

Propiedad Industrial

Patentes de invención,
modelos de utilidad
y diseños industriales

CATI.

Página 3

Derechos del titular.

Página 7





Patentes de **invención**, **modelos de utilidad** y **diseños industriales**

Estas son otras importantes categorías que conforman la Propiedad Industrial.

Vamos a empezar por definir la palabra invención. Esta se entiende como toda creación del intelecto humano, capaz de ser aplicada en la industria, como puede ser un producto, una herramienta o un procedimiento de fabricación. Tradicionalmente, también se conoce a la invención como la solución a un problema técnico existente.

Al tiempo, que la Patente constituye el título, certificado o documento oficial que emite el Estado, a través de la Oficina de Patentes, para acreditar los derechos exclusivos que corresponden al inventor, o bien, a quien ha adquirido de éste los derechos respectivos.

La legislación costarricense establece además aquello que no se considera una invención (Art. 1.2 Ley), así como lo que se excluye de patentabilidad (Art. 1.4 Ley).



Requisitos de patentabilidad

Para que una invención pueda ser protegida a través de una patente de invención, deberá reunir los siguientes requisitos (Art. 2 Ley):

✓ **Novedad:** la invención debe ser nueva; es decir, que no exista en el estado de la técnica antes de la fecha de la solicitud. 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 fecha de presentación en Costa Rica o de la fecha de prioridad aplicable.

Es importante mencionar que el concepto de novedad es absoluto; es decir, que la invención deberá ser nueva a nivel mundial y no solo en el país donde se solicita la patente.

✓ **Nivel Inventivo:** una invención tendrá nivel inventivo si para una persona de nivel medio, entendida en el campo técnico de la invención, esa invención no hubiese resultado obvia ni evidente, tomando en cuenta el estado de la técnica conocido

✓ **Aplicación Industrial:** la invención debe tener una utilidad específica, substancial y creíble.

La aplicación industrial no implica que deba garantizarse que la invención en cuestión haya sido efectivamente producida o utilizada de manera industrial. Basta que con la descripción de la invención se deduzca que pueda serlo.



Contacto

Oficina de patentes
de invención

Tel. 2202-0895

Centro de Apoyo
a la Tecnología
y la Innovación (CATI)

Tel. 2202-046

Correo electrónico:
caticr@mp.go.cr

Créditos

Este Fascículo Publicitario Especial fue elaborado por la Mesa de Suplementos Comerciales de Grupo Nación a solicitud del Registro Nacional.

La información que contiene este fascículo fue elaborada por el Registro Nacional.

Periodista: Harold Brenes. Diseño: Ana Yancy Guerrero. Diagramación: Ana Yancy Guerrero, Diseño Comercial de GN. Fotografía: Archivo fotográfico del Registro Nacional.

Registro Nacional de Costa Rica: Dagoberto Sibaja M., Director General; Luis Jiménez S., Subdirector General; Cristian Mena Ch., Director de Propiedad Industrial; Vanessa Cohen J., Directora de Derechos de Autor; Gabriela Zúñiga B., Jefe Departamento de Proyección Institucional; Emilia Segura N., Periodista; Alejandro Ramírez N., Coordinador de Mercadeo.

Todos los productos de Grupo Nación están protegidos por los derechos de autor. Un producto impreso en GN Impresos de Grupo Nación y distribuido por GN Distribución. 2013

Importancia del CATI

Para saber si una invención es nueva, se recomienda al inventor antes de presentar la solicitud, realizar una búsqueda para determinar cuáles son los antecedentes más cercanos a su invención, lo que facilitará la redacción de la descripción y reivindicaciones.

El Centro de Apoyo a la Tecnología y la Innovación (CATI), ubicado en el Registro de Propiedad Industrial, ofrece al inventor la información y el apoyo necesario, para realizar la búsqueda de antecedentes y para tramitar la inscripción de una invención.

A través del CATI, se puede obtener información mediante consultas en bases de datos de las principales oficinas de patentes del mundo.

Aunque esas bases de datos de patentes están disponibles en Internet de manera gratuita, se recomienda al interesado en proteger una invención, que la primera búsqueda se realice con asesoría del personal del CATI, tomando en cuenta que la materia es muy técnica.



Las principales bases de datos con información de patentes son:

- Oficina Española de Patentes y Marcas: <http://www.oepm.es>
- Oficina Europea de Patentes: <http://ep.espacenet.com>
- Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos: <http://www.uspto.gov>

La búsqueda se puede hacer por distintas vías, como por ejemplo: nombre del inventor, nombre del solicitante, palabra del título o del resumen de la invención, clasificación internacional de patentes, entre los más comunes.

Documento técnico de patente

El documento técnico de una patente está conformado por Descripción o Memoria Descriptiva, Reivindicaciones y Resumen.

a. Descripción (Art. 6.4 Ley, Art. 7 Reglamento)

La descripción de la invención cumple la función importante de divulgar la invención. Ello significa que la invención debe estar descrita en una forma suficientemente clara y completa para que sea posible su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ponerla en práctica.





b.Reivindicaciones (Art. 6.5 Ley, Art. 8 y 9 Reglamento)

Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción, pues definen la invención que debe ser protegida y delimitan el alcance de esa protección.

Deben contener todas las características técnicas esenciales de la invención que definen la invención y la hacen, o pudieran hacerla, distintiva del estado de la técnica.

c.Resumen (Art. 6.6 Ley, Art. 10 Reglamento)

El resumen debe indicar el campo técnico al que pertenece la invención, lo esencial del problema técnico y de la solución aportada por la invención, así como el uso principal de esta. El resumen, servirá solo para fines de información técnica.

d.Dibujos

Según lo establece el Manual de organización y examen de solicitudes de patentes de invención, los dibujos, planos, figuras y representaciones gráficas tienen como finalidad contribuir a una mejor comprensión y divulgación de la invención; por lo tanto, deberán tener ciertas características:

- Tener una relación directa con la descripción
- La relación entre la descripción y los dibujos se debe hacer por medio de signos de referencia que se encuentren en ambos elementos y guarden una correspondencia.
- Si en la descripción se mencionan figuras, estas deben, obligatoriamente, estar incluidas.
- En lo posible, no deben incluirse textos o letreros.
- Deben ser numerados individual y consecutivamente.

Presentación de la solicitud

Para obtener una patente es necesario -entre otros requisitos- que la invención sea nueva. Si ya se está comercializando la invención hace varios años o si desea patentar la invención porque ha detectado que la están copiando, quizás sea demasiado tarde.

La novedad de la invención se evalúa en función de la fecha de presentación; por ello, cuanto más pronto presente la solicitud de patente, tendrá mayores posibilidades de obtenerla.



Trámite ante el Registro de Propiedad Industrial

a.Requisitos de forma

Una vez presentada la solicitud en la Oficina de Diario del Registro de Propiedad Industrial, el Registrador correspondiente deberá revisar el cumplimiento de los siguientes requisitos formales:

Formulario de solicitud (Art. 2 Reglamento) disponible en el enlace: http://www.rnpdigital.com/propiedad_industrial/documentos/pi_servicios_formularios/formularios/RPI_Formulario%20Patentes.pdf el cual deberá contener:



- ✓ Nombre y calidades del titular, inventor o creador y del representante (Art. 5, Ley)
- ✓ Título de la invención (Art. 5.2 Reglamento)
- ✓ Sector tecnológico (Art. 7.1.a Reglamento)
- ✓ Lugar o medio para atender notificaciones (Art. 6.3)
- ✓ Firma del inventor o solicitante autenticada (Timbre)
- ✓ Timbre de ₡20 de Archivo Nacional
- Descripción de la invención (Art. 6 Ley)
- Reivindicaciones (Art. 6 Ley)
- Resumen (Art. 6 Ley)
- Dibujos / 5 representaciones gráficas, diferentes ángulos (Art. 6 Ley y 36.2.a Reglamento)
- Mandato (cuando así se requiera) Art. 34 y 34bis Ley y 6 Reglamento.
- Documento idóneo para corroborar titularidad (cesión de derechos) Art. 6.3 Ley y 5.5 Reglamento.



b. Publicación de la solicitud

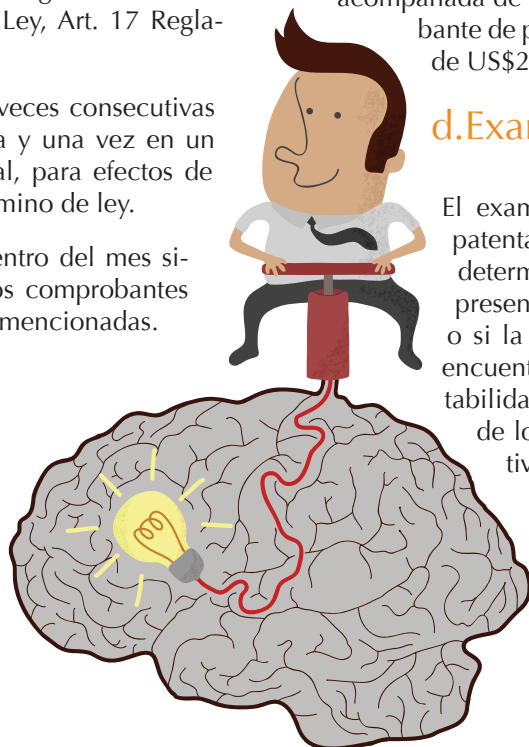
Una vez cumplidos todos los requisitos formales, se emite un aviso que se le entrega al solicitante para su publicación (Art. 10 Ley, Art. 17 Reglamento).

Debe ser publicado por tres veces consecutivas en el diario oficial La Gaceta y una vez en un diario de circulación nacional, para efectos de oír oposiciones dentro del término de ley.

El solicitante debe aportar dentro del mes siguiente al retiro del aviso, los comprobantes de pago de las publicaciones mencionadas.

c. Oposiciones

Cualquiera que considere que no debe concederse una patente, porque la solicitud no cumple los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial,



puede interponer oposición en el plazo de tres meses, contados a partir de la tercera publicación de la solicitud en el diario oficial La Gaceta. (Art. 12 Ley, Art. 18 Reglamento).

La oposición deberá estar debidamente fundamentada, acompañada de las pruebas pertinentes y del comprobante de pago de la tasa establecida por la suma de US\$25 (Art. 33 d) Ley).

d. Examen de fondo

El examinador analizará si la invención es patentable (Art. 13 Ley, Art. 19 Reglamento), determinando inicialmente si la solicitud presentada es considerada una invención o si la materia que se pretende proteger se encuentra dentro de las exclusiones de patentabilidad; además, evaluará el cumplimiento de los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, así como si la solicitud satisface el requisito de unidad de la invención; es decir, que la solicitud incluya solo un objeto inventivo.



Además, examinará si la solicitud presentada tiene correspondencia con la prioridad invocada, si la descripción cumple con las características de suficiencia y claridad y si las reivindicaciones son claras, concisas y están soportadas en la descripción.



El examinador emitirá un informe técnico que puede dar lugar a la inscripción parcial o total de la Patente de Invención, lo cual dependerá de las reivindicaciones aprobadas; o bien, a la denegatoria de la solicitud presentada.

Costos

a. Tasa de presentación

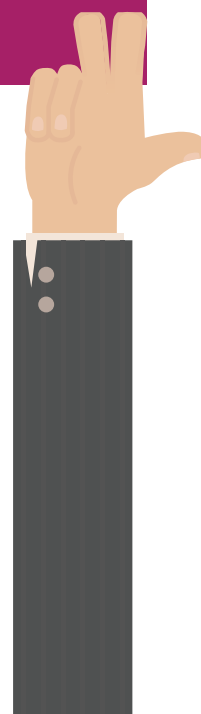
Toda solicitud de patentes deberá abonar como tasa de presentación la suma de US\$500,00, excepto en el caso de personas físicas, micro o pequeñas empresas, instituciones de Educación Superior Públicas o institutos de investigación científica y tecnológica del Sector Público, cuya tasa es por la suma de US\$150,00 (Art. 33 Ley).

b. Estudio de fondo

El monto a pagar por parte del solicitante para que se realice el estudio de fondo de su solicitud es la suma de US\$525,00.

c. Otras tasas

- ✓ Cada solicitud fraccionaria: US\$500,00.
- ✓ Inscripción y expedición del certificado de registro de la patente: US\$500,00.
- ✓ Solicitud de extensión de la vigencia del plazo de la patente: US\$150,00.
- ✓ Tasas anuales: US\$500,00.
- ✓ Sobretasa por pago dentro del período de gracia: treinta por ciento (30%) de la tasa anual correspondiente.

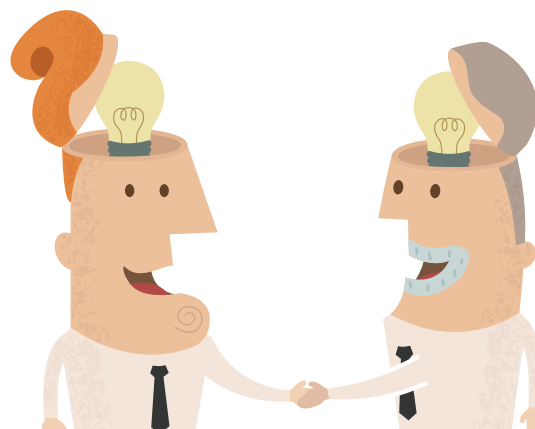


Procedimiento de concesión o denegatoria

En caso de que en el estudio de fondo el examinador emita un informe técnico positivo, en el que se aprueban la totalidad de las reivindicaciones, la Oficina de Patentes elabora la resolución de inscripción concediendo un número de patente, se emite un aviso de inscripción y se confecciona un certificado.



Si se trata de un informe técnico negativo, porque se aprueban solo algunas reivindicaciones o se rechazan todas, se emite una resolución que se notifica al titular de la solicitud otorgándole el plazo de 1 mes para que presente sus manifestaciones al respecto (Art. 13 Ley). Estas manifestaciones se remiten nuevamente al examinador para que emita el informe técnico concluyente, el cual será el fundamento técnico para la elaboración de la resolución de inscripción o de la resolución de denegatoria, la cual generará el archivo de la solicitud.



Plazo de vigencia de la patente

La patente tendrá una vigencia de veinte (20) años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el Registro de la Propiedad Industrial o, para el caso de patentes tramitadas bajo el Tratado de Cooperación en Materia de patentes, desde la fecha de la presentación internacional (Art. 17 Ley).

La protección que otorga la patente de invención es territorial; es decir, si la solicitud se presenta en Costa Rica, solo queda protegida en Costa Rica.

Expirado el plazo de protección, la invención pasa a pertenecer al dominio público, quedando disponible para la explotación comercial por parte de terceros.

Derechos del titular

La patente confiere al titular el derecho a explotar, en forma exclusiva, la invención y conceder licencias a terceros para la explotación (Art. 16 Ley). Asimismo, la patente conferirá a su titular los siguientes derechos exclusivos:

✓ Si se trata de un producto, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen actos de fabricación,

uso, oferta para la venta, venta o importación del producto objeto de la patente.

✓ Si es un procedimiento, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, utilicen el procedimiento o el producto obtenido directamente mediante dicho procedimiento, así como la oferta para la venta, venta o importación de dicho producto.

Solicitud internacional vía PCT (Tratado de Cooperación en Materia de Patentes)

Una patente solo tiene validez en el país o países donde ha sido solicitada y concedida. No existe un sistema donde mediante la presentación de una solicitud única se conceda una patente en varios países.

El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, conocido como PCT por sus siglas en inglés, es un sistema de presentación internacional de solicitudes de patente. Este tratado permite la presentación de una única solicitud en cualquier país miembro de

dicho tratado. El país donde se presenta inicialmente la solicitud, así como los países que se designen deben ser miembros del PCT. Posteriormente, el solicitante deberá presentar en cada país designado una solicitud en el idioma de dicho país y seguir el procedimiento para la concesión de la patente. El PCT facilita la presentación de solicitudes; sin embargo, no garantiza que la patente sea concedida en todos los países que el solicitante eligió.



Modelos de utilidad

Se considera modelo de utilidad 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 (Art. 25 Ley).

Los derechos exclusivos sobre los Modelos de Utilidad se conceden al titular por un plazo de diez (10) años improrrogables, contados desde la fecha de presentación de la solicitud respectiva.



Diseños Industriales

El diseño industrial protege el aspecto ornamental o estético de un artículo (Art. 25 Ley), se subdividen en:

- **Dibujos Industriales**
- **Modelos Industriales**

Los dibujos industriales son toda reunión de líneas o de colores, se refieren a la apariencia bidimensional de un objeto.

Los modelos industriales son toda forma plástica, asociada o no a líneas o colores, siempre que esa reunión o esa forma de una apariencia especial a un

producto industrial o de artesanía y pueda servir de tipo para su fabricación, hace referencia a características tridimensionales de un objeto.

Los derechos exclusivos sobre los diseños industriales se conceden al titular por un plazo de diez (10) años improrrogables, contados desde la fecha de la concesión respectiva.

Para que un Diseño Industrial pueda ser objeto de protección debe ser nuevo, original e independiente; es decir, diferir en manera significativa de otros ya conocidos.



Para mayor información



Consulte la **Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad (Ley No. 6867 y sus Reformas)**, el **Reglamento a dicha Ley (N.º 15222-MIEM-J)**, visite el sitio www.rnpdigital.com o bien, acuda a la **Oficina de Patentes de Invención**.