



GOBIERNO  
DE COSTA RICA



Registro de la Propiedad Intelectual

# OMPI: Solicitud de información a las OPI para SCP/36

Oficina de Patentes CR

Elaborado por: Karen Quesada Bermúdez



**OMPI: Solicitud de información a las OPI para SCP/36**

En atención a la invitación efectuada mediante comunicación C. 9199 del 7 de diciembre de 2023 se presentan comentarios sobre los temas que se detallan a continuación.

- i) un proyecto de documento de referencia sobre la excepción relativa a la preparación extemporánea de medicamentos. La información puede referirse, por ejemplo, a la jurisprudencia pertinente, los desafíos que se plantean a los Estados miembros en la aplicación de la excepción y los resultados de la aplicación a escala nacional/regional:**

**R/** La legislación costarricense no contempla esta excepción.

- ii) un estudio sobre diversos aspectos de la unidad de la invención, incluidas las solicitudes divisionales**

**R/** En relación con la unidad de invención y las solicitudes divisionales, la Ley 6867, de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad indica:

Artículo 7. Unidad de la invención. La solicitud sólo podrá referirse a una invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo general.

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

[...]

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

[...]

Artículo 13.- Examen de fondo.



1. El Registro de la Propiedad Industrial examinará si la invención es patentable, de conformidad con los artículos 1º y 2º, así como si la solicitud satisface el requisito de la unidad de la invención, según el artículo 7º, y si, en su caso, la modificación o la solicitud fraccionada están conformes con lo dispuesto en el artículo 8º. También se examinará si la descripción, las reivindicaciones y los dibujos se ajustan a los requisitos señalados en el artículo 6º, párrafos 2, 3, 4, y 5 y a las disposiciones correspondientes al reglamento.

[...]

Asimismo, el Reglamento a la ley de cita, n.º15222-MIEM-J establece:

Artículo 13.- Unidad de la invención.

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

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

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

Artículo 19.-Examen de fondo

[...]

3. [...]

En caso de división de la solicitud, cada solicitud fraccionaria se organizará como expediente independiente. El solicitante deberá presentar los documentos duplicados o



modificados que fueren necesarios para completarlas; así como el comprobante de pago de la tasa de presentación de cada una.

4. [...] Cuando la observación notificada al solicitante por el Registro se funde en la falta de unidad de la invención, el solicitante podrá dividir su solicitud en dos o más solicitudes fraccionarias que se organizarán como expedientes independientes. El solicitante deberá presentar los documentos duplicados o modificados que fueren necesarios para completar cada solicitud fraccionaria, y acompañar los comprobantes de pago de la tasa de presentación por cada una de las solicitudes fraccionarias, deduciendo el monto de la tasa pagada por la solicitud inicial.

[...]

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

En este mismo sentido, 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 la República Dominicana dispone:

La solicitud de patente no podrá comprender más que una sola invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí de tal manera que integren un único concepto inventivo general.

Cuando se trate de un grupo de invenciones relacionadas, se debe considerar que el concepto inventivo único que relaciona las invenciones debe ser técnico, cumplir por sí mismo con los requisitos de novedad y nivel inventivo, y ser común a todas las reivindicaciones.

Este manual ofrece algunos ejemplos en relación con este requisito y señala que “para decidir si existe unidad de invención se debe evaluar si existen soluciones alternativas a un mismo problema técnico o existe más de un problema técnico.” Además, incluye un conjunto de generalidades que pueden ayudar a determinar si existe unidad de invención, y destaca los casos en los que siempre existe unidad de invención, así como aquellos en los que no se cumple tal



requisito (ver: Capítulo IV. Aspectos técnicos relacionados con el examen de fondo; apartado 5. La unidad de invención).

También señala que la falta de unidad de invención puede identificarse con la lectura de las reivindicaciones, antes de examinar el estado de la técnica -“a priori”-; o bien, después de haber efectuado la búsqueda de anterioridades y habiendo identificado los documentos relevantes -“a posteriori”-.

Es importante indicar que, según el Manual, el criterio de unidad de la invención debe aplicarse, en primer lugar, solamente a las reivindicaciones independientes.

Finalmente, indica:

En caso de no existir unidad de la invención, antes de realizar el análisis de novedad, se deberá requerir al solicitante que aclare cuál será el alcance de la invención, o que identifique la parte de la invención con la cual prefiere continuar el trámite, de ser el caso el solicitante deberá realizar el fraccionamiento de la solicitud. Si el solicitante no cumple con el requerimiento de la oficina, la solicitud deberá ser rechazada o abandonada por falta de unidad.

Por otra parte, sobre el tema de las solicitudes divisionales, el Tribunal Registral Administrativo (TRA) ha sido conteste en confirmar el rechazo de plano de estas solicitudes, declarado por el Registro de la Propiedad Intelectual cuando, por ejemplo, al momento de presentar la divisional el trámite de la solicitud madre ya había concluido (Voto 0244-2020) e indicó que “...resulta improcedente tanto la presentación de una solicitud divisional, cuyo fin es aprovechar un derecho de prioridad, así como el análisis de características técnicas que fueron analizadas en la solicitud madre...”.

Sobre estos casos en que el solicitante intenta tramitar mediante solicitud divisional una solicitud previamente analizada por la Oficina de Patentes el Tribunal señaló:

no se está en presencia de una divisional, sino que se intenta realizar una corrección de las reivindicaciones de la solicitud original, acto que no puede realizarse por ese



GOBIERNO  
DE COSTA RICA



medio, pues la materia contenida en la solicitud madre fue analizada debidamente y denegada. Nótese que incluso en la respuesta al informe técnico preliminar fase 2 el Lic. Ureña Ferrero señala que se hace con referencia a las objeciones señaladas durante el trámite de la solicitud madre. (Voto 0533-2022)

De igual manera el TRA ha dimensionado lo correspondiente al plazo dentro del cual es posible la presentación de solicitudes divisionales; así en el Voto 0298-2023 indicó:

...considera este Tribunal que los alegatos presentados por la empresa recurrente no son de recibo, dado que estos no encuentran asidero legal, debido a que el momento de presentar la solicitud divisional de concesión de patente el trámite de la solicitud madre ya había concluido. Observa este Tribunal que efectivamente hay un grupo de reivindicaciones (25 a 44 de la solicitud 2016-247) que no fueron analizadas y para las cuales procedía la presentación de la solicitud divisional, pero esto se hizo fuera del plazo, tal como se ha indicado y fundamentado a lo largo de la presente resolución. La concesión de la solicitud madre fue parcial, por lo que el solicitante pudo haberla recurrido y en ese mismo acto presentar su solicitud divisional; al no hacerlo de esta manera, la resolución de concesión de la solicitud madre adquirió firmeza y con ello finalizó su trámite, con lo que se impide la presentación de solicitudes divisionales. No obstante, el recurrente pudo renunciar a la fecha de prioridad y el Registro habría tramitado la solicitud como una de carácter nacional sin beneficiarse de la fecha de prioridad debido a su presentación fuera del plazo establecido para ello. (El subrayado no corresponde al texto original).

Estas resoluciones del TRA agotan la vía administrativa y se pueden descargar en el siguiente enlace: <https://www.tra.go.cr/consultar-votos>



Criterios de la Oficina de Patentes de Costa Rica con relación a la unidad de invención y las solicitudes divisionales (con base en la normativa anteriormente mencionada):

- La solicitud solo podrá referirse a una invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo general.
- La unidad de invención se analiza “a priori” y “a posteriori”
- En caso de no existir unidad de la invención, antes de realizar el análisis de patentabilidad, se deberá requerir al solicitante que aclare cuál será el alcance de la invención, o que identifique la parte de la invención con la cual prefiere continuar el trámite, de ser el caso el solicitante deberá realizar el fraccionamiento de la solicitud. Si el solicitante no cumple con el requerimiento de la oficina, la solicitud deberá ser rechazada o abandonada por falta de unidad.
- Las solicitudes divisionales no son segundas oportunidades en las cuales el solicitante pueda proteger materia ya analizada, concedida o rechazada en la solicitud madre u otras solicitudes divisionales que deriven de la misma madre.
- Las solicitudes divisionales que se presenten en una fecha posterior a la firmeza de la resolución de concesión o rechazo de la patente tramitada en la solicitud madre serán rechazadas de plano.
- Cuando en el examen de fondo se señale como objeción la falta de unidad de la invención, el solicitante podrá dividir su solicitud en dos o más solicitudes fraccionarias que se organizarán como expedientes independientes.

**iii) una compilación de la legislación y prácticas relativas a la patentabilidad de las invenciones relacionadas con la inteligencia artificial (IA) (actualización del documento SCP/30/5);**

**R/** En Costa Rica no existe normativa referente a la patentabilidad de invenciones relacionadas con inteligencia artificial.



- iv) una página web dedicada al programa de exámenes acelerados de las Oficinas de propiedad intelectual (para actualizar el contenido del documento SCP/35/6);**

**R/** Actualmente Costa Rica no forma parte de ningún programa de exámenes acelerados de patentes.

- v) un documento en el que se actualice el documento SCP/26/5 (Dificultades que afrontan los países en desarrollo y los países menos adelantados (PMA) a la hora de utilizar plenamente las flexibilidades en materia de patentes y sus repercusiones en el acceso a medicamentos asequibles, en especial medicamentos esenciales, a los fines de la salud pública en esos países);**

**R/** Costa Rica ha garantizado el acceso a los medicamentos esenciales desde hace décadas. La política de medicamentos esenciales de Costa Rica se estableció en 1982, mediante el Decreto Ejecutivo 13878-SPPS del Formulario Terapéutico Nacional. Posteriormente este Decreto Ejecutivo es sustituido por el Decreto Ejecutivo 19343-S del 23 de noviembre de 1989, el cual se encuentra vigente. En el artículo 16 del Decreto Ejecutivo se indica:

Las Instituciones del Sector Público de Salud, deberán confeccionar su formulario básico de medicamentos con normas administrativas y de información terapéutica, concordantes con el Formulario Terapéutico Nacional.

Para tales efectos y para velar correctamente por la aplicación del presente Reglamento, cada institución tendrá en su seno un Comité de Farmacoterapia, que será quién tendrá también la responsabilidad de aprobar la compra de productos farmacéuticos que no estén incluidos en el Formulario Terapéutico Nacional en casos de excepcional urgencia y necesidad. <sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> La Caja Costarricense de Seguro Social destina entre el 7 y 9 % del presupuesto de salud a medicamentos. En febrero de 1985, la Caja Costarricense de Seguro Social presentó su política de medicamentos esenciales y definió la estructura que consideró adecuada para impulsar y consolidar esta política y estableció dos componentes indispensables, para fortalecer el uso racional de los medicamentos, un componente Operativo responsable de la planificación, adquisición, calidad, almacenamiento y distribución de los medicamentos por parte de la actual Gerencia de Logística y un Comité de Farmacoterapia el cual se definió como responsable de la Selección de Medicamentos; este comité ha estado constituido en forma permanente por médicos especialistas provenientes de los hospitales nacionales y como Secretario el Jefe de Farmacia. El objetivo fundamental es coadyuvar y asegurar a todos los sectores de la población, la accesibilidad y el uso racional de los medicamentos en correspondencia a sus principales necesidades de salud. Los medicamentos esenciales seleccionados para uso en la Institución son los incluidos en la Lista Oficial de Medicamentos (LOM).



[...]

Gracias a las buenas políticas de salud que implementa el gobierno de Costa Rica y sus entidades reguladoras, como se menciona en los párrafos anteriores, hasta el día de hoy no se ha visto como una necesidad urgente la implementación de las licencias obligatorias del Acuerdo sobre los ADPIC y la Declaración de Doha en materia de salud pública, es por esta razón que no se cuenta con experiencia previa en este campo.

Con respecto a las flexibilidades en materia de patentes, a pesar de que Costa Rica cuenta con una oficina de Patentes competente con personal técnico calificado en el tema y sistemas de información actualizados que permiten una consulta rápida y eficaz de las solicitudes de patentes, así como también de patentes concedidas y vigentes, es una realidad que también enfrenta algunas dificultades para aprovechar plenamente las flexibilidades del Acuerdo sobre los ADPIC, entre ellas las mencionadas en las sesiones del Comité Permanente de Patentes, y algunas otras como:

- Complejidad de la aplicación práctica.
- Inexistencia de procedimientos administrativos y judiciales para una buena implementación de la ley.
- Necesidad de optimizar la coordinación interinstitucional para asegurar la protección y observancia de los derechos.
- Falta de infraestructura especializada para la manufactura de medicamentos complejos como biológicos o biotecnológicos, en caso de licencias obligatorias.
- Falta de conocimiento y experiencia para implementar el párrafo 6 de la Declaración de Doha en caso de importación de medicamentos debido a una licencia obligatoria de utilidad pública.



- vi) **un documento en el que se actualice el documento SCP/25/4 (Recopilación de causas judiciales relativas a los aspectos del secreto profesional en la relación cliente-asesor de patentes);**

R/ La Oficina de Patentes no tiene conocimiento de la existencia de este tipo de causas judiciales.

- vii) **un documento en el que se actualice el documento SCP/26/5 (Disposiciones de la legislación de patentes que contribuyen a la transferencia efectiva de tecnología, entre ellas las relativas a la divulgación suficiente); y**

R/ Se hace referencia a la información enviada en respuesta al documento C. 8828 del 7 de enero de 2019.

Además, en cuanto a la divulgación suficiente, tal como se indicó en la respuesta al documento C. 8403 del 15 de diciembre de 2014, el artículo 6.4 de la Ley 6867 señala:

La descripción deberá especificar la invención de manera suficientemente clara y completa, para poder evaluarla y para que una persona versada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla y, en particular, deberá indicarse expresamente la mejor manera que el solicitante conozca para ejecutar la invención, dando uno o más ejemplos concretos cuando fuere posible, e identificando, en su caso, aquel que daría los resultados más satisfactorios en su explotación industrial. (El subrayado no corresponde al texto original)

En este mismo sentido, el artículo 7 del Reglamento a la ley indicada señala:

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

- a) Precisar el sector tecnológico al que se refiere o al cual se aplica la invención.
- b) Indicar la tecnología anterior conocida por el solicitante, que pueda considerarse útil para la comprensión, la búsqueda y el examen de la invención, identificar los documentos y publicaciones anteriores en que se describa o refleje dicha tecnología.



- c) Describir la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención y exponer las ventajas que tuviere con respecto a la tecnología anterior.
- ch) Describir brevemente los dibujos; en su caso.
- d) Describir la mejor manera prevista por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos, cuando convenga y referencias a los dibujos.
- e) Indicar de manera explícita, cuando ello no resulte evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención, el modo en que ésta sea susceptible de aplicación industrial y la forma en que pueda ser producida y utilizada.
- f) Indicar bajo que nombres genéricos, partidas internacionales o denominación común farmacéutica establecida por la Organización Mundial de la Salud, según corresponda, ha sido presentada la solicitud o es conocida la invención en otros países, cuando esta haya sido establecida.

Al respecto, el Manual de Organización y Examen de Solicitudes de Patentes de Invención indica que la descripción cumple una función de divulgación de la invención, razón por la cual debe cumplir con los requisitos de claridad y suficiencia “...para que sea posible su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ponerla en práctica. Estos dos requisitos se complementan. La comprensión de la invención permite que la persona capacitada en la materia correspondiente evalúe cual puede ser el aporte de la invención a la tecnología. La puesta en práctica significa poder realizar paso a paso la invención.” (p.32)

Según el manual citado, la claridad en divulgación de la invención permite comprender el problema técnico y la solución que esta aporta.

- viii) un estudio sobre cuestiones relativas a la calidad de inventor y la titularidad de las patentes derivadas de la investigación en colaboración.**



**R/** Los artículos 4 y 5 de la Ley 6867 refieren a las invenciones efectuadas en ejecución de un contrato de obra o de servicios, o de un contrato de trabajo y a la mención del inventor, respectivamente. Al respecto señalan:

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

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

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

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

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

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

Artículo 5º.- Mención del Inventor. El inventor será mencionado como tal en la patente, a menos que mediante declaración escrita dirigida al Registro de la Propiedad Industrial, indique que no lo desea. Cualquier promesa o compromiso del inventor que lo obligue a efectuar tal declaración carecerá de valor legal.

El Manual Centroamericano señala que en toda solicitud deben figurar el nombre, nacionalidad y dirección del inventor; además se debe verificar que el inventor sea siempre una persona natural, contempla el caso de que en una solicitud existan más de un inventor o coinventores



y además el inventor puede optar por que su nombre no se indique, pero esto debe haber sido explícitamente solicitado por escrito, tal como lo establece la legislación nacional.

Específicamente en cuanto a la titularidad de las patentes derivadas de la investigación en colaboración, no existe norma legal ni reglamentaria.

Ahora bien, con el fin de mantener actualizada la información recopilada por medio de las actividades del SCP, se hace referencia a los temas siguientes:

- i) determinados aspectos de las legislaciones nacionales o regionales vigentes en materia de patentes, relacionados con el estado de la técnica, la novedad, la actividad inventiva (no evidencia), el plazo de gracia, la divulgación suficiente, las exclusiones de la materia patentable o las excepciones y limitaciones de los derechos**

**R/** Se revisó la información publicada sobre la legislación de Costa Rica la cual se confirma pues no ha habido modificaciones recientes.

- ii) legislaciones nacionales y regionales sobre procedimientos de oposición y otros mecanismos de revocación o cancelación administrativa;**

**R/** Se revisó la información publicada sobre la legislación costarricense, la cual se confirma pues no ha habido modificaciones recientes.

- 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;**

**R/** En el caso de Costa Rica, la Oficina de Patentes utiliza el Sistema PCT, que le permite a los examinadores obtener resultados inmediatos en su labor de búsqueda y examen mediante la



GOBIERNO  
DE COSTA RICA



utilización de informes internacionales de búsqueda y examen preliminar. Asimismo, cuando las solicitudes internacionales PCT entran en la fase nacional, puede accederse a información adicional sobre la búsqueda y el examen de determinadas solicitudes homólogas en la fase nacional en el sitio web de [PATENTSCOPE](#).

- iv) la recopilación de leyes y prácticas relacionadas con el alcance del secreto profesional en la relación cliente-abogado y su aplicación a los asesores en patentes;**

**R/** Al respecto, se remite a lo informado en respuesta al documento C. 8787 del 31 de julio de 2018, mediante correo electrónico enviado al Foro del SCP el 20 de setiembre de 2018.