

Comentarios e información solicitada en comunicación C. 8787

i. Excepción con fines de investigación

Esta excepción se encuentra contemplada en el artículo 16.2.c) de la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, N° 6867, el cual establece:

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

[...]

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

Según información suministrada por las dos principales universidades estatales del país: Universidad de Costa Rica (UCR) e Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), la aplicación de la excepción se debe percibir como una oportunidad para fortalecer la labor académica, en tanto permite resguardar e incentivar la innovación y el desarrollo científico y tecnológico en los centros de enseñanza.

Quizás, el principal desafío consiste precisamente en llevar a la práctica esta excepción académica, de tal manera que el documento de patente se utilice como un instrumento útil en el proceso de enseñanza y aprendizaje, así como fuente de inspiración y creatividad para la generación de nuevo conocimiento. Esto a su vez, supone un esfuerzo de culturización en los sectores docente y estudiantil, de tal manera que la patente se convierta en un recurso más en las aulas y los laboratorios (Juan Carlos Carvajal M., director, Centro de Vinculación, Instituto Tecnológico de Costa Rica).

El ITCR ha realizado esfuerzos para que los investigadores, estudiantes y profesores realicen búsquedas del estado de la técnica como parte de su labor formativa.

La Universidad de Costa Rica por su parte, realiza más del 80% de la investigación que se realiza en el país; no obstante, aún no ha requerido procesos o productos patentados para estas labores. Tampoco, como titulares de patentes en otros países, se han encontrado en la situación de que un tercero requiera el uso de alguna de sus tecnologías para fines de investigación.

En la mayoría de los casos, “la investigación que se hace es muy básica y no requiere de tecnologías cuyas patentes están vigentes” (Mauricio Villegas, PROINNOVA, Universidad de Costa Rica).

ii. Confidencialidad de las comunicaciones entre clientes y asesores de patentes

Al respecto, remitimos a lo informado en respuesta al documento C. 7998 del 29 de junio de 2010 (oficio Sub-DGRN-0012-2011 del 8 de agosto de 2010), en cuanto a que, en la práctica, tanto los solicitantes nacionales o residentes, como los solicitantes con domicilio fuera de Costa Rica, se asisten de un abogado para la presentación de sus solicitudes de patente. De esta manera, es aplicable lo establecido en el Código de deberes jurídicos, morales y éticos del profesional en derecho, artículos 41, 42 y 43.

Asimismo, según los agentes nacionales, también rige el principio de buena fe y además se acostumbra la suscripción de acuerdos de servicios o contratos de trabajo en los que se incorporan cláusulas de confidencialidad.

El Código Penal, Ley No. 4573 tipifica la divulgación de secretos como delito contra el ámbito de intimidad y establece en el artículo 203 que:

Será reprimido con prisión de un mes a un año o de treinta a cien días multa, el que teniendo noticias por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya divulgación pueda causar daño, lo revele sin justa causa.

Si se tratare de un funcionario público o un profesional se impondrá, además inhabilitación para el ejercicio de cargos y oficios públicos, o de profesiones titulares, de seis meses a dos años.

Sobre la información actualizada requerida:

- i. Los aspectos relativos a nuestra legislación nacional se encuentran debidamente actualizados de conformidad con las últimas reformas y constan en: http://www.wipo.int/scp/es/annex_ii.html
- ii. Comentarios relativos a los sistemas de oposición y otros mecanismos de revocación o invalidación administrativa han sido enviados con anterioridad y no ha habido variaciones al respecto. Los datos correspondientes constan en el documento SCP/18/4.
- iii. Actividades colaborativas en materia de búsqueda y examen de solicitudes de patentes, y de reutilización de los resultados de la búsqueda y el examen, a escala internacional: mediante correo electrónico enviado el 25 de abril de 2017 y en respuesta a la invitación efectuada mediante comunicación C. 8653 del 16 de marzo de 2017, el Registro Nacional de Costa Rica, ha informado a la OMPI sobre los mecanismos utilizados:
 - a) Intercambio de los resultados de la búsqueda y el examen (Sistema PCT, Wipo Case, PROSUR)
 - b) Cooperación en el uso de la capacidad de búsqueda y examen (CADOPAT)

Asimismo, aprovechamos la oportunidad para presentar comentarios adicionales en relación con los desafíos que se afrontan en la aplicación de la **excepción relativa a los actos realizados para obtener la aprobación reglamentaria de las autoridades**:

- i. Optimizar el vínculo entre la Oficina de Patentes y el Departamento de Registro de Productos del Ministerio de Salud.
- ii. Establecer un procedimiento adecuado que asegure la protección del derecho que confiere la patente (actualmente el interesado debe rendir una declaración jurada pero no cuenta con la información precisa para ello).
- iii. Mejorar el acceso en línea a la base de datos de Patentes.