

## La Gaceta 80 25 ABR-2008

### Ley 8632

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

#### **MODIFICACIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, LEY N° 7978, DE LA LEY DE PATENTES DE INVENCIÓN, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES Y MODELOS DE UTILIDAD, N° 6867, Y DE LA LEY DE BIODIVERSIDAD, N° 7788**

##### **ARTÍCULO 1.-**

Modifícase la Ley de marcas y otros signos distintivos, N° 7978, de 6 de enero de 2000, en la siguiente forma:

- a) Se adiciona al artículo 1 un segundo párrafo cuyo texto dirá:

##### **“Artículo 1.- Objeto**

[...]

Además desarrolla los procedimientos requeridos para garantizar la aplicación efectiva de los compromisos establecidos en los tratados internacionales vigentes, cuando sea necesario, ante la ausencia de procedimiento expreso en ellos, en todo lo que no se oponga y sea compatible con dichos tratados.”

- b) Se reforma la definición de “indicación geográfica” contenida en el artículo 2. El texto dirá:

##### **“Artículo 2.- Definiciones**

Para los efectos de esta Ley, se definen los siguientes conceptos:

[...]

**Indicación geográfica:** Una indicación que identifica un producto como originario del territorio de un país, o de una región o una localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del bien sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico. Todo signo o combinación de signos, en cualquier forma, serán susceptibles de constituir una indicación geográfica.

[...]”

- c) Se reforma el primer párrafo del artículo 3, cuyo texto dirá:

##### **“Artículo 3.- Signos que pueden constituir una marca**

Las marcas se refieren, en especial, a cualquier signo o combinación de signos capaz de distinguir los bienes o servicios; especialmente las palabras o los conjuntos de palabras -incluidos los nombres de personas-, las letras, los números, los elementos figurativos, las cifras, los monogramas, los retratos, las etiquetas, los escudos, los estampados, las viñetas, las orlas, las líneas o franjas, las combinaciones y disposiciones de colores, así como los sonidos. Asimismo, pueden consistir en la forma, la presentación o el acondicionamiento de los productos, sus envases o envolturas o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes.

[...]”

- d) Se reforman los incisos a), b), c), así como el inciso i) del artículo 8. Los textos dirán:

##### **“Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros**

Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una marca, o una indicación geográfica o una denominación de origen usada, desde una fecha anterior, por un tercero con mejor derecho de obtener su registro, según el artículo 17 de esta Ley, para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la respectiva marca, indicación geográfica o denominación de origen, en uso.

[...]

i) Si el signo constituye una reproducción o imitación, total o parcial, de una marca de certificación protegida desde una fecha anterior.

[...]"

e) Se deroga el inciso h) del artículo 8.

f) Se reforman el inciso j) del artículo 9 y el párrafo siguiente a dicho inciso. Los textos dirán:

**“Artículo 9.- Solicitud de registro**

La solicitud de registro de una marca será presentada ante el Registro de Propiedad Industrial y contendrá lo siguiente:

[...]

j) El comprobante de la tasa establecida.

Los solicitantes podrán gestionar, ante el Registro, por sí mismos, con el auxilio de un abogado y notario, o bien, por medio de mandatario. Cuando un mandatario realice gestiones, deberá presentar el poder correspondiente, conforme a los requisitos del artículo 82 bis de esta Ley. Si dicho poder se encuentra en el Registro de la Propiedad Industrial, deberá indicarse el expediente de la marca, el nombre de esta y el número de solicitud o registro en que se encuentra; el mandatario podrá actuar hasta donde le permitan las facultades autorizadas originalmente.

[...]"

g) Se reforma el inciso e) del artículo 10, cuyo texto dirá:

**“Artículo 10.- Admisión para el trámite de la solicitud presentada**

El Registro de la Propiedad Industrial le asignará una fecha y hora de presentación a la solicitud de registro y la admitirá para el trámite, si cumple los siguientes requisitos:

[...]

e) Adjunta el comprobante del pago total de la tasa establecida.”

h) Se deroga el quinto párrafo del artículo 18, cuyo texto se leerá así:

**“Artículo 18.- Resolución**

Si se han presentado una o más oposiciones, serán resueltas, junto con lo principal de la solicitud, en un solo acto y mediante resolución fundamentada.

Cuando no se justifique una negación total del registro solicitado o la oposición presentada es limitada y la coexistencia de ambas marcas no es susceptible de causar confusión, el registro podrá concederse solamente para algunos de los productos o servicios indicados en la solicitud, o concederse con una limitación expresa para determinados productos o servicios.

No se denegará el registro de una marca por la existencia de un registro anterior si se invoca la defensa prevista en el segundo párrafo del artículo 39 de la presente Ley y resulta fundada.

De no haberse presentado ninguna oposición dentro del plazo establecido, el Registro de la Propiedad Industrial procederá a registrar la marca.”

i) Se reforman el primer párrafo del artículo 25 y su inciso a). Los textos dirán:

**“Artículo 25.- Derechos conferidos por el registro**

El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión. En el caso del uso de un signo idéntico, incluidas indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios idénticos, se presumirá la probabilidad de confusión. Por ello, el registro de una marca confiere, a su titular o a los derechohabientes, el derecho de actuar contra terceros que, sin su consentimiento, ejecuten alguno de los siguientes actos:

a) Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos o servicios para los cuales fue registrada la marca o sobre productos, envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de esos productos relacionados con los productos o servicios para los cuales se registró la marca.

[...]"

j) Se reforman los párrafos primero y tercero del artículo 35, cuyos textos dirán:

**“Artículo 35.- Licencia de uso de marca**

El titular del derecho sobre una marca registrada o en trámite de registro, puede conceder la licencia para usarla. El registro de dicha licencia no es un requisito condicionante para que esta sea válida, ni para afirmar cualquier derecho de una marca; tampoco para otros propósitos. No obstante, dicha licencia podrá inscribirse para efectos de seguridad y publicidad registral. Si el cesionario decide inscribir su derecho, el movimiento solicitado devengará la tasa establecida en el artículo 94 de la presente Ley.

[...]

Conjuntamente con la solicitud de licencia de uso de marca, deberán presentarse los documentos de licencia firmados por ambas partes, debidamente autenticados. Deberán presentarse, además, los documentos especificados en los incisos b), c), g) y h) del artículo 31 de la presente Ley.

[...]"

- k) Se reforman los párrafos segundo y tercero del artículo 44, cuyos textos dirán:

**“Artículo 44.- Protección de las marcas notoriamente conocidas**

[...]

La presente Ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, tal como se define este concepto en la recomendación conjunta N° 833, de setiembre de 1999, de la OMPI y la Asamblea de la Unión de París, el derecho de evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de derecho. De oficio o a instancia del interesado, el Registro de la Propiedad Industrial podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio, o bien, de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida, registrada o no, y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión.

El Registro de la Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida, registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera una conexión con ella, y su uso pueda lesionar los intereses de esa persona.

[...]"

- l) Se reforma el nombre del capítulo II del título VIII, el cual se leerá así:

**“TÍTULO VIII**

[...]

**CAPÍTULO II**

**DENOMINACIONES DE ORIGEN E INDICACIONES GEOGRÁFICAS”**

- m) Se reforman los artículos 74 a 81, cuyos textos dirán:

**“Artículo 74.- Registro de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas**

El Registro de la Propiedad Industrial mantendrá un registro de denominaciones de origen y de indicaciones geográficas.

Las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, nacionales o extranjeras, se registrarán a solicitud de uno o varios de los productores, fabricantes o artesanos, que tengan su establecimiento de producción o de fabricación en la región o en la localidad a la cual corresponde la denominación de origen o la indicación geográfica, o bien, a solicitud de alguna autoridad pública competente.

En el caso de indicaciones geográficas o denominaciones de origen homónimas, la protección se concederá a cada una, con sujeción a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 71 de la presente Ley. En su Reglamento se establecerán las condiciones para diferenciar entre sí las indicaciones o denominaciones homónimas de que se trate, tomando en cuenta la necesidad de asegurarse de que los productos interesados reciban un trato equitativo y los consumidores no sean inducidos a error.”

**Artículo 75.- Prohibiciones para el registro**

A petición de una persona con interés legítimo o de oficio, en el Registro de la Propiedad Industrial no podrá registrarse, como denominación de origen o indicación geográfica, un signo que:

- a) No se conforme a la definición de denominación de origen o indicación geográfica contenida en el artículo 2 de esta Ley.
- b) Sea contrario a las buenas costumbres o al orden público o pueda inducir al público a error sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo o el consumo de los respectivos productos.
- c) Sea la denominación común o genérica de algún producto. Se estima común o genérica, cuando sea considerada como tal por los concededores de este tipo de producto y por el público en general.
- d) Sea susceptible de causar confusión con una marca o una indicación geográfica o denominación de origen objeto de una solicitud o registro pendiente de buena fe.
- e) Sea susceptible de causar confusión con una marca o una indicación geográfica o denominación de origen, usadas desde una fecha anterior por un tercero con mejor derecho de obtener su registro, de conformidad con el artículo 17 de esta Ley, para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la respectiva marca, indicación geográfica o denominación de origen en uso.

Podrá registrarse una denominación de origen o una indicación geográfica acompañada del nombre genérico del producto respectivo o una expresión relacionada con este producto; pero la protección no se extenderá al nombre genérico ni a la expresión empleados.

**Artículo 76.- Solicitud de registro**

La solicitud de registro de una denominación de origen o una indicación geográfica indicará:

- a) El nombre, la dirección y nacionalidad de los solicitantes y el lugar donde se encuentran sus establecimientos de producción o fabricación.
- b) La denominación de origen o la indicación geográfica cuyo registro se solicita.
- c) La zona geográfica de producción a la que se refiere la denominación de origen o la indicación geográfica.
- d) Los productos o servicios para los cuales se usa la denominación de origen o la indicación geográfica.
- e) Una reseña de las cualidades o características esenciales de los productos o servicios para los que se usa la denominación de origen o la indicación geográfica.

La solicitud de registro de una indicación geográfica o una denominación de origen devengará la tasa establecida, salvo cuando el registro sea solicitado por una autoridad pública. Tratándose de autoridades públicas extranjeras, esta exención estará sujeta a reciprocidad.

**Artículo 77.- Procedimiento de registro**

La solicitud de registro de una denominación de origen o indicación geográfica, se examinará con el objeto de verificar que:

- a) Se cumplen los requisitos del artículo 76 de esta Ley y las disposiciones reglamentarias correspondientes.
- b) La denominación o indicación geográfica cuyo registro se solicita no está comprendida en ninguna de las prohibiciones previstas en el primer párrafo del artículo 75 de esta Ley.

Los procedimientos relativos al examen y registro de la denominación de origen e indicación geográfica, se registrarán, en cuanto corresponda, por las disposiciones sobre el registro de las marcas.

**Artículo 78.- Concesión del registro**

La resolución por la cual se concede el registro de una denominación de origen o una indicación geográfica y la inscripción correspondiente, indicarán:

- a) La zona geográfica delimitada de producción cuyos productores, fabricantes o artesanos tendrán derecho a usar la denominación o indicación geográfica.
- b) Los productos o servicios a los cuales se aplica la denominación de origen o indicación geográfica.
- c) Las cualidades o características esenciales de los productos o servicios a los cuales se aplicará la denominación de origen o indicación geográfica, salvo cuando, por la naturaleza del producto o el servicio u otra circunstancia, no sea posible precisar tales características.

El registro de una denominación de origen y el de una indicación geográfica serán publicados en el Diario Oficial *La Gaceta*.

**Artículo 79.- Duración y modificación del registro**

El registro de una denominación de origen o de una indicación geográfica tendrá duración indefinida. Podrá ser modificado en cualquier momento cuando cambie alguno de los puntos referidos en el primer párrafo del artículo 78 de esta Ley. La modificación del registro devengará la tasa establecida y se sujetará, en cuanto corresponda, al procedimiento previsto para el registro de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas.

**Artículo 80.- Derecho de empleo de la denominación o indicación geográfica**

Solo los productores, fabricantes o artesanos autorizados para usar comercialmente una denominación de origen o una indicación geográfica registrada, podrán emplear, junto con ella, la expresión “denominación de origen” o “indicación geográfica”.

Las acciones relativas al derecho de usar una denominación de origen o una indicación geográfica registrada, se ejercerán ante los tribunales.

Son aplicables a las denominaciones de origen y a las indicaciones geográficas registradas, las disposiciones de los artículos 26 y 73 de la presente Ley, en cuanto corresponda.

**Artículo 81.- Anulación del registro**

A pedido de cualquier sujeto con interés legítimo, el Registro declarará la nulidad del registro de una denominación de origen o indicación geográfica cuando se demuestre que está comprendida en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 75 de la presente Ley, o bien, que la denominación o indicación geográfica se usa en el comercio de una manera que no corresponde a lo indicado en la inscripción respectiva, conforme al primer párrafo del artículo 78 de la presente Ley.”

- n) Se reforma el segundo párrafo del artículo 82, cuyo texto dirá:

**“Artículo 82.- Representación**

[...]

Los solicitantes podrán gestionar ante el Registro, por sí mismos, con el auxilio de un abogado o notario, o bien, por medio de mandatario. Cuando un mandatario realice gestiones, deberá presentar el poder correspondiente, de conformidad con los requisitos del artículo 82 bis de la presente Ley. Si dicho poder se encuentra en el Registro de la Propiedad Industrial, deberá indicarse el expediente de la marca, el nombre de esta y el número de solicitud o registro en que se encuentra; el mandatario podrá actuar hasta donde le permitan las facultades autorizadas originalmente.

[...]

- ñ) Se adiciona el artículo 82 bis, cuyo texto dirá:

**“Artículo 82 bis.- Poder para propiedad intelectual**

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

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

Salvo disposición en contrario, todo mandatario se entenderá autorizado, suficiente y bastante para realizar todos los actos que las leyes autoricen realizar al propio titular de los derechos de propiedad intelectual o industrial correspondientes, ante cualquier autoridad, oficina o registro público, para la inscripción, el registro, la renovación, el traspaso, la licencia y los demás movimientos aplicados, la conservación o la defensa de sus derechos, tanto en sede administrativa como judicial, en todas sus instancias e incidencias.”

- o) Se modifica el artículo 94, al cual se le reforma el inciso e) y se le adicionan los incisos h), i), j), k), l) y m), cuyos textos dirán:

**“Artículo 94.- Tasas**

Los montos de las tasas que cobrará el Registro de la Propiedad Industrial serán los siguientes, entendiéndose que pueden ser pagadas por su equivalente en colones al tipo de cambio oficial de la institución bancaria que reciba el pago:

[...]

- e) Por el traspaso, la licencia de uso, el cambio de nombre o la cancelación de marcas: veinticinco dólares moneda de los Estados Unidos de América (US\$25,00), por cada nomenclatura internacional

[...]

- h) Por cada solicitud de oposición: veinticinco dólares moneda de los Estados Unidos de América (US\$25,00).

- i) Por cada modificación o corrección de una solicitud: veinticinco dólares moneda de los Estados Unidos de América (US\$25,00).

- j) Por cada división de una solicitud: cincuenta dólares moneda de los Estados Unidos de América (US\$50,00).

- k) Por cada solicitud de denominación de origen o indicación geográfica: cincuenta dólares moneda de los Estados Unidos de América (US\$50,00).

- l) Por recargo en la renovación en plazo de gracia (seis meses): veinticinco dólares moneda de los Estados Unidos de América (US\$25,00).

- m) Por la solicitud de nulidad o cancelación de cada signo distintivo en cada clase: veinticinco dólares moneda de los Estados Unidos de América (US\$25,00).”

**ARTÍCULO 2.-**

Modifícase la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, N° 6867, de 25 de abril de 1983, en la siguiente forma:

- a) Se reforman los subincisos c) y d) del inciso 4) del artículo 1, cuyos textos dirán:

**“Artículo 1.- Invenciones**

[...]

- 4.- Se excluyen de la patentabilidad:

[...]

- c) Las plantas y los animales, excepto los microorganismos, siempre y cuando no sean microorganismos tal y como se encuentran en la naturaleza.

- d) Los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean los procedimientos no biológicos ni microbiológicos.”

- b) Se reforman los incisos 4) y 6) del artículo 2, cuyos textos dirán:

**“Artículo 2.- Invenciones patentables**

[...]

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

[...]

- 6.- Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando tenga una utilidad específica, substancial y creíble.

[...]

- c) Se reforman los incisos 2) y 3) del artículo 6. Los textos dirán:

#### **“Artículo 6.- Solicitud**

[...]

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

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

[...]

- d) Se deroga el inciso 8) del artículo 6.
- e) Se adiciona al artículo 6 el inciso 10), cuyo texto dirá:

#### **“Artículo 6.- Solicitud**

[...]

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

- f) Se reforma el inciso 1) del artículo 8, cuyo texto dirá:

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

1.- El solicitante podrá modificar su solicitud, e incluso podrá modificar las reivindicaciones; pero esto no podrá implicar una ampliación de la invención divulgada ni una expansión de la divulgación contenida en la solicitud inicial.

[...]

- g) Se reforma el artículo 9º, cuyo texto dirá:

#### **“Artículo 9.- Examen de forma**

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

2.- En caso de observarse alguna omisión o deficiencia, se le notificará al solicitante para que efectúe, dentro de los quince días hábiles siguientes, la corrección necesaria. Si el solicitante no efectúa la corrección en el plazo dicho, el Registro tendrá por desistida la solicitud.”

- h) Se reforma el inciso 1) del artículo 12, cuyo texto dirá:

#### **“Artículo 12.- Oposición y observaciones**

1.- Cualquiera que estime que debe negarse la concesión de la patente, porque la solicitud contraviene los requisitos de fondo prescritos en esta Ley, podrá interponer oposición en el plazo de tres meses, contado a partir de la tercera publicación de la solicitud en el diario oficial *La Gaceta*. La oposición deberá estar debidamente fundamentada, acompañada de las pruebas pertinentes o su ofrecimiento, y del comprobante de pago de la tasa de oposición. La presentación de las pruebas o pruebas para mejor proveer, deberá hacerse dentro de los dos meses siguientes a la presentación de la oposición, so pena de su inevaluabilidad.

[...]

- i) Se reforman los incisos 2) y 6) del artículo 13, cuyos textos dirán:

#### **“Artículo 13.- Examen de fondo**

[...]

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

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

[...]

6.- El informe técnico a que se refiere el párrafo 2.- del presente artículo, deberá concluirse en un plazo improrrogable de dos años, el cual se computará a partir de la entrega de la solicitud para estudio a la entidad correspondiente. El examen de fondo deberá concluirse en el plazo de treinta meses, que se contará a partir de la entrega de la solicitud para estudio a la entidad correspondiente.”

j) Se adiciona el inciso 4) al artículo 16. El texto dirá:

**“Artículo 16.- Derechos conferidos por la patente. Limitaciones**

[...]

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

k) Se reforma el artículo 17, cuyo texto dirá:

**“Artículo 17.- Duración de la protección de la patente**

1.- La patente tendrá una vigencia de veinte años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el Registro de la Propiedad Industrial, para el caso de patentes que se tramiten bajo el Convenio de París de 1967 para la Protección de la Propiedad Industrial o, en su defecto, desde la fecha de la presentación internacional para el caso de patentes tramitadas bajo el Tratado de Cooperación en materia de patentes.

2.- No obstante lo dispuesto en el párrafo 1.- anterior, únicamente en el caso de patentes de productos, si el Registro de la Propiedad Industrial demora en otorgar la patente más de cinco años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el Registro de la Propiedad Industrial, o si demora más de tres años, contados a partir de la solicitud del examen de fondo de la patente previsto en el artículo 13 de esta Ley, cualquiera que sea posterior, el titular tendrá derecho a solicitar al Registro de la Propiedad Industrial una compensación en la vigencia del plazo de la patente. Dicha solicitud deberá formularse por escrito, dentro de los tres meses siguientes al otorgamiento de la patente.

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

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

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

l) Se derogan los incisos 2), 4) y 11) del artículo 18.

m) Se reforman los incisos 5) y 6) del artículo 18. Los textos dirán:

**“Artículo 18.- Falta o insuficiencia de explotación industrial**

[...]

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

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

[...]”

- n) Se adiciona al artículo 20 el inciso 4), cuyo texto dirá:

**“Artículo 20.- Licencias de utilidad pública**

[...]

4.- Las licencias de utilidad pública facultan a las autoridades competentes para que use los datos de prueba utilizados para registrar un producto en el país, con el fin de obtener el registro sanitario y la aprobación de la comercialización temporal de los productos a los que se refieren tales licencias, sin divulgar la información protegida. La autoridad competente deberá proteger tal información contra todo uso comercial desleal.”

- ñ) Se reforma el inciso 1) del artículo 21, cuyo texto dirá:

**“Artículo 21.- Nulidad**

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

[...]

- o) Se reforman los artículos 32 y 33, cuyos textos dirán:

**“Artículo 32.- Abandono de la gestión**

Las solicitudes de registro y las acciones que se ejerciten bajo el imperio de esta Ley, se tendrán por abandonadas y caducarán, de pleno derecho, si no se insta a su curso, dentro de un plazo de tres meses, contado a partir de la fecha de la última notificación hecha a los interesados.

**Artículo 33.- Tasas relativas a patentes de invención**

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

- a) Presentación de la solicitud, que incluye la tramitación y el examen de forma: quinientos dólares moneda de los Estados Unidos de América (US\$500,00).
- b) Por cada solicitud fraccionaria: quinientos dólares moneda de los Estados Unidos de América (US\$500,00).
- c) Inscripción y expedición del certificado de registro de la patente: quinientos dólares moneda de los Estados Unidos de América (US\$500,00).
- d) Oposición: veinticinco dólares moneda de los Estados Unidos de América (US\$25,00).
- e) Solicitud de extensión de la vigencia del plazo de la patente: ciento cincuenta dólares moneda de los Estados Unidos de América (US\$150,00).
- f) Tasas anuales: quinientos dólares moneda de los Estados Unidos de América (US\$500,00).
- g) Sobretasa por pago dentro del período de gracia: treinta por ciento (30%) de la tasa anual correspondiente.

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

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

- I.- Declaración jurada, en la cual se declare que se encuentra dentro de alguno de los supuestos citados en el párrafo anterior.
- II.- Copia de la cédula de identidad en el caso de personas físicas y copia de la cédula jurídica en el caso de personas jurídicas.

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

- p) Se adiciona el artículo 33 bis, cuyo texto dirá:

**“Artículo 33 bis.- Pago de las tasas anuales**

- 1.- Las tasas anuales para mantener la vigencia de la patente, podrán ser pagadas por anticipado para dos o más períodos anuales.
- 2.- En caso de pago de la anualidad durante el plazo de gracia, la tasa debida y la respectiva sobretasa se pagarán simultáneamente. Durante el plazo de gracia, la patente mantendrá su vigencia plena.
- 3.- De no constar el pago de la tasa anual respectiva dentro del plazo de gracia, el Registro de la Propiedad Industrial deberá realizar las intimaciones de pago previstas en el artículo 150 de la Ley general de Administración Pública y, de no acreditarse el pago dentro del plazo previsto al efecto, el director del Registro de la Propiedad Industrial procederá a certificar el adeudo.



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

5.- En caso de renuncia, caducidad o declaración de nulidad, no habrá derecho a reintegro de tasas o anualidades pagadas anticipadamente.”

q) Se adiciona el artículo 34 bis, cuyo texto dirá:

**“Artículo 34 bis.- Formalidad de los poderes**

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

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

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

r) Se adiciona un nuevo artículo 36, cuyo texto dirá:

**“Artículo 36.- Dictaminadores de fondo**

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

La Junta Administrativa del Registro Nacional creará, reglamentariamente, un régimen especial para la contratación de personal externo, en forma tal que se garanticen la idoneidad, probidad e imparcialidad de sus funciones.”

**ARTÍCULO 3.- Reforma de la Ley N° 7788**

Refórmanse el inciso 23.- del artículo 7 y el inciso 3) del artículo 78, ambos de la Ley de Biodiversidad, N° 7788, de 30 de abril de 1998. Los textos dirán:

**“Artículo 7.- Definiciones**

[...]

**23.- Microorganismo:** cualquier organismo microscópico, incluidas las bacterias, los virus, las algas y los protozoos unicelulares, así como los hongos microscópicos, los cuales pertenecen a una categoría de vida diferente de la del reino animal y vegetal. Las células y los tejidos de plantas y animales superiores son objeto de estudio de la Microbiología, pero no son microorganismos.

[...]

**“Artículo 78.- Forma y límites de la protección**

[...]

**3.-** Los microorganismos tal y como se encuentran en la naturaleza.

[...]

**TRANSITORIO I.-**

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

**TRANSITORIO II.-**

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

**TRANSITORIO III.-**

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

**TRANSITORIO IV.-**

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

Rige a partir de su publicación.

**COMISIÓN LEGISLATIVA PLENA TERCERA.-** Aprobado el día doce de marzo del dos mil ocho.

Francisco Javier Marín Monge  
**PRESIDENTE**

José Manuel Echandi Meza  
**SECRETARIO**

**ASAMBLEA LEGISLATIVA.-** A los veinticinco días del mes de marzo del dos mil ocho.