina de Patentes examina las solicitudes para comprobar que cumplan los requisitos administrativos, no fabrican la invención propuesta para verificar su funcionalidad. La función del Registro de Propiedad Intelectual es solamente inscribir aquellas patentes que cumplan con los requisitos de patentabilidad ([véase el punto N.º 16 para obtener más información sobre el proceso de examen de una solicitud de patente](#)).

“Con las patentes se gana dinero”.

No hay ninguna garantía de que una invención patentada genere ventas. En realidad, más del 90% de las patentes no producen ingresos. Ello se debe a diferentes razones, por ejemplo, una evaluación inadecuada del potencial comercial de la invención o una promoción y publicidad insuficientes.

Puesto que patentar una invención entraña muchos costos —y comercializarla, todavía más— es importante realizar un análisis de los costos y los beneficios antes de invertir en la protección de una invención mediante una patente ([véanse los puntos N.º 17, 31 y 32](#)).

“Una patente da derecho a fabricar, utilizar y vender el producto abarcado por la invención”.

Una patente solo permite a su titular prohibir a terceros que fabriquen, utilicen y vendan exactamente lo que protegen las reivindicaciones de la patente. El titular de una patente anterior con reivindicaciones más amplias puede impedir a un inventor, cuya patente tenga reivindicaciones de alcance más limitado, el uso de su propia patente ([véase el punto N.º 1](#)).

“Debo obtener una patente para incrementar al máximo el valor de mi invención”.

No necesariamente. En función de la naturaleza de la invención, hay otras formas de protección legal que, de hecho, pueden adaptarse mejor a la estrategia empresarial, como los modelos de utilidad o los secretos comerciales e industriales ([véase el punto N.º 4](#)). Sin embargo, considerando los múltiples beneficios de una patente, conviene realizar un análisis de los costos y los beneficios antes de presentar una solicitud, teniendo en cuenta el tiempo y el costo de efectuar pagos periódicos para el mantenimiento de su vigencia ([véase el punto N.º 3](#)).

“Después de haber patentado la invención, la oficina de patentes impedirá que se infrinjan los correspondientes derechos de patente”.

La Oficina de Patentes no vela por la observancia de los derechos de patente, cuya función es meramente registral y una vez concedido el derecho incumbe al titular de la patente supervisar sus derechos y velar por su observancia ([véase el punto N.º 41](#)). Ello puede entrañar la presentación de acciones judiciales por infracción ante un tribunal nacional.

“Tras obtener una patente en el país, el titular puede hacer valer sus derechos de patente en todo el mundo”.

Por el momento no existen “patentes mundiales” ni “patentes internacionales” que creen un derecho de patente unitario válido en todo el mundo.

Por lo general, las solicitudes de patente deben presentarse en cada país en el que se solicite protección para la invención, y la patente debe concederse y hacerse cumplir en cada uno de ellos, siempre con arreglo a la legislación nacional. Sin embargo, 17 países europeos cuentan ya con la “[patente unitaria](#)” para la protección uniforme de la patente en todos los Estados europeos miembros participantes.

Además, cualquier ciudadano de un Estado contratante del [Tratado de Cooperación en materia de Patentes \(PCT\)](#), o residente en uno de esos Estados, puede presentar una solicitud internacional en virtud del PCT. La [Oficina de Patentes en Costa Rica](#) actúa también como Oficina Receptora de Solicitudes PCT para nacionales y residentes. Ese sistema permite que la solicitud surta el mismo efecto que las solicitudes nacionales presentadas en cada Estado contratante del PCT ([véase el punto N.º 30](#)). El sistema internacional de presentación de solicitudes en el marco del PCT no permite obtener una patente “internacional”, sino que ofrece un procedimiento para obtener patentes en varios países. Las patentes resultantes de una solicitud PCT son patentes nacionales o regionales, concedidas por la oficina nacional de patentes competente, en virtud de la legislación nacional sobre patentes. Sin embargo, puesto que todas esas patentes se basan fundamentalmente en la misma solicitud para la misma invención, las reivindicaciones y el resto del contenido de las patentes solicitadas en virtud del PCT serán, por lo general, muy similares (aunque puedan modificarse durante la tramitación en la fase nacional).

Es recomendable proteger la invención en todos los países en los que se fabrique, distribuya y venda el producto, o en los que se utilice el proceso, y esos sistemas regionales e internacionales para la presentación de solicitudes de patente pueden facilitar y simplificar la presentación de solicitudes en varios países.

Los requisitos sustantivos y de procedimiento para la concesión de patentes y el importe de las tasas exigidas varían en función del país o la región. Por tanto, es recomendable consultar con un abogado o agente de patentes o informarse en las oficinas de PI de los países en los que se esté interesado. Dando [clic aquí](#) puede consultarse una lista de direcciones URL y un directorio de oficinas nacionales y regionales de PI.

“En cada país en el que se quiera proteger la invención, hay que presentar solicitudes el mismo día para asegurarse de que todas ellas se beneficien de la primera fecha de presentación”.

No es necesario. Cuando se presenta una solicitud de patente en un país, la fecha de presentación de esa primera solicitud se denomina fecha de prioridad. Cualquier solicitud posterior presentada en otro país miembro del Convenio de París, o de la Organización Mundial del Comercio, antes de que hayan transcurrido 12 meses (es decir, durante el período de prioridad) y relativa a la misma materia se beneficiará de la fecha de la primera solicitud, por ejemplo, para la presentación posterior de una solicitud internacional en virtud del PCT. Así pues, las solicitudes posteriores presentadas durante el período de prioridad priman sobre otras solicitudes para la misma invención presentadas por terceros después de la fecha de prioridad ([véase el punto N.º 28](#)).

“Un abogado de patentes se encarga de la redacción y la presentación de las solicitudes de patente”.

Cualquier persona puede preparar y presentar una solicitud nacional de patente, pero es una tarea compleja, y es muy arriesgado emprenderla sin el asesoramiento de un abogado. Cabe recordar que en otros países se exige a los solicitantes extranjeros que les represente un abogado o un agente de patentes que resida en el país de presentación de la solicitud ([véase el punto N.º 25](#)). 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. Es importante que la elaboración del documento técnico se realice en forma conjunta: el inventor que maneja parte técnicas y el abogado que tiene más facilidad para redactar y adecuar la solicitud a los requerimientos.

“Una patente protege todo lo que está representado en los dibujos”.

Son las reivindicaciones de la solicitud de patente las que determinan el alcance de la protección, no los dibujos. Estos pueden ayudar a ilustrar los detalles técnicos de la invención, pero en Costa Rica no son siempre parte imprescindible de la solicitud, salvo para las invenciones de dispositivos. Las reivindicaciones son decisivas en la solicitud y deben redactarse cuidadosamente para proteger de forma adecuada la invención ([véase el punto N.º 21](#)).

Si no se ha copiado ninguna parte de la invención de productos ya existentes, se puede tener la certeza de no estar infringiendo ninguna patente.

Las reclamaciones por infracción de patente no se basan en si el infractor tenía conocimiento de la patente ni en si copió deliberadamente la invención patentada. Las patentes de terceros pueden ser objeto de infracción incluso aunque el infractor no tenga ni idea de que existen. Por ese motivo es importante realizar una búsqueda del estado de la técnica antes de realizar grandes inversiones en una invención y antes de prepararla para su comercialización (véanse los puntos N.º 14 y 15).

“Si la invención solo es un perfeccionamiento de una tecnología previa, no puede patentarse”.

Muchas invenciones patentadas son pequeñas mejoras de la tecnología precedente. Una invención no tiene que ser un progreso extraordinario en su ámbito para que se pueda patentar. Siempre que la invención cumpla los requisitos de patentabilidad se podrá solicitar una patente (véase el punto N.º 6). Sin embargo, si en la invención se está utilizando otra tecnología ya patentada, se tendrá que obtener una licencia del titular de la otra patente para comercializar la propia invención patentada (véase el punto N.º 2).

“Normalmente se prefiere solicitar una patente provisional como primer paso en el proceso de obtención de una patente”.

Solo se pueden presentar solicitudes de patente provisionales en algunos países, no así en Costa Rica. Cabe recordar que el funcionamiento específico de ese tipo de patentes varía en función del país. Por tanto, es recomendable consultar con un abogado.

“La materia descrita o representada gráficamente en una patente caducada puede volverse a patentar”.

Cuando ha caducado la vigencia de una patente, cualquier persona puede utilizar la invención, que ya no puede volverse a patentar porque pasa al dominio público (véase el punto N.º 8).

INVENTAREL
FUTUROINVE
NTARELFUTU
ROINVENTA
REL FUTURO.
INVENTAREL
FUTUROINVE
NTARELFUTU

7

Anexos

ANEXO I – Sitios web útiles

- » A continuación se indican sitios web en los que puede obtenerse más información sobre las cuestiones siguientes:
- » Cuestiones de PI desde un punto de vista comercial – www.wipo.int/sme/es
- » Patentes en general – www.wipo.int/patents/es
- » Lista de sitios web de las oficinas nacionales y regionales de patentes – www.wipo.int/directory/es/urls.jsp
- » Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) – www.wipo.int/pct/es
- » Clasificación Internacional de Patentes – www.wipo.int/classifications/ipc/es
- » Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI – www.wipo.int/amc/es
- » Colecciones mundiales de la OMPI de datos de PI susceptibles de búsqueda – www.wipo.int/reference/es
- » Partes en los tratados administrados por la OMPI – www.wipo.int/treaties/es
- » Intercambiar valor: Negociación de acuerdos de licencia de tecnología – Manual de capacitación, publicación de la OMPIN.º 906 – <https://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=291>
- » Cómo negociar licencias tecnológicas, publicación de la OMPIN.º 903 – https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/licensing/903/wipo_pub_903.pdf
- » [OMPI-La competencia y las patentes](#)
- » [Registro Nacional CR-Compra de certificaciones](#)
- » [Registro Nacional CR-Cómo registrar patente](#)
- » [Registro Nacional CR-Presentación en línea](#)
- » [Registro Nacional CR-Consultas gratuitas de PI](#)
- » [Registro Nacional CR-Requisitos de patentes](#)
- » [Registro Nacional CR-Exclusiones de patentabilidad](#)
- » [Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual](#)
- » [Ley de patentes Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos Utilidad](#)
- » [Reglamento Ley Patentes Invención Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad](#)
- » [Ley de Biodiversidad](#)
- » [Ley de Información No Divulgada](#)
- » [Ley de Protección a Sistemas de Trazados de Circuitos Integrados](#)
- » [Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial](#)
- » [Tratado de Budapest sobre el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes](#)

- » [Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente](#)
- » [Manual de organización y examen de solicitudes de patentes de invención de las oficinas de propiedad industrial de los países del istmo centroamericano y República Dominicana](#)

8

Anexo II – Glosario

- » **Actividad inventiva:** También denominada no evidencia. Uno de los criterios de patentabilidad, que exige que la invención no resulte obvia ni evidente para una persona de nivel medio en el ámbito técnico correspondiente.
- » **Acuerdo de confidencialidad:** También denominado acuerdo de no divulgación. Contrato que obliga a una o ambas partes a no divulgar determinada información o a utilizar la información para un fin especificado.
- » **Acuerdo de licencia:** Acuerdo suscrito entre el titular de los derechos sobre una patente (licenciante) y otra persona (el licenciataria), a quien se autoriza a utilizar esos derechos, con arreglo a las condiciones previamente convenidas, por ejemplo, a cambio de algún tipo de remuneración, normalmente de tipo económico (una tasa o una regalía).
- » **Acuerdo de no divulgación:** Véase acuerdo de confidencialidad.
- » **Aplicación industrial:** Uno de los criterios de patentabilidad, que exige que la invención pueda fabricarse o utilizarse en la industria, en su sentido más amplio, es decir, que tenga utilidad específica, substancial y creíble.
- » **Carta de intimación a cesar en la práctica:** Carta enviada por el titular de la PI o por su abogado en la que se exige el cese inmediato del supuesto acto infractor y se anuncia que, de no ser así, se emprenderán acciones legales.
- » **Clasificación Internacional de Patentes (CIP):** Sistema de clasificación jerárquico que divide toda la tecnología en una serie de secciones, clases, subclases y grupos para la clasificación de las patentes y los modelos de utilidad. La CIP es una herramienta indispensable para consultar documentos de patente cuando se realiza una búsqueda del estado de la técnica. Para obtener más información, consúltese www.wipo.int/classifications/ipc/es
- » **Concesión de licencias recíprocas:** La concesión de licencias recíprocas tiene lugar cuando varias empresas intercambian derechos para utilizar determinadas patentes de las que son los respectivos titulares. Con frecuencia, las patentes de las que es titular cada empresa protegen distintos aspectos de un producto comercial. La concesión de licencias recíprocas otorga a cada empresa el derecho a comercializar el producto. Es posible que la concesión de licencias recíprocas conlleve un pago de una parte a la otra para “compensar” el valor de los derechos transferidos.
- » **Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial:** Administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), es el primer gran acuerdo internacional en materia de protección de los derechos de propiedad industrial, incluidas las patentes. Por ejemplo, el Convenio de París establece normas que ayudan a los ciudadanos de un país a obtener en otros países protección para sus creaciones intelectuales, así como el derecho de prioridad (véase derecho de prioridad). Para obtener más información, consúltese www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/index.html
- » **Convenio sobre la Patente Europea (EPC):** Tratado por el que se establece la Organización Europea de Patentes (OEP) y se proporciona un sistema jurídico autónomo en virtud del cual se conceden las patentes europeas. Sin embargo, después de su concesión, una patente europea no constituye un derecho único, sino un grupo de patentes esencialmente inde-

pendientes, que pueden revocarse en cada país y cuya observancia puede exigirse legalmente a nivel nacional. Para obtener más información, consúltese www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/details.jsp?group_id=21&treaty_id=226.

- » **Derecho de prioridad:** Derecho limitado en el tiempo determinado por la primera presentación de una solicitud de patente. En virtud del derecho de prioridad pueden presentarse solicitudes posteriores respecto de la misma invención en otros países concretos antes de que expire el período de prioridad, sin que resulten invalidadas por ningún otro acto realizado en ese período, por ejemplo, la presentación de otra solicitud. Al presentar una solicitud posterior, el solicitante tiene que “reivindicar la prioridad” de la primera solicitud para hacer uso del derecho de prioridad. El fundamento jurídico del derecho de prioridad es el artículo 4 del Convenio de París.
- » **Derecho exclusivo:** Derecho concedido al titular de una patente (o a la parte a la que el titular ceda la titularidad) para impedir por un plazo limitado que terceros fabriquen, utilicen, vendan u ofrezcan para la venta o importación, con esos mismos fines, su invención sin el consentimiento del titular. Los derechos exclusivos de propiedad intelectual tienen rango constitucional.
- » **Derecho territorial:** Derecho cuya observancia puede exigirse legalmente solo en los países o regiones en los que el derecho se ha establecido y está en vigor.
- » **Descripción:** También denominada memoria descriptiva. Parte de una solicitud de patente en la que se divulga la invención de forma suficientemente clara y completa para permitir que un experto en la tecnología comprenda la invención reivindicada y la ponga en práctica sin experimentación excesiva. La descripción es la base de las reivindicaciones que definen los límites legales de la invención. La descripción puede abarcar una materia más amplia que las reivindicaciones, pero estas nunca pueden ser más amplias que la descripción.
- » **Dibujo:** Ilustraciones en una solicitud de patente que pueden ser necesarias o útiles para comprender la invención.
- » **Divulgación:** La divulgación puede referirse a:
 - » 1. divulgación suficiente de una invención en calidad de requisito de patentabilidad (véase requisito de divulgación); o
 - » 2. divulgación perjudicial es aquella previa a la presentación de la solicitud, que puede anular la novedad de una invención, haciendo que no sea patentable; y; además, de si excede el plazo de gracia.
- » **Dominio público:** Por lo general, una invención u obra creativa se considera de dominio público si no hay restricciones legales para su utilización por parte del público.
- » **Estado de la técnica:** Todos los conocimientos pertinentes anteriores a la fecha de prioridad de una solicitud de patente. No se hace diferencia entre publicación impresa, divulgación oral, uso anterior o lugar en el que han tenido lugar la divulgación. La novedad y la actividad inventiva tienen que valorarse en función del estado de la técnica.
- » **Experto en la materia:** Persona con competencias y conocimientos normales en un ámbito técnico específico. El experto en la materia se emplea como referencia para determinar, o

por lo menos para evaluar, si una invención implica una actividad inventiva o no, y si está suficientemente divulgada en la descripción de la patente o en la solicitud de patente.

- » **Fecha de prioridad:** También se denomina fecha efectiva de presentación de la solicitud. Es la fecha de presentación de la primera solicitud, cuya prioridad se reivindica. Esa fecha es especialmente importante para determinar el estado de la técnica pertinente al valorar la novedad y la actividad inventiva.
- » **Información contenida en las patentes:** Información técnica y jurídica que figura en los documentos de patentes que las oficinas de patentes publican periódicamente. Aproximadamente dos tercios de la información técnica que se divulga en las patentes no se publica en ningún otro lugar. Ello significa que la información contenida en las patentes es la colección de datos tecnológicos clasificados más completa que puede obtenerse de una sola fuente.
- » **Inventión:** Solución novedosa a un problema técnico en un determinado sector de la tecnología. Una invención puede estar relacionada con un producto o un proceso.
- » **Libertad de acción:** Situación en la que puede realizarse una actividad concreta, como poner a prueba o comercializar un producto, sin infringir derechos de patente válidos de terceros.
- » **Materia patentable:** Alcance de la tecnología para el que la legislación de un país permite protección por patente. Lo que no se considera invención y aquello que está excluido de patentabilidad se establece por ley; la regla general es que se podrán proteger por medio de patentes las invenciones de todos los campos de la tecnología que cumplan con los requisitos de ley.
- » **Modelo de utilidad:** También denominado patente de corta duración, patente pequeña o patente de innovación. Se trata de pequeñas adaptaciones de productos. Por medio de modelos de utilidad es posible proteger 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. La duración de la protección es de 10 años a partir de la presentación de la solicitud en el registro de Propiedad Intelectual y no requiere nivel inventivo. Los modelos de utilidad pueden ser una alternativa importante a las patentes.
- » **No evidencia:** Véase actividad inventiva.
- » **Novedad:** Uno de los criterios de patentabilidad, que exige que la invención sea nueva con respecto al estado de la técnica a nivel mundial. Cuando la invención puede encontrarse en una única referencia del estado de la técnica, se dice que “constituye anterioridad”. La novedad no puede demostrarse o establecerse; solo se puede demostrar su ausencia.
- » **Patente:** Documento otorgado, previa solicitud, por el Registro de la Propiedad Intelectual, en el que se describe una invención y en virtud del cual se concede un derecho exclusivo por un plazo limitado para fabricar, utilizar o vender un producto o proceso.
- » **PATENTSCOPE:** Sistema de búsqueda en línea gratuito que incluye todas las solicitudes PCT (más de dos millones) y los documentos de patente publicados por las oficinas nacionales y regionales participantes. Para obtener más información, consúltese www.wipo.int/patentscope/es.

- » **Plazo de gracia:** Se prevé un plazo de gracia de 12 meses desde el momento en que el inventor divulga una invención hasta que se presenta la solicitud, período durante el cual la invención no pierde su patentabilidad a causa de esa divulgación. El solicitante no obtendrá una fecha de prioridad anterior por el hecho de haber solicitado un plazo de gracia.
- » **Principio del primero en inventar:** Sistema en el que el primer inventor que concibe y pone en práctica la tecnología o la invención tiene derecho a la protección por patente, si más de una persona presenta una solicitud de patente reivindicando la misma invención. Los Estados Unidos de América siguen empleando ese sistema para las solicitudes de patente presentadas hasta el 15 de marzo de 2013 inclusive. A partir de 16 de marzo de 2013, se aplica un sistema basado en el principio del primero en presentar similar al de la mayoría de los países
- » **Principio del primero en presentar:** Sistema en el que, como Costa Rica, se concede la patente a la primera persona que presenta la solicitud de patente, cuando más de una persona presenta una solicitud de patente y reivindica la misma invención.
- » **Propiedad intelectual (PI):** La PI hace referencia a las creaciones del intelecto: invenciones, obras artísticas y literarias, signos distintivos como marcas y nombres comerciales, esquemas de trazado de los circuitos integrados y obtenciones vegetales.
- » **Publicación:** La publicación se produce en dos fases de la tramitación: Primero la solicitud se publica cuando el Registro de la Propiedad Intelectual ha constatado que se han cumplido los requisitos de forma y posteriormente también se publica una reseña de la resolución final que concede la patente. La publicación de una solicitud de patente establece la fecha en la que pasa a estar disponible para el público en general.
- » **Publicación preventiva:** También denominada divulgación preventiva. Es una estrategia de PI para velar porque un tercero no obtenga derechos de patente sobre una invención. Consiste en la publicación de una descripción o dibujo de la invención a fin de que pase a formar parte del estado de la técnica, impidiendo así que terceros puedan patentar la invención.
- » **Regalía:** Forma de remuneración basada en un porcentaje de los ingresos o en el número de unidades que se venden, en virtud de un acuerdo, normalmente un acuerdo de licencia, previo descuento de los impuestos.
- » **Reivindicaciones:** Declaraciones numeradas al final de una patente que limitan la invención para la que se solicita protección. Por lo general, tienen que ser claras, concisas y fundarse enteramente en la descripción.
- » **Requisito de divulgación:** El derecho de patentes impone a los solicitantes la obligación general de divulgar la invención de forma suficientemente clara y completa para permitir que un experto en la tecnología comprenda la invención reivindicada y la ponga en práctica sin experimentación excesiva.
- » **Requisito de la mejor manera:** La normativa sobre patentes exige también al solicitante indicar “la mejor manera” que conozca para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos. Véase también requisito de divulgación.

- » **Requisito de unidad de la invención:** Cada solicitud debe corresponderse con una única invención; la inclusión de varias invenciones en una única solicitud solo se permite si todas ellas están relacionadas entre sí y conforman un único concepto inventivo general. Ese requisito pretende impedir que se presente una solicitud de patente para varias invenciones a la vez, pero pagando solo un conjunto de tasas. La unidad de la invención también permite clasificar los documentos de patente con mayor facilidad.
- » **Solicitud internacional de patente:** Solicitud de protección de una invención presentada en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).
- » **Solicitud de patente:** Solicitud para la protección de una invención que se presenta ante el Registro de Propiedad Intelectual y que consta de un formulario para incorporar datos del solicitante, inventores y representante en su caso; título de la invención; poder y cesiones en su caso; medio para notificaciones; documento técnico con la descripción de la invención, reivindicaciones, dibujos necesarios y un resumen; sector tecnológico; clasificación internacional y comprobantes de pago de tasas. El término también puede hacer referencia al proceso de solicitud de una patente.
- » **Solicitud de patente provisional:** No existe en Costa Rica. Contiene solo una parte de la información exigida en una solicitud de patente ordinaria y permite al solicitante obtener de forma rápida una fecha inicial de presentación de la solicitud. El concepto clave en la solicitud de patente provisional es “provisional”. Es necesario presentar una solicitud ordinaria en el plazo de un año; de lo contrario, la solicitud se considerará abandonada.
- » **Solicitud de patente regional:** Solicitud para la protección de una invención presentada ante una de las oficinas regionales de patentes. No aplica en Costa Rica.
- » **Técnica:** La materia conocida en el ámbito en cuestión, con inclusión de las patentes concedidas, las publicaciones y los conocimientos que se considera están a disposición del público, por ejemplo, los conocimientos comerciales, las prácticas comerciales y similares (véase también estado de la técnica).
- » **Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT):** Tratado internacional administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). El PCT es un sistema que facilita la presentación de solicitudes de patente en todo el mundo, concediendo a los solicitantes de patentes más tiempo para decidir en qué países desearán finalmente solicitar protección. El PCT permite la presentación de una única “solicitud internacional” y la preparación de un informe de búsqueda y de una opinión (emitida por una de las principales oficinas de patentes designada como “administración internacional”), en la que se da cuenta de la probabilidad de que se pueda patentar la invención. El solicitante puede tomar entonces una decisión fundamentada sobre si debe presentar una solicitud de patente nacional y en qué país debe hacerlo. Solo en ese momento se exigen la traducción de la solicitud y el pago de las tasas nacionales. Las patentes que resulten de una solicitud PCT serán patentes nacionales, concedidas por las oficinas de patentes nacionales competentes, en virtud de la legislación nacional en materia de patentes. Sin embargo, cada país miembro del PCT tiene que reconocer la fecha de presentación original del solicitante para establecer la prioridad, así como para determinar

cuál es el estado de la técnica que debe utilizarse en el análisis de la patentabilidad. Para obtener más información, consúltese www.wipo.int/pct/es.

- » **Utilidad:** Uno de los criterios de patentabilidad utilizado en algunos países, en lugar del criterio de aplicación industrial. Una invención se considera útil si realiza la función específica de manera sustancial y creíble.