

Nº 38308-JP

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA Y LA MINISTRA DE JUSTICIA Y PAZ

Con fundamento en las atribuciones y facultades conferidas por los incisos 3) y 18) del artículo 140 y por el artículo 146 de la Constitución Política de 7 de noviembre de 1949; el artículo 28 de la Ley General de la Administración Pública, Ley Nº 6227 de 2 de mayo de 1978; el artículo 1 de la Ley de Creación del Registro Nacional, Nº 5695 de 28 de mayo de 1975,

Considerando:

1º-Que mediante Decreto Ejecutivo Nº 15222-MIEM-J, del 12 de diciembre de 1983 se dictó el Reglamento a la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad con el cual se desarrollan los procedimientos previstos en la Ley Nº 6867, para la inscripción de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad y permite al Registro de la Propiedad Industrial, como administración nacional competente en esa materia, cumplir todas las funciones y atribuciones que le asigna la mencionada Ley.

2º-Que con el transcurso del tiempo, los avances tecnológicos permiten en materia de Propiedad Industrial efectuar de una forma más eficiente el registro de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, por lo que resulta conveniente modificar algunas normas del Reglamento a fin de llevarlas a la realidad tecnológica en que está inmerso el Registro Nacional y sus Dependencias.

3º-Que a la luz y en observancia de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Nº 8220 de 11 de marzo del 2002, la modificación en la normativa reglamentaria existente pretende eliminar requisitos y trámites innecesarios, que retrasan y encarecen la prestación de los servicios al administrado.

4º-Que dadas las reformas efectuadas a varios artículos de la Ley Nº 6867, se hace necesario ajustar la normativa atinente, con el fin de actualizar los procedimientos aplicables, a efecto de aprovechar la plataforma tecnológica existente en el Registro Nacional y armonizar la normativa que rige la materia evitando la presencia de lagunas legales. **Por tanto;**

Decretan:

REFORMA AL REGLAMENTO DE LA LEY DE PATENTES DE INVENCIÓN, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES Y MODELOS DE UTILIDAD DECRETO EJECUTIVO Nº 15222-MIEM-J

DEL 12 DE DICIEMBRE DE 1983

Artículo 1º-Refórmense los artículos 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 29, 33, 39 y 46; del Reglamento de la Ley de Patentes de Invención, decreto ejecutivo Nº 15222-J del 12 de diciembre del 1983, para que en adelante se lean de la siguiente manera:

Artículo 1º-**Definiciones.** En el presente Reglamento se entenderá por:

1. "**Ley**": Ley sobre Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, Nº 6867 del 25 de abril de 1983.

2. "**Registro**": Registro de la Propiedad Industrial, dependiente del Registro Nacional.

3. "**Examinador de fondo**": Persona versada en el ámbito tecnológico al que se refiere la invención. Su nivel de conocimientos es más elevado que el nivel de conocimientos del público en general, pero no excede el que puede esperarse de una persona debidamente calificada.

4. "**Informe Técnico**": Dictamen brindado por el examinador de fondo asignado, a efecto de determinar, con fundamento en su conocimiento, experiencia técnica y en el área de la propiedad industrial; la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial de la invención en el caso de las patentes de invención y los modelos de utilidad; o bien, la novedad, originalidad e independencia de los dibujos y modelos industriales.

5. "**Examen de Fondo**": Proceso mediante el cual el Registro de la Propiedad Industrial examina si la solicitud es objeto de protección, por cumplir con los requisitos establecidos en la Ley. Este proceso inicia con el envío de la solicitud al examinador asignado y culmina con la resolución de concesión o rechazo de la solicitud.

6. "**PCT**": Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.

Artículo 2º-**Formularios impresos y documentos electrónicos**

1. El Registro podrá establecer formularios impresos de utilización obligatoria para la presentación de solicitudes y de información relacionada con las solicitudes, para los avisos que se publiquen en el Diario Oficial y para los demás trámites y actos que el Director del Registro pudiera determinar mediante instrucción administrativa. Del mismo modo podrá establecer mecanismos y reglas para la presentación electrónica de documentos.

2. El Registro aplicará en la medida de lo posible las normas técnicas internacionales establecidas para la documentación e información relativa a los títulos de propiedad industrial pueda ser consultada de manera eficaz.

Artículo 5º-**Contenido de la solicitud de patente.**

1. La solicitud de patente se dirigirá al Registro y contendrá una petición de concesión de la patente, el título de la invención y los datos relativos al solicitante, al inventor, mandatario, cuando procediere.

2. El título de la invención deberá:

a) Ser breve y hacer referencia directa a la esencia o materia de la invención.

b) Expresar si la invención reivindicada se refiere a un procedimiento, un producto, o ambas categorías.

c) No contener nombres propios, denominaciones de fantasía, marcas, ni otras designaciones que no se refieran específicamente a la sustancia de la invención.

3. Con respecto al solicitante, la solicitud indicará el nombre, nacionalidad, estado civil, número de documento de identidad así como la dirección de su domicilio. Cuando el solicitante fuere una

persona jurídica, se indicará el lugar de su constitución y, en su caso, el lugar de su inscripción o incorporación y su domicilio.

Tratándose de una persona jurídica inscrita en Costa Rica, se indicará también el número de cédula de persona jurídica. Cuando el solicitante estuviere representado por un mandatario o éste fuere el inventor, ello se indicará en la solicitud.

4. Con respecto al inventor, cuando éste no fuere el solicitante, se indicará el nombre, la nacionalidad y la dirección de su domicilio. Cuando hubiere más de un inventor, se indicarán los datos de todos ellos.

5. Cuando el solicitante no fuere el inventor, la solicitud contendrá una declaración del solicitante en la cual se indique el título por el cual adquirió del inventor el derecho a la patente y deberá aportar el documento probatorio correspondiente.

6. La solicitud contendrá el nombre y medio para recibir notificaciones, el cual podrá ser vía fax, telegrama, dirección electrónica o apartado registral.

7. La solicitud estará acompañada de la descripción de la invención, las reivindicaciones, los dibujos que correspondieren y un resumen, los cuales se presentarán en un ejemplar impreso y un ejemplar en formato digital. En caso de que el solicitante así lo desee, podrá presentar solamente la solicitud impresa y el resto de la documentación en formato digital. Asimismo, se acompañará el comprobante de haber pagado la tasa de presentación prescrita en el artículo 33 inciso a) de la Ley.

8. Los dibujos que acompañan la solicitud deberán:

a) Ser de calidad, nitidez y dimensiones suficientes para que puedan apreciarse los detalles necesarios para su comprensión y para que la representación pueda reproducirse mediante digitalización, fotocopia e impresión.

b) Estar enumerados, no tener dimensiones superiores a 15 por 15 centímetros y no contener texto, sino únicamente signos de referencia que correspondan a lo indicado en la descripción.

c) Podrán consistir en fotografías del objeto o producto que se pretende proteger sobre fondo neutro y sin sombras. Toda fotografía que se presente para estos efectos deberá cumplir con los requisitos indicados en los párrafos a) y b).

9. Para el trámite de solicitudes presentadas bajo el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, el solicitante deberá:

a- Aportar la traducción al español de la solicitud internacional, así como de las enmiendas a las reivindicaciones en caso de que las hubiere.

b- Indicar lugar y fecha de prioridad de conformidad con lo establecido en el artículo 12 del presente reglamento.

c- Indicar número y fecha de la solicitud internacional.

d- Indicar que se solicita la entrada a fase nacional especificando el Capítulo del PCT por el cual se tramitó la fase internacional.

e- Cuando se omita alguno de los requisitos contemplados en los incisos anteriores, el Registro prevendrá al solicitante que lo subsane dentro del plazo de dos meses contados a partir de la notificación de la prevención correspondiente.

Artículo 6º-Representación.

1. La designación de mandatario podrá hacerse en la misma solicitud, mediante poder presentado con la solicitud o a más tardar en el plazo de quince días hábiles contados a partir de la notificación de la prevención que así lo requiera. Si no se presentara el poder dentro de dicho plazo, se reputarán nulos los actos realizados por el mandatario.

2. Cuando fueren varios los solicitantes, podrá designarse como representante común a uno de ellos.

3. El poder deberá ser aportado en original o copia certificada. En caso de que el documento original haya sido depositado con anterioridad en el Registro de Propiedad Industrial, el interesado podrá aportar una copia simple del mismo, siempre que se indique en la solicitud la ubicación de su original.

4. Cuando se admita la actuación de un gestor oficioso de conformidad con lo previsto en los artículos 34 de la Ley y 286 del Código Procesal Civil, el interesado deberá ratificar lo actuado dentro del plazo de un mes si es costarricense, o dentro del plazo de tres meses, si fuere extranjero, en ambos casos a partir de la fecha de la presentación de la solicitud, de lo contrario ésta se tendrá por no presentada. La garantía que el gestor oficioso debe presentar a efecto de responder por las resultas del asunto, si el interesado no aprobare lo hecho en su nombre, deberá constituirse mediante fianza a favor del Estado por el monto de tres mil colones (3.000,00). El gestor deberá rendir la fianza respectiva con la propia solicitud, pues de lo contrario la solicitud se tendrá por no presentada.

Artículo 7º-Descripción de la invención.

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.

2. La descripción se desarrollará siguiendo el orden indicado en el párrafo 1º, a no ser que por la naturaleza de la invención, un método o un orden diferente permitan una mejor comprensión o una representación más económica.

Artículo 12.-Derecho de prioridad

1. De conformidad con el artículo 6º inciso 2 de la ley, la solicitud deberá contener una declaración por la cual se reivindique la prioridad de una o varias solicitudes anteriores presentadas en otro país, en cuyo caso el Registro requerirá al solicitante que proporcione, dentro del plazo de tres meses contados desde la notificación, una copia de la solicitud anterior, certificada por la Oficina de Propiedad Industrial del país donde se presentó.

2. La declaración a que se refiere el párrafo 1º, deberá indicar:

a) La fecha de la solicitud anterior.

b) El número de la solicitud anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 3º.

c) El símbolo de la Clasificación Internacional de Patentes que se haya asignado a la solicitud anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4º.

ch) El nombre del país en el que se haya presentado la solicitud anterior.

d) Si la solicitud anterior fuere una solicitud regional o internacional, la oficina ante la cual se haya presentado.

3. Si no se conociere el número de la solicitud en el momento de efectuarse la presentación de la declaración referida en el párrafo 1º, deberá ser comunicado en un plazo de tres meses a partir de la presentación de dicha declaración.

4. Si no se hubiere asignado a la solicitud anterior un símbolo de la Clasificación Internacional de Patentes, aún en el momento de efectuarse la presentación de la declaración referida en el párrafo 1º, el solicitante deberá indicarlo en la misma.

5. El solicitante podrá modificar el contenido de la declaración referida en el párrafo 1º, en cualquier momento antes de que se conceda la patente.

6. Cuando el Registro de la Propiedad Industrial compruebe que no se han satisfecho los requisitos del presente artículo, notificará al solicitante para que proceda a efectuar la corrección necesaria. Si el solicitante no satisficiera los requisitos dentro del plazo de quince días hábiles contados desde

la fecha de la notificación, se considerará como no presentada la declaración referida en el párrafo 4°.

Artículo 15.-**Presentación de la solicitud**

1. El Registro admitirá la solicitud de patente sólo cuando contenga la información y los documentos siguientes:

- a) El nombre y dirección del solicitante y del mandatario, cuando lo hubiere.
- b) El comprobante de pago de la totalidad de la tasa prescrita en el artículo 33 inciso a) de la Ley.
- c) Un documento que contenga la descripción del invento y las reivindicaciones.

2. Al admitirse la solicitud en el Registro, se consignará la fecha de presentación, el número de la solicitud, la cantidad de folios que componen el escrito de solicitud y el número de documentos que lo acompañen así como su naturaleza.

3. En el caso de solicitudes manifiestamente infundadas, que contravengan los requisitos establecidos en los artículos 1 y 2 de la Ley, el Registro procederá a rechazarlas de plano, mediante resolución razonada, concediendo la devolución del 50% de la tasa de presentación pagada.

Artículo 16.-**Defectos de forma.** En caso de no efectuarse la corrección o subsanarse la omisión que se prevenga conforme el artículo 9, párrafo 2 de la ley, o bien, en caso de que no sea aportado el poder respectivo, el Registro procederá a efectuar el archivo de la solicitud mediante resolución fundada que se notificará al solicitante, salvo que haya solicitado prórroga por otro término igual, debidamente justificada. En caso de archivo de la solicitud no habrá derecho al reembolso de las tasas que se hubieren pagado.

Artículo 17.-**Publicación de la solicitud**

1. En caso de tenerse por desistida la solicitud por falta de pago de las publicaciones, el Registro procederá a efectuar su archivo del modo prescrito en el artículo anterior.

2. El aviso que se publique anunciando la solicitud de patente será redactado por el Registro y contendrá:

- a) El nombre, domicilio y dirección del solicitante.
- b) El nombre y dirección del mandatario, cuando lo hubiere.
- c) El nombre y domicilio del inventor.
- ch) El número de la solicitud nacional.
- d) La fecha de presentación de la solicitud nacional.

e) El símbolo o símbolos de la Clasificación Internacional de Patentes que correspondieren a la invención, cuando ellos se hubieren consignado.

f) El título de la invención.

g) Una síntesis del resumen de la invención.

h) En caso de que la solicitud nacional reclame prioridad, el aviso indicará el país, el número y la fecha de presentación de la solicitud internacional; en los casos en que corresponda, indicará además la fecha y el número de publicación internacional.

3. La consulta de los expedientes de las solicitudes de patente para efectos de información se efectuará en las oficinas del Registro en horas hábiles.

4. No se considerarán parte del expediente abierto al público para efectos de información, los proyectos de resolución y otros documentos preliminares o internos preparados por los examinadores o por otros funcionarios del Registro.

5. A petición del solicitante, el Registro postergará la publicación por el período requerido, el cual no podrá exceder el plazo de doce meses contados desde la fecha de presentación de la solicitud. Dicha petición deberá ser presentada en cualquier momento antes de que se ordene la publicación.

Artículo 18.-Oposición a la concesión de patente

1. La oposición que se presente contra la concesión de una patente contendrá:

a) El nombre, domicilio y dirección del opositor.

b) El nombre y dirección del mandatario, cuando lo hubiere.

c) El número y fecha de presentación de la solicitud materia de la oposición y el título de la invención objeto de dicha solicitud.

ch) Los fundamentos de hecho y de derecho de la oposición.

d) Señalamiento de nombre y medio para recibir notificaciones, el cual podrá ser vía fax, telegrama, dirección electrónica o apartado registral.

e) La firma del opositor en su caso debidamente autenticada por un abogado.

f) Las pruebas que fueren pertinentes para apoyar los fundamentos de la oposición

g) El comprobante de pago de la tasa de oposición.

h) Un juego de copias del escrito de oposición y demás documentos aportados.

2. Las disposiciones contenidas en el artículo 6, relativas a la representación, serán aplicables a la oposición en cuanto correspondan.

3. Los documentos probatorios que se adjunten a la oposición y que se encuentren en un idioma diferente al español, deberán estar acompañados de la traducción respectiva, salvo aquellos que hayan sido elaborados en la fase internacional de una solicitud en virtud del PCT.

Artículo 19.-Examen de fondo

1. Los informes elaborados por los examinadores, deberán ser concluidos dentro del plazo establecido a tal efecto por las directrices administrativas correspondientes, plazo que podrá ser ampliado, mediando acuerdo entre el examinador y la coordinación de la oficina de patentes, de conformidad con el plazo máximo establecido en la Ley, según la complejidad del asunto.

Una vez rendido el informe técnico, el Registro de Propiedad Industrial emitirá la resolución correspondiente; no pudiendo exceder en ningún caso el plazo legalmente establecido para la conclusión del examen de fondo, el cual se computará desde la entrega de la solicitud para estudio al examinador.

2.- Cuando al efectuarse el examen de fondo de una solicitud se descubra que existe en trámite otra solicitud de patente de fecha anterior, en la cual se describa o se reivindique alguna materia que podría desvirtuar en todo o en parte la novedad de lo reivindicado en la solicitud bajo examen, el Registro suspenderá el examen de esta solicitud hasta que quede resuelta la solicitud de fecha anterior. La materia que quedare incluida en la descripción o en las reivindicaciones de la patente que se conceda con base en la solicitud de fecha anterior, se considerará como parte del estado de la técnica para efectos de determinar la novedad de cualquier otra solicitud de fecha posterior.

3.- El solicitante podrá modificar las reivindicaciones en cualquier tiempo hasta la presentación del comprobante de pago de los honorarios correspondientes al estudio de fondo, siempre que se observe lo establecido en el artículo 8, párrafo 1 de la Ley. En caso de que el solicitante requiera aportar modificaciones al juego reivindicatorio después de haber comprobado el pago de los honorarios, deberá justificar su solicitud y hacerlo antes de que el expediente sea asignado al examinador de fondo. Después del plazo indicado, solamente podrá modificar las reivindicaciones para solventar una objeción del examinador, dentro del plazo establecido en el artículo 13 inciso 3 de la Ley.

Por la vía de la modificación de solicitudes o de reivindicaciones para subsanar defectos, no se podrá ampliar la invención original, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8, inciso 1 de la Ley.

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. Una vez que la solicitud pase a estudio de fondo, el examinador utilizará el Manual de Organización y Examen de Solicitudes de Patentes de Invención de las Oficinas de Propiedad Industrial del Istmo Centroamericano y la República Dominicana. En una primera fase, valorará la unidad de la invención, claridad y suficiencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Ley. En caso de observarse alguna deficiencia, se elaborará la prevención correspondiente, que deberá ser contestada en el plazo de un mes siguiente a la notificación respectiva. Antes de la expiración de este plazo, el solicitante podrá gestionar la realización de una vista con el examinador de fondo y la coordinación de la oficina de patentes, o el funcionario que esta designe, en los primeros quince días hábiles contados a partir de la notificación de la prevención indicada, a efectos de facilitar la contestación de la prevención efectuada. Esta vista será de carácter facultativo. Si la

Oficina lo considera procedente, coordinará con prontitud la reunión solicitada. 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.

Durante la vista se levantará un acta por parte de un funcionario de la Oficina de patentes, la cual pasará a formar parte del expediente en trámite.

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.

6. El examinador de fondo deberá observar lo establecido en el artículo 78 de la Ley de Biodiversidad y previo a emitir el informe técnico deberá determinar si la solicitud en trámite corresponde a una invención que involucra el acceso a los recursos y elementos de biodiversidad en el territorio costarricense, a efectos de proceder de conformidad con el artículo 8° de dicha Ley.

7.- Una vez superadas Las objeciones en cuanto a unidad de invención, claridad y suficiencia, en una segunda fase, el examinador analizará los requisitos establecidos en el artículo 2 de la Ley, sean novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Concluido el informe técnico y consistiendo éste en una denegatoria o concesión parcial de la solicitud presentada, la administración lo notificará al solicitante y a petición de éste se llevará a cabo una vista con el examinador de fondo y la coordinación de la oficina de patentes, o el funcionario que esta designe, en los primeros quince días hábiles contados a partir de la notificación del traslado del informe técnico. Esta vista será de carácter facultativo. Si la Oficina lo considera procedente, coordinará con prontitud la reunión solicitada. En caso de que exista alguna razón que imposibilite la realización de la vista por causas ajenas al solicitante e imputables al examinador, se ordenará el suspenso del trámite, de conformidad con lo establecido en el artículo 259 de la Ley General de la Administración Pública, hasta tanto cesen los motivos que impiden tal diligencia, siempre que este suspenso no sobrepase el plazo de un mes. Levantado el suspenso decretado, será celebrada la audiencia solicitada y se ordenará la continuación del trámite correspondiente.

Durante la vista se levantará un acta por parte de un funcionario de la Oficina de patentes, la cual pasará a formar parte del expediente en trámite.

8.- Una vez realizadas las manifestaciones al examinador deberá responder dentro del plazo máximo indicado en el inciso 1 de este artículo. Emitido el dictamen final, el Registro de Propiedad Industrial procederá a dictar la resolución correspondiente debidamente fundamentada, con base en lo indicado en informe técnico y demás documentos que conforman el expediente, la cual tendrá recurso de revocatoria y de apelación, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la Ley de procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual, N° 8039.

Artículo 21.-Información relacionada con las solicitudes de patentes

1. La información y la documentación que el solicitante deba proporcionar al Registro en virtud del artículo 14 de la ley, deberá presentarse dentro del plazo de dos meses contados desde la fecha de la notificación del requerimiento.

2. El Registro podrá requerir la traducción al español de la información y documentación a que se refiere el inciso 1°.

Artículo 25.-Inicio de la explotación industrial

1) Cuando los titulares de la patente fueren dos o más personas, cualquiera de ellos podrá explotar la invención en el país, sin que sea necesario el consentimiento previo de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los titulares.

2) No se considerará como una falta de explotación industrial, para los efectos del artículo 18 de la Ley, aquellos casos en los que una patente abarque productos o procedimientos que requieran la obtención de un registro sanitario para su explotación y estos no se hayan comercializado en el país, siempre que:

a) no se haya obtenido el registro sanitario en su país de origen, o

b) se haya solicitado un registro sanitario en el país y esté en trámite ante la autoridad competente.

Artículo 27.-Transferencia, cambio de nombre del titular y licencia de la patente

1. Toda Licencia de patente y toda transferencia o cambio de nombre del titular, relativa a una solicitud de patente, o a una patente concedida, deberá constar por escrito e inscribirse en el Registro, el cual, en el caso de solicitudes publicadas o patentes concedidas, ordenará la publicación de un aviso en el Diario Oficial anunciando la transferencia, licencia de la patente o cambio de nombre del titular. La transferencia, licencia o cambio de nombre del titular sólo tendrá efectos legales frente a terceros después de haber sido inscrita.

2. Toda transferencia, cambio de nombre del titular y licencia de la patente deberá presentarse acompañada del documento que respalde dicha solicitud.

3. Cuando los solicitantes o los titulares de la patente fueren dos o más personas, cada uno podrá transferir por separado sus derechos o su cuota, pero la concertación de contratos de licencia relativos a la patente tendrá que hacerse en común, salvo acuerdo en contrario entre los solicitantes o titulares.

4. En defecto de estipulación en contrario, el contrato de licencia se registrará por las siguientes normas:

a) La licencia se extenderá a todos los actos que el licenciante tuviere derecho a ejecutar en virtud de la patente, sin limitación de tiempo, en todo el territorio del país y con respecto a cualquier aplicación de la invención.

b) El licenciario no podrá transferir la licencia ni otorgar sublicencias.

5. El aviso que se publique en el Diario Oficial anunciando la transferencia, licencia o cambio de nombre del titular contendrá:

a) El nombre, domicilio y dirección del transferente, licenciante o titular.

- b) El nombre, domicilio y dirección del adquirente, licenciataria o nuevo titular.
- c) El número de la patente o de la solicitud de patente.
- ch) La fecha de concesión de la patente, o de la solicitud de patente.
- d) El título de la invención.
- e) La fecha y la naturaleza del acto o contrato por el cual se efectuó la transferencia, licencia o el cambio de nombre.
- f) Cualquier limitación o condición especial con respecto al alcance o a la extensión de la transferencia o licencia.

Artículo 29.-**Caducidad.** El Director del Registro declarará de oficio la caducidad de las patentes y publicará el aviso correspondiente en el Diario Oficial. La publicación podrá hacerse mediante listados que contengan únicamente el número de registro, el título de la patente y la fecha de la caducidad. La solicitud de la publicación deberá hacerse dentro de los seis meses siguientes a la declaratoria de la caducidad.

Artículo 33.-**Consulta de expedientes y notificación de resoluciones.** Será consultable por el público cualquier expediente de solicitud de patente, salvo solicitudes no publicadas, incluidas las retiradas antes de su publicación. Las resoluciones que dicte el Registro se notificarán a los interesados, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley y el Reglamento.

Artículo 39.-**Presentación de la solicitud.**

1. El Registro no admitirá solicitud de inscripción del dibujo o modelo industrial cuando ella no contuviere al menos la información y los documentos siguientes:

- a) El nombre y la dirección del solicitante o del mandatario, cuando lo hubiere.
- b) La indicación del tipo o género de objetos o productos a los cuales se aplicará el dibujo o modelo.
- c) El comprobante de pago de la tasa de presentación prescrita; y
- ch) Una representación gráfica del dibujo o modelo.

2. Al admitir la solicitud, el Registro consignará la fecha de presentación, el número de la solicitud, la cantidad de folios que componen el escrito y documentos que la acompañen así como su naturaleza.

Artículo 46.-**Tasas relativas a patentes de invención**

1. El pago de \$500 (quinientos dólares norteamericanos) correspondiente a la tasa prevista para la inscripción y expedición del certificado respectivo, deberá ser efectuado únicamente en las solicitudes presentadas a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 8632.

2. Las tasas anuales para mantener la vigencia de la patente deberán ser pagadas por años adelantados. La tasa que debe abonarse por la inscripción y expedición del certificado, exonera el pago de la primera anualidad. La segunda anualidad y las siguientes que se adeuden desde la presentación de la solicitud y hasta la fecha de la concesión de la patente, deberán ser canceladas en un plazo máximo de dos meses contados desde la fecha de concesión. La fecha de vencimiento de cada anualidad será el último día del mes del aniversario de la fecha de presentación de la solicitud.

En caso de no realizarse el pago dentro los plazos establecidos en el párrafo anterior, se concederá un plazo de gracia de seis meses para el pago de la tasa anual, el cual se realizará simultáneamente con el pago de la sobretasa establecida en el inciso g) del artículo 33 de la Ley. El comprobante de pago correspondiente a las tasas anuales debe ser presentado al Registro, a fin de que se tome nota del pago y se ponga razón en la inscripción de la patente. Los pagos de las tasas anuales serán anotados al margen de la inscripción de la patente y cada anotación indicará el monto pagado, el período o períodos anuales a los cuales corresponde el pago de la fecha en que se recibió el pago. En caso de renuncia, caducidad o declaración de nulidad, no habrá derecho a reintegro de tasas o anualidades pagadas anticipadamente.

3. Ante la falta de pago oportuno de la tasa fijada en el inciso f) del artículo 33 de la ley, se procederá de la siguiente manera:

a.- El Director del Registro certificará lo adeudado y remitirá la documentación correspondiente al Departamento Legal del Registro Nacional, el cual procederá a gestionar el cobro de la suma correspondiente. Posterior a la realización de las intimaciones establecidas en el artículo 33 bis, inciso 3 de la Ley; el Director del Registro certificará lo adeudado y remitirá la documentación correspondiente a la Dirección Jurídica del Registro Nacional, el cual procederá a gestionar el cobro de la suma correspondiente.

b.- Mediante anotación marginal a la patente se procederá a indicar la falta de pago, lo que conllevará la imposibilidad de tramitar licencias, traspasos y cualquier otro movimiento durante la vigencia de la anotación.

4. La Declaración Jurada contemplada en el artículo 33 de la Ley, mediante la cual se justifica el pago del 30% de la tasa de presentación, podrá ser efectuada mediante documento privado debidamente autenticado o en escritura pública.

Artículo 2º-Adiciónense los artículos 22 bis, 34 bis y 40 bis del Reglamento de la Ley de Patentes de Invención, decreto ejecutivo Nº 15222-J del 12 de diciembre del 1983, para que en adelante se lean de la siguiente manera:

Artículo 22 bis.-Solicitud de compensación de vigencia del plazo.

La solicitud de compensación de la vigencia del plazo de la patente deberá contener:

a- El nombre y demás calidades del titular de la patente así como del mandatario cuando lo hubiere.

b- El número de solicitud.

c- El número de concesión.

d- La fecha de presentación de la solicitud.

e- La fecha en que se publicó la solicitud y oposiciones en caso de que las hubiere.

f- Lugar o medio para recibir notificaciones.

Artículo 34 bis.-**Duración del registro de los modelos de utilidad.** La duración del registro de los modelos de utilidad se contará desde la fecha de presentación de la solicitud en el Registro de Propiedad Industrial.

Artículo 40 bis.-**Examen de fondo de la solicitud**

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la Ley, un dibujo o modelo industrial es nuevo cuando no haya sido divulgado públicamente en ningún lugar del mundo por ningún medio antes de la fecha de presentación de la solicitud en el Registro de Propiedad Industrial o en su caso, antes de la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca.

2. Se considerará que un dibujo o modelo industrial es original en tanto su aspecto exterior se derive de un esfuerzo creativo individual del creador y no implique un nuevo cambio de colorido o forma de modelos o dibujos ya conocidos.

3. Se considerará que un dibujo o modelo industrial es independiente siempre que no se trate de una copia o se origine del diseño realizado por otra persona.

Artículo 3º-Incorpórese el artículo 23 al Decreto Ejecutivo 15222-MIEM-J, en sustitución del artículo 23 que fue anulado mediante la resolución número 2134-95 de las 15:00 horas del 02 de mayo de 1995 de la Sala Constitucional, para que en adelante se lea de la siguiente manera:

Artículo 23.- **Enlace con el Ministerio de Salud**

A fin de coadyuvar en el cumplimiento del artículo 16 inciso 4 de la Ley, el Registro podrá permitir el acceso por parte del Ministerio de Salud así como de otras autoridades competentes, a la información contenida en la base de datos de Patentes, por los medios manuales y tecnológicos que se consideren pertinentes; siempre y cuando se trate de información de solicitudes ya publicadas.

Artículo 4º-Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial *La Gaceta*.

Dado en la Presidencia de la República, a los doce días del mes de febrero del dos mil catorce.