

Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales

I. ¿Qué es una invención?

Es 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.

II. ¿Qué es una patente de invención?

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.

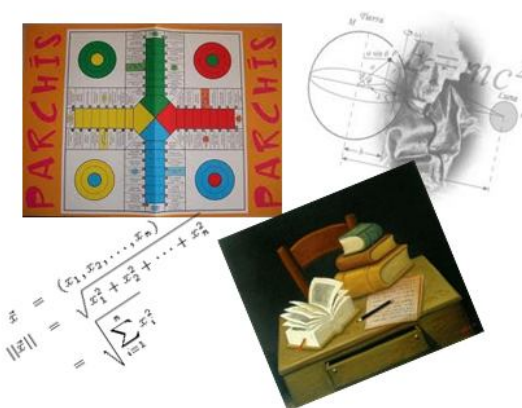
Las Patentes se conceden en todos los campos de la tecnología, tanto para productos como para procedimientos para la obtención de determinados productos y por un plazo de veinte años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.



III. ¿Qué no se considera una invención?

Según la legislación costarricense no se consideran invenciones (Art. 1.2 Ley):

- ✓ Los descubrimientos, las teorías científicas, los métodos matemáticos y los programas de ordenador (software)
- ✓ Las creaciones puramente estéticas, las obras literarias y artísticas
- ✓ Los planes, principios o métodos económicos de publicidad o de negocios y los referidos a actividades puramente mentales, intelectuales o a materia de juego.
- ✓ La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de forma o uso, dimensiones o materiales.



IV. ¿Qué se excluye de patentabilidad?

La ley también establece que no son patentables (Art. 1.4 Ley):

- ✓ Las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse para proteger el orden público, la moralidad, la salud o la vida de las personas o los animales o para preservar los vegetales o evitar daños graves al ambiente.
- ✓ Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales
- ✓ Las plantas y los animales
- ✓ Los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales
- ✓ Las obtenciones vegetales (Art. 1.3)



V. ¿Cómo saber si mi invención es nueva?

Es recomendable que el inventor antes de presentar la solicitud realice una búsqueda de anterioridades, la información a la que acceda podrá ayudarlo tanto a determinar cuáles son los antecedentes más cercanos a su invención, como en la redacción de la descripción y reivindicaciones.

Una búsqueda significa investigar en distintas fuentes, qué publicaciones anteriores a la invención que se desea proteger se relacionan con ésta. El objetivo de la búsqueda es que el inventor conozca, antes de presentar la solicitud, cuáles son los antecedentes de la invención, de modo que al momento de redactar las reivindicaciones, éstas no se encuentren comprendidas en el estado de la técnica.

Para ello, la Oficina brinda un servicio de búsqueda a través del Centro de Apoyo a la Tecnología y la Innovación (CATI) obteniendo información a través de las consultas en bases de datos de las principales oficinas de patentes del mundo.

Muchas de estas bases de datos de patentes se encuentran disponibles, sin costo alguno, al público en general a través de internet, permitiendo buscar información y recuperar documentos. Por ello, no es necesario que la búsqueda sea realizada por la Oficina, sino que puede ser hecha por el mismo inventor. No obstante, por tratarse de una materia tan técnica, es importante que al menos en la primera oportunidad, el interesado en proteger una invención aproveche la asesoría que brinda el Centro de Apoyo a la Tecnología y la Innovación (CATI).

Las principales bases de datos con información de patentes que pueden ser utilizadas para realizar búsquedas 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>

En la mayoría de las bases de datos disponibles en internet, es posible realizar búsquedas por distintos campos, como pueden ser: nombre del inventor, nombre del solicitante, palabra del título o del resumen de la invención, clasificación internacional de patentes, entre los más comunes.

VI. 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;
- ✓ Nivel Inventivo;
- ✓ Aplicación Industrial

a. 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 sólo en el país donde se solicita la patente.

b. 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

c. 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 con que de la descripción de la invención se deduzca que pueda serlo.

VII. Documento de patente o documento técnico

Estructura del Documento técnico



El documento técnico de una patente presenta las siguientes partes:

- ✓ Descripción o Memoria Descriptiva;
- ✓ Reivindicaciones; y
- ✓ Resumen

Es indispensable que desde la presentación de la solicitud, ésta contenga toda la información técnica necesaria que permita a los examinadores de patentes

comprender el problema técnico identificado por el solicitante y la solución que éste plantea (invención), a efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos.

El examinador de patentes además de verificar el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad, también deberá evaluar la descripción de la invención y el texto de reivindicaciones.

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.

i. Características

1. Suficiencia:

La descripción debe contener la suficiente información técnica para que una persona con conocimiento medio en el arte pueda poner en práctica la invención. Esta divulgación debe ser suficiente para conocer el aporte que se está haciendo a la tecnología.

2. Claridad:

La divulgación de la invención debe realizarse en términos que permitan la comprensión del problema técnico y la solución aportada por la invención. Se pueden exponer asimismo las ventajas que se tienen con respecto al estado de la técnica.

Es responsabilidad del solicitante suministrar la información en la descripción de forma clara.

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.

i. Características

1. Claridad:

El significado y alcance de las palabras de las reivindicaciones debe ser el que normalmente se les da en el área técnica de la solicitud, y tiene que ser claro para la persona versada en la materia con la sola lectura de las reivindicaciones.

2. Concisión:

Se debe evitar una excesiva complejidad para el examinador a la hora de analizar las reivindicaciones, y evitar que terceros no puedan ver claramente cuál es el alcance de las reivindicaciones por el excesivo número y complejidad de éstas.

3. Soporte:

Las reivindicaciones tienen que estar sustentadas en la descripción. Esto significa que el objeto de cada reivindicación tiene que tener su fundamento en la descripción y que su alcance no debe exceder más allá de lo justificado por el contenido de la descripción y los dibujos.

c. 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;
- ✓ permitir visualizar las formas de ejecución descritas;
- ✓ 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, éstas deben, obligatoriamente, estar incluidas.
- ✓ no deben considerarse figuras o dibujos que no hayan sido descritos;
- ✓ no deben considerarse símbolos o números que no hayan sido mencionados en la descripción;
- ✓ en lo posible, no deben incluirse textos o letreros;
- ✓ los diagramas esquemáticos y de flujo se consideran dibujos;
- ✓ deben ser numerados individual y consecutivamente.

d. 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 la misma. El resumen servirá solo para fines de información técnica.

VIII. ¿Cuándo y dónde debo presentar mi solicitud de patente?

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 (o de prioridad, de ser el caso); por ello, cuanto más pronto presente la solicitud de patente, tendrá mayores posibilidades de obtenerla.

IX. Derecho de prioridad

La "prioridad" es el beneficio que puede obtener una persona con respecto a la fecha de presentación de una primera solicitud de patente, al presentar una solicitud posterior sobre la misma invención, en algún otro país (Art. 6.2 Ley, Art. 12 Reglamento). Así, para que un solicitante pueda beneficiarse de una fecha anterior de presentación (fecha de prioridad), es decir, para "reivindicar prioridad", se deberán cumplir las siguientes condiciones:

- ✓ que la solicitud posterior se presente dentro del plazo de un año, contado desde la fecha de presentación de la primera solicitud;
- ✓ que el solicitante aporte la copia de la solicitud cuya prioridad se invoca (solicitud extranjera);
- ✓ que el contenido de la solicitud posterior sea parte de la solicitud cuya prioridad se invoca (primera solicitud);
- ✓ que los países involucrados sean miembros del Convenio de París.

X. 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:

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.

XI. 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.

XII. 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.



XIII. 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.

XIV. 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.

El trámite consiste en la presentación de una solicitud de patente local (en CR por ejemplo), seguida a los 12 meses de una solicitud internacional según el PCT. Entre sus ventajas se citan:

- ✓ Un sólo conjunto de requisitos formales
- ✓ Se realiza una búsqueda internacional
- ✓ Se efectúa una publicación internacional
- ✓ Es optativo un examen preliminar internacional
- ✓ La solicitud internacional se puede ajustar antes de la fase nacional
- ✓ Las traducciones y las tasas nacionales se exigirán a los 30 meses, y sólo si el solicitante desea continuar la tramitación

XV. ¿Qué son los 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.



XVI. ¿Qué son los 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.



XVII. ¿Quién puede obtener una patente de invención / modelo de utilidad / diseño industrial?

Pueden solicitar una patente o el registro de un modelo de utilidad o un diseño industrial el propio inventor o creador, respectivamente, así como cualquier persona física o jurídica, nacional o extranjera que hubiese adquirido los derechos sobre la invención, modelo de utilidad o diseño industrial, mediante la cesión de derechos por parte del inventor o creador.

XVIII. 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.

XIX. Más información

Para mayor información puede consultar 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° 15222-MIEM-J), visitar el sitio <http://www.rnpdigital.com>, o bien, acudir a la Oficina del CATI.

CENTRO DE APOYO A LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN (CATI)

Edificio de Propiedad Intelectual, cuarto piso

Tel: (506) **2202-0746**

Correo electrónico: **catocr@rnp.go.cr**

Horario de atención al público:

Lunes a viernes de 8:30 a 15:00 horas