

PLAZO DE PROTECCIÓN DE LAS PATENTES EN LA LEGISLACION COSTARRICENSE.-

Laura Soley

Introducción. Marco legislativo nacional.- A nivel constitucional.- 1.- Principio de Reserva de Ley 2.- Principio de Duración A nivel legislativo.- 1. Parámetros para la fijación de excepciones a la temporalidad del derecho de explotación exclusiva de la patente. 2. Concepto del interés público.- 3. Licencias de utilidad pública. Legislación anterior a la Reforma Introducida en el año 1999. Legislación vigente. Diferentes plazos de protección en materia de patentes.- 1. Plazo de protección de las Patentes. 2. P Plazo de protección de las Marcas y Signos Distintivos. 3. Plazo de protección de los Dibujos y Modelos. 4. P Plazo de protección de los Esquemas de Trazados. 5. De la Información No Divulgada. Justificación de ampliación del plazo. Tres situaciones pueden presentarse como consecuencia de la modificación de los plazos de protección de las distintas patentes 1. Situación de patentes otorgadas antes de la reforma al plazo de protección. Caso en que ya transcurrió el plazo de los 20 años. 2. Si a la fecha de entrada en vigencia de la reforma que amplía el plazo de protección a las patentes, ya estaba fenecido el plazo de protección concedido conforme a la legislación anterior, pero aun no han transcurrido los 20 años que introduce la reforma. 3. Al entrar en vigencia la reforma que amplía el plazo de protección, aún no ha transcurrido el plazo fijado en la ley anterior. Otros aspectos relacionados con la duración de la protección de la patente. Conclusión. Bibliografía.

INTRODUCCIÓN. A semejanza de otros países, Costa Rica reformó a finales del año 1999 la legislación nacional en materia de propiedad intelectual, para adecuarla a la normativa que se fijó en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)¹; acuerdo que constituye un esfuerzo de los países miembros de la OMC por reducir las diferencias en la manera de proteger los derechos de propiedad intelectual y una vía para someterlos a normas internacionales uniformes².

¹ “El grado de protección y observancia de esos derechos (de la propiedad intelectual) variaba considerablemente en los distintos países del mundo y, a medida que la propiedad intelectual fue adquiriendo mayor importancia en el comercio, esas diferencias se convirtieron en una fuente de tensiones en las relaciones económicas internacionales. Así pues, se consideró que la manera de que hubiera más orden y previsibilidad y se pudieran resolver más sistemáticamente las diferencias era establecer nuevas normas comerciales internacionalmente convenidas en la esfera de los derechos de propiedad intelectual.” “ENTENDER LA OMC: LOS ACUERDOS Propiedad intelectual: protección y observancia”. http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/agrm7_s.htm

² A diferencia de la normativa relativa a derechos de patentes, salvo ciertos aspectos ya subsanados mediante la Ley 7979, que reformó la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Costa Rica en materia de derechos de autor, cumplía satisfactoriamente en términos generales, con los estándares multilaterales. En la reforma introducida a principios

En cuanto al plazo de protección de las patentes³, que es el tema que vamos a desarrollar, se establece que la propiedad intelectual corresponde a los titulares de la invención, durante un plazo de veinte años improrrogables, a partir de la fecha de presentación de la solicitud en su país (Artículo 17 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, que es la ley N° 7979)⁴.

MARCO LEGISLATIVO NACIONAL.-

En Costa Rica existen normas de rango constitucional, también de nivel internacional e infraconstitucionales que regulan la figura de la patente. En el mismo sentido que expresa José Antonio Olivares, Presidente de la Federación Centroamericana de Laboratorios Farmacéuticos -FEDEFARMA- ante el Foro de Consulta sobre Propiedad Intelectual frente a la Negociación del tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos de América -CAFTA- en marzo del 2003, puede definirse la patente por su finalidad como:

“(...) un instrumento por el cual se estimula la innovación y se garantiza la divulgación del avance tecnológico; es pues, un instrumento que persigue equilibrar, razonablemente, los intereses y derechos del inventor y el titular de los derechos que derivan de la invención y la sociedad”
<http://www.google.co.cr/search?q=cache:bbea0K1bQmMJ:www.euram.com.ni/cafta/Posicion%2520de%2520FEDEFARMA.doc+fomentar+investig>

A nivel constitucional.-

del año 2000, se amplió el plazo de protección a estos derechos por setenta años después del fallecimiento del autor de la obra.

³ Las patentes podrán ser un producto, una máquina, una herramienta o un procedimiento de fabricación que sea invención, en los términos del artículo 1° de la Ley de Patentes según el cual invención es : “...toda creación del Intelecto humano, capaz de ser aplicada en la industria, que cumpla las condiciones de patentabilidad previstas en esta ley. Podrá ser un producto, una máquina, una herramienta o un procedimiento de fabricación y estará protegida por la patente de invención. Art. 1 de la ley N°6867. Con la aprobación de los Acuerdos ADPIC se incorporaron recientemente, la Información No Divulgada, en sus dos formas, los secretos empresariales o industriales y “ los datos de registro”, que en nuestra ley son llamados “registros de prueba”, suministrados para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o agroquímicos, según lo dispuesto en la Ley de Información No Divulgada, que es la Ley N° 7975, de 22 de diciembre de 1999.

⁴ Artículo 17.- Duración de la protección de la patente. Tasas anuales. (*) Duración de la protección de la patente. La patente tendrá una vigencia de veinte años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en su país de origen. (*) La constitucionalidad de los incisos 3 y 4 del presente artículo han sido declarados inconstitucionales mediante voto No. 2134-95. B.J# 121 de 26 de junio de 1995. (Con respecto a su versión anterior.

La Constitución Política de 1949 reconoce la protección a los derechos de propiedad intelectual mediante el artículo 47 al establecer que:

“Todo autor, inventor, productor o comerciante gozará temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial, con arreglo a la ley”.

1.- Principio de Reserva de Ley⁵. El artículo 47 de la Constitución Política de Costa Rica al señalar que la propiedad exclusiva de la obra, invención, marca o nombre comercial debe darse ***“con arreglo a la ley”***, remite a la legislación ordinaria para que sea a través del procedimiento⁶ previsto en la Constitución Política que se determinen entre otros, los límites temporales que se imponen al titular del derecho de la propiedad intelectual, para el disfrute de los mismos. Ese principio de reserva legal constituye una garantía en favor del titular del derecho de la propiedad intelectual sobre su obra o invento, que consiste en que únicamente la ley es fuente creadora de los límites al goce de la propiedad intelectual.

2.- Principio de Duración⁷.- En cuanto al plazo de la protección de los derechos intelectuales, es necesario tomar en cuenta que es la propia Constitución Política la que establece que el goce de la propiedad exclusiva a favor del titular, llámese autor, inventor, productor o comerciante sobre su obra, invención, marca o nombre comercial, es temporal.

⁵ El Tribunal Constitucional de Costa Rica se ha referido en numerosas ocasiones a través de su jurisprudencia, al Principio de Reserva de Ley, en el siguiente sentido: “Considerando IV.- (...)La regulación de los derechos fundamentales está reservada a la ley, del cual resulta que solamente mediante ley formal, emanada del Poder Legislativo y por el procedimiento previsto en la Constitución Política para la emisión de las leyes, es posible regular, y en todo caso, restringir los derechos fundamentales, todo -por supuesto- en la medida en que la naturaleza y régimen de éstos lo permita, y dentro de las limitaciones constitucionales aplicables”.(sentencia 2001-00378 de las catorce horas con treinta y siete minutos del dieciséis de enero del dos mil uno de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica). En otra sentencia: “...a) En primer lugar, el principio mismo de “reserva de ley”, del cual resulta que solamente mediante ley formal, emanada del poder legislativo por el procedimiento previsto en la Constitución para la emisión de las leyes, es posible regular y, en su caso restringir derechos y libertades fundamentales -todo, por supuesto, en la medida en que la naturaleza y el régimen de éstos lo permita, y dentro de las limitaciones constitucionales aplicables- (sentencia número 3550-92 de las dieciséis horas del veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y dos).

⁶ Constitución Política de la República de Costa Rica. Título 9 El Poder Legislativo. Capítulo III Formación de las Leyes. Artículos 123 a 129.

⁷ Al principio de duración limitada de la propiedad intelectual se refiere el autor RAYMUNDO SALVAT en el Tratado de Derecho Civil Argentino, Derechos Reales II Dominio, Tipográfica Editora Argentina,Buenos Aires, 1952, pág. 501 y ss

La temporalidad no es otra cosa que falta de perpetuidad⁸; lo que necesariamente implica que el disfrute del derecho debe estar claramente delimitado en el tiempo.

A nivel doctrinario la temporalidad de los derechos de la propiedad industrial se justifica en la medida en que el inventor ha sacado provecho y beneficia de la cultura de la humanidad a lo largo de su evolución histórica; por lo que resulta equitativo que la sociedad pueda disfrutar en algún momento de los frutos de ese invento. Tal obligación que se impone al titular de la patente de divulgar su invento, se da con el fin de enriquecer el cuerpo total del conocimiento técnico en el mundo. Ese interés se revela con claridad en la norma del artículo 29 que regula las “Condiciones impuestas a los solicitantes de patentes” ubicado en la Sección 5 de la **Parte II “Normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual”** del Acuerdo ADPIC, en cuanto ordena al solicitante de la patente *“... divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para que las personas capacitadas en la técnica de que se trate puedan llevar a efecto la invención”*⁹. Asimismo, el mismo artículo 29 ADPIC dispone que puede ordenársele al solicitante de la patente, facilitar información relativa a sus solicitudes y las correspondientes concesiones de patentes en el extranjero.

En la obra titulada “Tratado de Derecho Civil Argentino” el tratadista argentino Salvat al referirse a la temporalidad del disfrute del derecho de la propiedad intelectual, especialmente al analizar el derecho de autor, no duda en reconocer el *“Principio de Duración”* en esta rama del Derecho. Hoy día podemos decir con propiedad que ese Principio rige no solo al Derecho de Autor¹⁰, como parte de la Propiedad Intelectual, sino que también cubre a los derechos conexos¹¹ y a los derechos derivados de la propiedad industrial. Expone el autor argentino:

“El principio de la duración limitada de la propiedad científica, literaria y artística, si bien ha sido criticado, se justifica teniendo en cuenta que el autor de esta clase de obras aprovecha un fondo común de ideas sucesivamente elaborado por la humanidad en su larga evolución histórica: era justo

⁸ Perpetuidad. (Dellat. Perpetuitas, -atis).f. Duración sin fin //”. Duración muy larga o incesante.. DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Vigésima Segunda Edición, 2001, pág. 1736

⁹ “Artículo 29 ADPIC.- Condiciones impuestas a los solicitantes de patentes1. Los Miembros exigirán al solicitante de una patente que divulgue la invención de manera suficientemente clara y completa para que las personas capacitadas en la técnica de que se trate puedan llevar a efecto la invención, y podrán exigir que el solicitante indique la mejor manera de llevar a efecto la invención que conozca el inventor en la fecha de la presentación de la solicitud o, si se reivindica la prioridad, en la fecha de prioridad reivindicada en la solicitud. 2. Los Miembros podrán exigir al solicitante de una patente que facilite información relativa a sus solicitudes y las correspondientes concesiones de patentes en el extranjero.”

¹⁰ El Convenio de Berna es el primer instrumento internacional adoptado para la protección a los derechos de autor para la protección de las obras literarias y artísticas. Es ley de la República desde agosto de 1977

¹¹ La Convención de Roma extiende su protección a los artistas intérpretes ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión (“Convención de Roma, 1961”). Es ley en **Costa Rica** desde marzo de 1971.

también que obtenidos los primeros y mejores frutos de su obra, el autor, sus herederos o sus derechohabientes, no pudiese impedir que la sociedad retirase de ella, los derechos derivados de ese fondo común de ideas que aquél había aprovechado. El derecho de la sociedad para utilizar la obra del autor, una vez transcurrido el doble plazo legal establecido, es ni más ni menos que la compensación de los elementos intelectuales y morales que ella ha puesto a disposición de autor para la creación de su obra. Vencido el plazo, la obra debía caer en el dominio público”^{12]}

A nivel legislativo.-

1. Parámetros para la fijación de excepciones a la temporalidad del derecho de explotación exclusiva de la patente. 2. Concepto del interés público.- 3. Licencias de utilidad pública.-

1. Parámetros para la fijación de excepciones a la temporalidad del derecho a la explotación exclusiva de la patente.

Antes de referirnos a las normas que fijan los plazos en que puede el titular del derecho de la patente explotar de modo exclusivo¹³ su invento, es necesario hacer énfasis en que recae exclusivamente en el Legislador la labor de limitar o restringir esos derechos¹⁴ de la propiedad intelectual.

Asimismo, el Poder Legislativo, al imponer los límites al plazo de exclusividad del goce de los derechos de propiedad intelectual, debe cuidar que éstos no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente y no causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de la patente.

2. Concepto del interés público.-

Entre las restricciones que ha optado el Legislador costarricense, como límite al derecho de explotar de modo exclusivo y temporalmente, los derechos sobre el invento objeto de la propiedad industrial, se distingue la privación del goce de ese derecho, especialmente cuando está de por medio el interés público.¹⁵

¹² Op.cit. R. SALVAT, págs. 501-502

¹³ “(...) El monopolio es una concesión del Estado por la cual se acuerda a una persona la exclusividad perpetua o temporaria de la explotación de un producto de cualquier clase que fuese o de una industria en términos tales que ningún otro pueda hacerlo. Sustancialmente es la supresión de la competencia”. Op. Cit. R. Salvat, pág. 510).

¹⁴ “Artículo 47 de la Constitución Política.-“ Todo autor, inventor, productor o comerciante gozará temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial, con arreglo a la ley”

¹⁵ Relación entre las figuras monopolio e interés público a la luz de jurisprudencia constitucional costarricense. “ (...) es claro que la existencia de un monopolio en un área cualquiera de la actividad económica y comercial restringe la libertad que de otro modo

En nuestro país, mediante la reforma que introdujo el Legislador por ley número 7979 de 22 de diciembre de 1999 a la Ley sobre Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales, se prevé, en el artículo 20¹⁶, cuatro situaciones en que puede el Poder Ejecutivo, vía decreto, negar o interrumpir al titular de la patente el goce exclusivo sobre su invento. Esos casos de excepción al disfrute del derecho son los siguientes: por extrema urgencia, interés público¹⁷, emergencia o seguridad nacional. Llama la atención que no define ni se refiere la ley de cita a qué debe entenderse por cada una de estas situaciones excepcionales, que limitan el ejercicio del derecho de explotación exclusiva, lo que hace necesario buscar y remitirse a otros cuerpos normativos¹⁸ para establecer cuando se está

gozarían las personas para incursionar en ella, pero no es menos cierto que -conforme a la abundante y conocida jurisprudencia de esta Sala- esa libertad no es en modo alguno irrestricta o ajena a regulaciones que se estime necesarias en función de intereses prevalentes, de orden social. Justamente por ello, es que el constituyente no prohíbe los monopolios estatales, aunque sí sanciona los privados. La diferencia radica en que en los primeros existe la reserva que el Estado hace para sí de determinadas actividades consideradas estratégicas, por razones de desarrollo, de justicia social u otras, y las explota y supervisa para el beneficio de la colectividad; en los privados media, por el contrario, el interés particular -primordialmente el lucro- que desde luego no es cosa reprochable en sí misma, pero que tampoco puede llegar a imponerse, de hecho o de derecho, al interés público.” Considerando IV de la Sentencia N° 2003-00558 de las catorce horas con cuarenta y ocho minutos del veintinueve de enero del dos mil tres, de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia El subrayado no es del original

¹⁶ Ley sobre Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales **“Artículo 20.- Licencias de utilidad pública 1. Cuando lo exijan razones calificadas de extrema urgencia, interés público, emergencia o seguridad nacional, el Poder Ejecutivo, mediante decreto, podrá someter la patente o la solicitud de la patente a licencia obligatoria en cualquier momento, aun sin acuerdo de su titular, para que la invención sea explotada por una entidad estatal o por terceros autorizados por el Gobierno. El titular de la patente objeto de la licencia será notificado cuando sea razonablemente posible. Para otorgar estas licencias, deberán observarse, en lo procedente, las disposiciones contenidas en el artículo 18 de la presente ley. 2. Para las licencias de utilidad pública, el Estado deberá compensar al titular de la patente. El titular podrá acudir a la vía contencioso-administrativa a fin de que el tribunal competente establezca la respectiva remuneración económica. Para ello, la autoridad judicial considerara las circunstancias de cada caso y el valor económico de la autorización teniendo presente la tasa de regalías promedio para el sector de que se trate, en los contratos de licencias comerciales entre partes independientes. 3. Cuando el Gobierno haya otorgado una licencia de utilidad pública a un tercero, este deberá retribuirle al Estado, total o parcialmente, la compensación que corresponda al titular.”**

¹⁷ Nada dice la ley 7979 sobre qué debe entenderse por extrema urgencia, interés público, emergencia o seguridad nacional. El Artículo 11 de la Ley de Biodiversidad, (N°7788) intenta una definición de la figura del interés público en material ambiental al enunciar los criterios para aplicar esa ley. Dice el citado artículo:

“Artículo 11.- Criterios para aplicar esta ley . Son criterios para aplicar esta ley: 3.- Criterio de interés público ambiental: El uso de los elementos de la biodiversidad deberá garantizar las opciones de desarrollo de las futuras generaciones, la seguridad alimentaria, la conservación de los ecosistemas, la protección de la salud humana y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos”.

¹⁸ El artículo 76 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos exceptúa de la protección de la ley la publicación del retrato cuando se relaciona con hechos o

frente a una situación de las indicadas. Tal y como ya se indicó, debe evitar el Poder Ejecutivo, al momento de decretar una de los casos que impide el ejercicio exclusivo del derecho de propiedad intelectual, cuidarse de no causar un perjuicio injustificado a los intereses del titular de la patente, que se pretende declarar de utilidad pública.

3. Licencias de utilidad pública.-

En el mismo artículo 20 vigente de la Ley sobre Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales comentado, después de enumerar los casos en que se puede declarar la patente de utilidad pública, se establece el procedimiento para someter la patente a licencia obligatoria, - entendiéndose por el término “obligatoria” como sinónimo de “utilidad pública”- y señala que esto puede suceder “en cualquier momento” aun sin el consentimiento del titular de la patente “(...)para que la invención sea explotada por una entidad estatal o por terceros autorizados por el Gobierno”.

Dispone el artículo 20 en sus incisos 2 y 3:

“Artículo 20 de la Ley sobre Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales.-(...) podrá someter la patente o la solicitud de la patente a licencia obligatoria en cualquier momento, aun sin acuerdo de su titular, para que la invención sea explotada por una entidad estatal o por terceros autorizados por el Gobierno. El titular de la patente objeto de la licencia será notificado cuando sea razonablemente posible. Para otorgar estas licencias, deberán observarse, en lo procedente, las disposiciones contenidas en el artículo 18 de la presente ley. 2. Para las licencias de utilidad pública, el Estado deberá compensar al titular de la patente. El titular podrá acudir a la vía contencioso-administrativa a fin de que el tribunal competente establezca la respectiva remuneración económica. Para ello, la autoridad judicial considerara las circunstancias de cada caso y el valor económico de la autorización teniendo presente la tasa de regalías promedio para el sector de que se trate, en los contratos de licencias comerciales entre partes independientes.

3.Cuando el Gobierno haya otorgado una licencia de utilidad pública a un tercero, este deberá retribuirle al Estado, total o parcialmente, la compensación que corresponda al titular.”

De esta disposición se entiende que para que la invención pueda ser explotada por otra persona, que no sea el titular de la patente, quien haga uso de ella debe tratarse de una

acontecimientos de interés público, o que se hubieran desarrollado en público” (ley N° 6683). El artículo 25 de la Ley de Protección a Sistemas de Trazados de los Circuitos Integrados, prevé la posibilidad de anular un registro de esquema de trazado y permite como excepción, con el fin de evitar daños al destinatario, terceros o al interés público, que la anulación produzca efectos retroactivos.(artículo 25 de la ley N° 7961). Ninguna de estas disposiciones declara qué debe entenderse por interés público

entidad estatal o terceros que cuenten con la debida autorización del órgano del Estado (aquí llamado Gobierno).

Establece la norma el deber de intentar notificar al titular de la gestión de licencia sólo si ello resulta “razonable”, lo que deja abierta la posibilidad de no comunicar al titular de la invención de la intención del Poder Ejecutivo de negarle el derecho a explotar de manera exclusiva su patente, si estima que la notificación es “irrazonable” y está en juego una situación de extrema urgencia, interés público emergencia o seguridad nacional.

Esta opción con que cuenta el Poder Ejecutivo, le sitúa en una posición de clara ventaja frente al titular de la patente, porque la ley permite que éste no sea notificado del acto administrativo restrictivo de su derecho de propiedad intelectual, que indubitadamente va a perjudicar su actividad industrial. Se le impide conocer del asunto y ejercer su derecho de defensa. Esta norma bien puede prestarse para arbitrariedades y es susceptible de propiciar abusos al momento de restringirse el derecho de explotación de la patente por parte del Estado.

Establece además el artículo 20 de la ley comentada, el deber de indemnizar al titular desprovisto de su derecho de explotación de modo exclusivo y fija el procedimiento para compensarlo económicamente al titular de la patente, por los daños con ocasión de la prohibición de explotar de modo exclusivo el invento.

Legislación anterior a la Reforma Introducida en el año 1999.

Antes de la reforma a la Ley sobre Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales que se introdujo en el año 1999, y que como se dijo, busca actualizar la normativa sobre la propiedad intelectual conforme al sistema multilateral de comercio, la citada ley contenía un plazo de protección de las patentes, de tan solo doce años a las patentes en general y un año a las patentes de medicamentos.

Llama la atención por breve ese plazo de tan solo doce meses para proteger los derechos exclusivos del titular de la patente sobre los medicamentos, porque en la práctica resultó ser tan corto que trajo como consecuencia que no se inscribieran medicamento durante el plazo de vigencia de esa ley. Esa duración mínima influyó en que esa ley no cumpliera su función de incentivar la investigación científica y desprotegió al titular del medicamento proteger y disfrutar temporalmente y de modo exclusivo la patente, a lo que la Constitución Política le da derecho. No es difícil aceptar que esa duración tan corta de la protección de la patente de medicamentos desmotivó a los interesados a registrar y procurar proteger su creación utilitaria¹⁹, pues entre la fecha de la solicitud y la inscripción por el

¹⁹ “Artículo 2 de la Ley Sobre Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad Inventiones patentables. 1. Una invención es patentable si es nueva, si tiene nivel inventivo y si es susceptible de aplicación industrial.”

Registro prácticamente hubiere transcurrido el plazo de protección, trasladándose la patente al dominio público²⁰ .

Ese plazo de un año para la protección del titular de la patente de medicamento, si bien fue adoptado mediante la ley, es sin duda insuficiente para cumplir con la finalidad del artículo 47 constitucional, que como ya se dijo establece el derecho de gozar temporalmente de la patente de modo exclusivo, norma común en el Derecho de la Propiedad Intelectual, que está informado por el Principio de Duración, y es garantía para el titular de la patente.

En comparación con otras ramas de la propiedad intelectual, que cuentan con leyes especiales y cuyos derechos tampoco prescriben conforme a las normas de derecho común,²¹, ese plazo de protección de las patentes resulta igualmente corto y desventajoso.

²⁰ El invento pasa al dominio público en su país de origen por expiración de los plazos de protección. En cuanto al dominio público el artículo 4 de la LEY DE INFORMACION NO DIVULGADA, que es la ley No. 7975 de 22 de diciembre de 1999 , dispone:

“Artículo 4. - Información excluida de protección.- Esta ley no protegerá la información que: a) Sea del dominio público. b) Resulte evidente para un técnico versado en la materia con base en información disponible de previo. c) Deba ser divulgada por disposición legal u orden judicial. No se considerará que entra al dominio público la información confidencial que cumpla los requisitos del primer párrafo del artículo 2 de esta ley y haya sido proporcionada a cualquier autoridad por quien la posea, cuando la haya revelado para obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros o cualquier otro acto de autoridad, por constituir un requisito formal. En todo caso, las autoridades o entidades correspondientes deberán guardar confidencialidad.”

²¹ "IX.- La producción intelectual, materializada en los anteproyectos, planos y memorias de cálculo, y los reclamos que formulan los actores en su demanda, sin duda, constituyen materia regulada por la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Por lo demás, de las dos últimas disposiciones legales recién citadas (artículos 58 y 144 *Ibidem*), resulta, entonces, que los derechos morales, propiamente dichos, los conserva su titular de modo permanente, incluso, a su muerte, llegarán a disfrutarlos quienes los hayan adquirido legítimamente. Mientras que, en el caso de los derechos patrimoniales, éstos sí prescriben si no llegan a reclamarse en tiempo. Así las cosas, tanto en materia de caducidad, como también de prescripción, la ley contiene disposiciones específicas que restringen la aplicación de las normas del derecho común al tema tratado. Consecuentemente, no resulta aplicable, en la especie, la legislación común, propiamente, el artículo 868 del Código Civil, que aunque no fue sido citado, expresamente, por el Tribunal Superior, sí se deduce su aplicación, al considerar prescrito el derecho de la parte actora bajo el fundamento que sienta esa norma. Ahora bien, relativo al plazo de prescripción aplicable, es de hacer notar que, por principio, debe aplicarse, principalmente, la ley especial si la hubiere, como en el presente caso, ya que el artículo 144 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos establece que "Todas las acciones civiles, previstas en esta ley, en favor de los titulares de derechos de autor, podrán ser ejercidas durante los tres años posteriores al conocimiento de la infracción", y si no la hubiere, supletoriamente, se pueden aplicar otras normas como las civiles, comerciales, administrativas, etc. De consiguiente, el plazo de prescripción aplicable al caso presente no es el del artículo 868 del Código Civil, como lo interpreta el Tribunal Superior, sino el ya referido artículo 144 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, por haber una ley especial que regula el caso concreto objeto del presente proceso, en lo relativo a la prescripción de las acciones civiles, previstas por esa ley, en favor de los titulares de derechos de autor. Tómese en cuenta que, precisamente, el fundamento jurídico de la acción descansa en que en la especie se trata de una discusión sobre derechos de autor, por la autoría intelectual de los anteproyectos, planos y memoria

El ejemplo más claro lo presenta el plazo de protección de los derechos del titular de patentes en relación con los del titular de los derechos de autor, que se entienden permanentes durante la vida del autor y después de su fallecimiento, disfrutarán de ellos, por el término de setenta años, quienes los hayan adquirido legítimamente.²²

La prescripción decenal prevista en el artículo 868 del Código Civil²³, resulta apenas menos protectora (24 meses) que la prescripción señalada para las patentes en general, que como se dijo era de 12 años; pero resulta mucho más ventajosa para los titulares de derechos civiles en relación con los titulares de patentes de medicamentos cuya protección de conformidad con la ley 6867 del 25 del 4 de 1983, era de tan solo un año.

En este punto es necesario indicar que el Convenio para la Protección de la Propiedad Industrial (París, 1883), en adelante “Convenio de París”, aprobado por ley N° 7484 del 28 de marzo de 1995,²⁴ establece en su artículo 11 que corresponde al Legislador de cada país miembro del Convenio, fijar el plazo de la protección temporaria de:

“... las invenciones patentables, a los modelos de utilidad, a los dibujos o modelos industriales, así como a las marcas de fábrica o de comercio, para los productos que figuren en las exposiciones internacionales oficiales u

de cálculo, con las especificaciones arquitectónicas, mecánicas, eléctricas, estructurales y civiles, para la construcción del Hotel San José Palacio.” Sentencia número 88, de las quince horas diez minutos del dieciséis de abril de mil novecientos noventa y siete de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica

²² “Artículo 58.- Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Los derechos de autor son permanentes durante toda su vida. Después de su fallecimiento, disfrutarán de ellos, por el término de setenta años, quienes los hayan adquirido legítimamente. Cuando la duración de la protección de una obra se calcule sobre una base distinta de la vida de una persona física, esta duración será de: a) Setenta años, contados desde el final del año civil de la primera publicación o divulgación autorizada de la obra. b) A falta de tal publicación dentro de un plazo de setenta años contados desde el final de año civil de la realización de la obra, la duración de la protección será de setenta años, contados desde el final del año civil de cualquier otra primera puesta de la obra a disposición del público, con el consentimiento del autor. c) A falta de una publicación autorizada y de cualquier otra puesta a disposición del público, con el consentimiento del autor dentro de un plazo de setenta años contados a partir de la realización de la obra, la duración de la protección será de setenta años desde el final del año civil de la realización

²³ Artículo 868.- del Código Civil. “Todo derecho y su correspondiente acción se prescriben por diez años. Esta regla admite las excepciones que prescriben los artículos siguientes y las demás establecidas expresamente por la ley, cuando determinados casos exigen para la prescripción más o menos tiempo”.

²⁴ Convenio de París que es ley número 7484 fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 99 del 24/05/1995 al Alcance: 18

*oficialmente reconocidas, organizadas en el territorio de alguno de ellos”.*²⁵.

El Convenio de París, a pesar de que existe desde el siglo XIX, fue aprobado hace menos de diez años por Costa Rica y no contiene en su normativa un plazo mínimo de duración en que deba entenderse protegido el derecho de explotación de la patente, de modo exclusivo, por su titular. Posteriormente a finales del siglo XX mediante el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), se logra a nivel internacional aprobar un instrumento que defina un mínimo del plazo de protección de los derechos de propiedad intelectual y respecto de los estándares para la protección de la propiedad intelectual para el concierto de naciones miembros de la OMC.

La consecuencia de la omisión del Convenio de París - que no fijó un plazo mínimo para la protección de las patentes y dejó que los Estados miembros regularan y definieran cuánto tiempo debe durar el plazo de protección de las patentes²⁶ -, favoreció que los diferentes Estados adoptaran cada uno, la duración de la protección la patente que estimara conveniente; situación que propició en nuestro país que durante varios años no tuviera ningún sentido práctico procurarse la patente de medicamento, en el tanto el término de protección era sumamente corto (de tan solo un año); plazo que de modo alguno alentaba a la inscripción pues, de toda suerte el registro no compensaba el tiempo dedicado a los trámites necesarios para obtener la patente.

Legislación vigente.

²⁵ Artículo 11 del Convenio de París. Invenciones, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, marcas: protección temporaria en ciertas exposiciones internacionales. 1.- Los países de la Unión concederán, conforme a su legislación interna, una protección temporaria a las invenciones patentables, a los modelos de utilidad, a los dibujos o modelos industriales, así como a las marcas de fábrica o de comercio, para los productos que figuren en las exposiciones internacionales oficiales u oficialmente reconocidas, organizadas en el territorio de alguno de ellos. 2.- Esta protección temporaria no prolongará los plazos del Artículo 4. Si, más tarde, el derecho de prioridad fuese invocado, la Administración de cada país podrá contar el plazo a partir de la fecha de la introducción del producto en la exposición. 3.- Cada país podrá exigir, como prueba de la identidad del objeto expuesto y de la fecha de introducción, los documentos justificativos que juzgue necesario.

²⁶ De conformidad con el artículo 7 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, los tratados internacionales aprobados por la Asamblea Legislativa tienen desde su entrada en vigor, autoridad superior a las leyes nacionales; razón por la que, de haber ordenado ese tratado internacional, conocido como Convenio de París, un plazo mínimo de protección a las patentes, las normas internas de cada país relacionadas con la duración de la protección hubiesen sido menos disímiles entre sí y se hubiere garantizado una protección mínima a los inventores.

La Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos Utilitarios, que es la Ley No. 6867²⁷ fue recientemente reformada por la ley N° 7979 del 6 de enero del 2000.

Mediante el artículo 2 reforma de la ley número 7979 se reforma el artículo 17 referente al plazo de protección de las patentes en la legislación costarricense, tren el siguiente sentido:

“ARTÍCULO 2.- Refórmase la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, No. 6867, de 25 de abril de 1983 y sus reformas, en las siguientes disposiciones:

(...)

“Artículo 17.- Duración de la protección de la patente. La patente tendrá una vigencia de veinte años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en su país de origen.”

Diferentes plazos de protección en materia de patentes.- Según el objeto de la patente la duración de su protección puede variar sensiblemente. Sobre el plazo de protección el Acuerdo ADPIC fija los mínimos que deben respetar las leyes internas y pueden los países miembros conceder a los inventores mayores plazos de protección.

1.- Plazo de protección de las patentes.- La protección de la materia patentable²⁸ se extiende de modo improrrogable a veinte años según lo dispone el artículo 17 de la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, de conformidad con lo dispuesto en el *Artículo 33 ADPIC que dice:*

“Artículo 33. Duración de la protección.- La protección conferida por una patente no expirará antes de que haya transcurrido un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.”

2.- **Plazo de protección de las Marcas y Signos Distintivos.** La protección que da la ley N° 7978 -que se promulgó el 6 de enero del 2000 - a las Marcas y signos distintivos (incluidas las denominaciones de origen), es mayor que la duración mínima de 7 años que establece el artículo 18 de los ADPIC²⁹.

²⁷ La ley N° 6867 de 25 de abril de 1983, fue publicada en La Gaceta No. 1"11 de 13 de junio de 1983.

²⁸ El *Artículo 27* ADPIC, define qué debe entenderse por materia patentable.

²⁹ *Artículo 18* ADPIC.-

“Art. 18.- Duración de la protección.- El registro inicial de una marca de fábrica o de comercio y cada una de las renovaciones del registro tendrán una duración de no

La ley nacional amplía el plazo de protección a las marcas 3 años más y establece la posibilidad de ser renovadas indefinidamente por períodos sucesivos de diez años, contados desde la fecha del vencimiento precedente.

Dispone al efecto la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos:

“Artículo 20.- Plazo y renovación del registro .

El registro de una marca vencerá a los diez años, contados desde la fecha de su concesión. La marca podrá ser renovada indefinidamente por períodos sucesivos de diez años, contados desde la fecha del vencimiento precedente”.

En el caso de las denominaciones de origen, el registro de éstas tiene una duración indefinida. En ese sentido se expresa el Artículo 79 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en cuanto dice:

“Artículo 79.- Duración y modificación del registro.

El registro de una denominación de origen tendrá duración indefinida(...).”

3.- Plazo de protección de los Dibujos y Modelos.- El artículo 30 de Ley N° 7979 del 6 de enero del 2000 establece la duración de la protección de un dibujo o modelo por 10 años³⁰.

Dice la citada ley:

“Artículo 30. Duración del registro.

El registro de un dibujo o modelo tendrá una duración de diez años.”

4.- Plazo de protección de los Esquemas de Trazados.-³¹

menos de siete años. El registro de una marca de fábrica o de comercio será renovable indefinidamente.”

³⁰ El mismo plazo de 10 años establece el **Artículo 26** ADPIC en su inciso 3 para la protección de los dibujos y modelos y literalmente dice:

“Artículo 26 Protección. 1. (...) 2.(...) 3. La duración de la protección otorgada equivaldrá a 10 años como mínimo.”

³¹ El **Artículo 38** ADPIC regula la duración de la protección de los sistemas de trazado y establece plazos de protección diferidos, según se exija como condición para la protección el registro o no, en los siguientes términos: **“Artículo 38 1. En los Miembros en que se exija el registro como condición para la protección, la protección de los esquemas de trazado no finalizará antes de la expiración de un período de 10 años contados a partir**

En Costa Rica, previo a la promulgación de la ley 7961 de los diecisiete días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, no existía ninguna disposición que protegiera estos diseños.

Es mediante la promulgación de la ley denominada “PROTECCION A LOS SISTEMAS DE TRAZADOS DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS que se viene a establecer una normativa que regula entre otros una duración de la protección de los sistemas de trazados de los circuitos integrados, estableciendo el mismo plazo de protección del Acuerdo ADPIC en su artículo 38.

En efecto, el legislador costarricense adoptó un cuerpo normativo que protegiera a los titulares de los trazados de los circuitos integrados, normativa a través de la cual extienda a 10 años la protección, a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro, o de 15 años a partir del último día del año civil en que se realizó la primera explotación comercial en cualquier lugar del mundo.

Dispone el texto del artículo 7 de la ley de Protección a los Sistemas de Trazados del los Circuitos Integrados:

“Artículo 7º—Duración del derecho exclusivo. El derecho exclusivo sobre un esquema de trazado registrado tendrá duración de diez años, contados a partir de la fecha más antigua de las siguientes:

a) El último día del año civil en que se haya realizado la primera explotación comercial del esquema de trazados en cualquier lugar del mundo.

b) La fecha en que se haya presentado la solicitud de inscripción ante el Registro.

La protección de un esquema de trazado registrado caducará, en todo caso, al vencer un plazo de quince años contado desde el último día del año civil en que se diseñó el esquema.”

5.- DE LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA. En el caso de la información no divulgada, es por la Ley 7975 que se fija en Costa Rica el ámbito de protección y la información excluida de la misma. Entre otros aspectos se protege la información no divulgada por parte de las autoridades administrativas y judiciales en los respectivos procedimientos.

de la fecha de la presentación de la solicitud de registro o de la primera explotación comercial en cualquier parte del mundo². En los Miembros en que no se exija el registro como condición para la protección, los esquemas de trazado quedarán protegidos durante un período no inferior a 10 años contados desde la fecha de la primera explotación comercial en cualquier parte del mundo.

3. No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, todo Miembro podrá establecer que la protección caducará a los 15 años de la creación del esquema de trazado”.

JUSTIFICACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO A NIVEL LEGISLATIVO.-

Para lograr el mejor provecho y ventajas competitivas de los derechos de la propiedad intelectual, no sólo a nivel del comercio nacional sino también a nivel de comercio internacional, esta rama del Derecho ha tenido en los últimos años que procurarse un marco regulatorio coherente, transparente y previsible, que facilite el comercio. Para ello ha debido hacerse un esfuerzo conjunto de uniformar las leyes, lo que permite evitar tensiones a nivel de comercio internacional. Una legislación coherente a nivel internacional, regida por los mismo principios protege de manera más eficiente los derechos de la propiedad intelectual lograrlo es cumplir las metas asumidas en el Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Industrial Relacionados con el Comercio (ADPIC).

Sin duda adecuar los plazos de protección a los titulares de las patentes de conformidad con el acuerdo ADPIC, ha traído en nuestro país beneficios para los titulares de derechos de la propiedad intelectual, porque se ampliaron los plazos de protección a nivel de las diferentes patentes analizadas en este estudio. Con ello no solo se logra cumplir con los compromisos asumidos por el país ante la OMC, y dar uniformidad a las distintas legislaciones, sino que además se garantiza una protección mayor a la que ofrecía la ley anteriormente a los derechos de la propiedad intelectual. Todo lo cual favorece a los titulares de los derechos y fomenta a nivel de empresa, una actitud preventiva y coordinada que permita tomar oportunamente las decisiones respecto de la protección de sus inventos en los territorios proyectados para exportación.

Tres situaciones pueden presentarse como consecuencia de la modificación de los plazos de protección de las distintas patentes

1. Situación de patentes otorgadas antes de la reforma al plazo de protección. Caso en que ya transcurrió el plazo de los 20 años.

Los titulares de las patentes otorgadas bajo la legislación anterior - ley 6867 de 25 de abril de 1983-, cuyo plazo de protección se encuentra fenecido y que cuya patente se dio veinte o más años antes de la promulgación del nuevo plazo de protección vigente fijado en 20 años, no pueden intentar nuevamente su protección, de conformidad con la nueva ley por dos razones.

La primera es que a haberse extinguido el plazo de protección el invento hace parte del dominio público; y puede ser explotado por cualquiera libremente por expiración de los plazos de protección.

En segundo lugar no es posible dar nuevamente protección a esos derecho en razón del principio de seguridad jurídica, de conformidad con el cual no es posible entender otra cosa diferente de que el plazo de protección fijado en la ley anterior y bajo la cual se otorgó la patente, ya se extinguió. Es en ese sentido de dar un firme grado de certeza del

ordenamiento, que se ha pronunciado el Tribunal Constitucional de Costa Rica al referirse al tema de la seguridad jurídica.³²

32

“VI. SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES Y LOS DERECHOS POLITICOS (...)Un cuarto principio, también relevante, es el de seguridad jurídica, que se conforma por la suma de certeza, legalidad y proporcionalidad, entre otros subprincipios. Es decir, la seguridad jurídica es un principio complejo, necesariamente balanceado de forma tal que asegure, a su vez, la igualdad y la libertad. Este principio es sustentado por la confianza ciudadana de que las instituciones, en su actividad, respetarán aquellas normas que, el Poder Constituyente Originario escogió para conformar el sistema político y económico. La seguridad jurídica es un principio dirigido a las instituciones generadoras o aplicadoras de las normas, que las obliga a desarrollar una actividad cuyo producto o resultado, sean normas o actos administrativos, que estén siempre caracterizados de la máxima tutela de los derechos fundamentales. La organización política debe preservar, defender y ampliar hasta donde sea razonablemente posible estos derechos y la Asamblea Legislativa en uso de la competencia prevista en el artículo 195 de la Constitución Política, jamás debe limitarlos, en cuanto así le fue ordenado por el poder constituyente. Diferente es lo que sucede en el ámbito legislativo, cuando el legislador derivado, a través de su actividad ordinaria desarrolla los contenidos del derecho fundamental dentro del marco que le señaló el poder originario. Por último, debe señalarse que el orden jurídico es una larga jerarquía de preceptos, sin embargo, dicha sucesión no es interminable, sino que tiene un límite superior y otro inferior. El primero se denomina norma fundamental. De ella dependen las leyes, de éstas últimas surgen los reglamentos y así va operando la gradación de las normas, hasta llegar a los actos jurídicos concretos. El principio fundamental sobre el que descansa nuestro régimen constitucional, es la supremacía de la Constitución. La norma suprema es un principio límite, una norma sobre la que no existe ningún precepto de superior categoría, la base de todo orden jurídico. Se encuentra en el vértice o cúspide de la pirámide jurídica y a partir de ella surge la jerarquización de las normas, que establece su prioridad, ya que como producto originario de la soberanía del pueblo es la expresión misma de dicha voluntad popular. Así es como la supremacía de la Constitución, responde no sólo a que ésta es la expresión de la soberanía, sino también a que por serlo está por encima de todas las leyes y de todas las autoridades. Es la Ley que rige las leyes y que habilita a las autoridades. Su superioridad deriva del hecho de ser emanación de la más alta fuente de imperio, y por ello tiene como presupuesto dos condiciones: una, que el poder constituyente es distinto de los poderes constituidos y, segunda, que la Constitución es rígida y escrita. El constituyente precede a los poderes constituidos, es decir, es anterior a él y una vez que ha elaborado su obra formulando y emitiendo la Constitución, desaparece para ser sustituido por los órganos creados por él, los poderes constituidos, quienes deberán respetar su supremacía. En consecuencia, las normas que se dicten deben formar parte de la ley suprema, deben "emanar" de aquélla, tener su fuente en la Constitución, no desviarse de su mandato. Con ese requisito de conformidad con la Constitución, las leyes y los Tratados pasan a formar parte de la norma suprema. De este modo, existe una separación precisa entre el poder Constituyente quien es el depositario de la soberanía popular y autor de la Constitución, y los poderes constituidos, que no son soberanos, los cuales, de acuerdo al principio de legalidad, sólo tienen las facultades que expresamente les otorga la Constitución. Es por ello, que en caso de que una ley afecte la jerarquía, los principios constitucionales o el orden constitucional establecido, el Estado o el ciudadano puede hacer uso del recurso de inconstitucionalidad impugnando dicha norma, por su falta de valor jurídico.” Sentencia número 2003-02771 de las once horas con cuarenta minutos del cuatro de abril del dos mil tres de la SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

2. Si a la fecha de entrada en vigencia de la reforma que amplía el plazo de protección a las patentes, ya estaba fenecido el plazo de protección concedido conforme a la legislación anterior, pero aun no han transcurrido los 20 años que introduce la reforma.

Nada dice la ley sobre estos casos, en que la patente que gozaba de un plazo menor al modificado y extendido por la reforma; el plazo más reducido ya venció pero aun no han transcurrido los 20 años que establece la nueva ley; y en consecuencia la interrogante es si podría pretender el titular beneficiar de una protección más larga.

Al igual que en el supuesto que se acaba de comentar, lo cierto es que al estar vencido el plazo de protección de la patente fijado conforme a la ley anterior a la reforma, el invento ya hace parte del dominio público y cualquiera podría estarlo explotando. Ello impide retrotraer los efectos de la reforma a las patentes vencidas y otorgadas de conformidad con la legislación anterior, que otorgaba un plazo de protección menor. Debe entenderse que pasa al dominio público la patente cuyo plazo de protección concedido durante su vigencia, ya se ha extinguido.³³

3. Al entrar en vigencia la reforma que amplía el plazo de protección, aún no ha transcurrido el plazo fijado en la ley anterior.

La situación que sí contempla la reforma introducida en la Ley de Patentes mediante la ley 7979, que viene a ampliar los plazos de protección a favor del titular de la misma, es aquella en que el titular ya obtuvo la patente conforme a la legislación anterior; y al regir la reforma, en enero del 2000, aun no ha vencido el plazo de protección señalado en la ley anterior. En tal sentido dice el artículo 2 de la ley N^a 7979:

ARTÍCULO 2.- Refórmase la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, No. 6867, de 25 de abril de 1983 y sus reformas, en las siguientes disposiciones: TRANSITORIO ÚNICO

“TRANSITORIO ÚNICO.- Cuando el plazo de la patente de invención sea menor que el dispuesto en la modificación del artículo 17 de la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, No. 6867, de 25 de abril de 1983, establecido en esta ley y la protección a la

³³ A manera de ejemplo el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas regula cuando entra la obra al dominio público. Dispone en su artículo 18:

“Artículo 18

1. El presente Convenio se aplicará a todas las obras que en el momento de su entrada en vigor no hayan pasado al **dominio público** en su país de origen por expiración de los plazos de protección.

2. Sin embargo, si una obra, por expiración del plazo de protección que le haya sido anteriormente concedido, hubiese pasado al **dominio público** en el país en que la protección se reclame, esta obra no será protegida allí de nuevo....”

materia no haya pasado al dominio público, el titular deberá pedir por escrito al Registro de la Propiedad Industrial, antes del vencimiento de la patente en Costa Rica, que se extienda dicho plazo. En lo demás, le serán aplicables las modificaciones aquí propuestas desde el momento de su vigencia. El subrayado ha sido agregado.

Sobre la norma transitoria resaltan tres características: En primer lugar el plazo de protección a la patente de invención debe ser menor y no debe haber pasado al dominio público (lo que excluye las posibilidades comentadas en los puntos 1. y 2. anteriores en que ya la materia patentable pasó al dominio público por expiración del plazo).

En segundo término la ampliación de la protección no opera de oficio sino a gestión de parte. En efecto, para que el plazo más largo de protección de la patente favorezca al titular que la obtuvo de conformidad con la legislación anterior, la protección bajo la nueva ley debe ser gestionada por el titular de la patente en los términos que establece esa norma transitoria.

Por último, se regula el plazo dentro del que debe gestionarse la solicitud, en el tanto la norma exige que para que se extienda el plazo de protección, la solicitud debe dirigirse formalmente, por escrito, al Registro de la Propiedad Industrial, antes del vencimiento de la patente en Costa Rica.

Otros aspectos relacionados con la duración de la protección de la patente.- El otorgamiento de una patente no implica necesariamente que el titular vaya a disfrutar de ésta por todo el plazo de protección, que como se dijo es de 20 años, según la reforma al artículo 17 de la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad.

Para gozar del derecho de explotar de modo exclusivo una vez obtenida la patente, el titular debe explotar el objeto de la patente de modo industrial, como requisito para consolidar su derecho durante el plazo de protección. En la ley No. 7979 de 22 de diciembre de 1999 se obliga al titular además a no interrumpir esa explotación por el plazo que define la ley.

Caso contrario la patente caduca, salvo los casos de caso fortuito o de fuerza mayor comprobada, con las consecuencias y según el procedimiento que indica el artículo 18 de la citada ley (En cuanto al tema de la caducidad y reglas del procedimiento para autorizar licencia obligatoria, artículo 18 de la Ley de Patentes).³⁴

³⁴ “Artículo 18.- **Falta o insuficiencia de explotación industrial.** 1. La concesión de una patente conlleva la obligación de explotarla en Costa Rica, en forma permanente y estable, de modo que el mercado sea abastecido conveniente y razonablemente dentro del plazo de tres años, contados a partir de la concesión de la patente o de cuatro años contados a partir de la solicitud de la patente, según sea el plazo más largo. Tampoco podrá interrumpirse la explotación por más de un año.(*) 2.(...) 3.(...) 4.(...) 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. Si transcurridos los términos la patente no se ha explotado, ésta caducará, salvo caso fortuito o de fuerza mayor

Conclusión.

Del estudio de la normativa que regula el plazo de protección para el ejercicio exclusivo del derecho de explotación de las materias reguladas por el Derecho de la Propiedad Industrial³⁵, se desprende que ésta sufrió múltiples modificaciones a finales del año 1999,

comprobada por el titular de la patente. 6. La autorización de las licencias obligatorias será considerada en función de sus circunstancias propias y se extenderán a las patentes relativas a los componentes y procesos que permitan su explotación. 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 esos intentos no han surtido efectos dentro del plazo fijado en el primer párrafo de este artículo. (*) 7. El Registro de la Propiedad Industrial decidirá, en un plazo de noventa días naturales, la concesión de una licencia obligatoria, previa audiencia a las partes. De concederla, determinará las condiciones bajo las cuales la otorga, limitando el alcance y duración a los fines autorizados, y la remuneración económica que recibirá el titular de los derechos. Para ello, deberán tomarse en cuenta las circunstancias particulares de cada caso y el valor económico de la autorización, y tener presente la tasa de regalías promedio para el sector de que se trate, en los contratos de licencias comerciales entre partes independientes. Respecto de la tecnología de semiconductores, solo podrá hacerse un uso público no comercial o utilizarse para rectificar una práctica declarada contraria a la competencia tras un procedimiento judicial o administrativo. (*) 8. Si se interpone recurso contra la decisión que otorga la licencia obligatoria, el reclamo no impedirá la explotación al licenciatario ni interrumpirá los plazos que estén transcurriendo. Tampoco impedirá al titular de la patente percibir las regalías determinadas por el Registro de la Propiedad Industrial, por la parte no reclamada. (*) 9. La concesión y las condiciones de las licencias obligatorias podrán ser modificadas en cualquier momento por acuerdo de las partes, a petición de una de ellas, de oficio por el Registro de la Propiedad Industrial cuando lo justifiquen hechos nuevos y, en particular, cuando el titular de la patente conceda licencia a terceros en condiciones más favorables que las establecida. Asimismo, la autorización de las licencias obligatorias podrá cancelarse a reserva de los intereses legítimos de quienes hayan recibido la autorización, si las circunstancias que la originaron han desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir. El Registro de la Propiedad Industrial examinará, previa petición fundada, si dichas circunstancias siguen existiendo; además, tendrá facultades para denegar la revocación de la autorización, si resulta probable que se repitan las condiciones que dieron lugar a esa autorización. (*) 10. Las licencias obligatorias no serán exclusivas ni podrán ser transmitidas, aun bajo la forma de concesión de sublicencia, salvo con la parte de la empresa o el establecimiento mercantil que explote esa licencia. Los licenciatarios estarán obligados a explotar su patente dentro del **plazo** de un año, a partir de la fecha en que se otorgue y no podrán suspender la explotación por un período mayor, so pena de que la licencia concedida quede revocada de pleno derecho. (*) 11. Las solicitudes de licencia obligatoria serán resueltas en el **plazo** máximo de sesenta días hábiles, desde la presentación de la solicitud respectiva.”

³⁵ Al referirse a la exclusividad del derecho a explotar la patente, la autora Mónica Rosell

Secretaría General de la Comunidad Andina, expresa que: “Genera una reserva de mercado a favor del beneficiario que tiene como efecto inhibir la competencia.” Mónica Rosell. “La Protección de la Patente y del Dato de Prueba en la Normativa Comunitaria Andina”, Lima, 6 de julio de 2004, http://www.google.co.cr/search?q=cache:hJukFT7mfoEJ:www.comunidadandina.org/politicas/PI_Rosell

mediante leyes que entraron en vigencia a principios del año 2000, en cumplimiento del compromiso asumido por nuestro país, como miembro de la OMC, en el Acuerdo ADPIC.

El Acuerdo sobre los ADPIC es un instrumento elaborado en el seno de la OMC, para agilizar el comercio internacional dentro de un marco regulatorio uniforme de la propiedad intelectual y con procedimientos de observancia que permitan hacer efectiva la tutela de esos derechos. Esta tendencia de uniformar el régimen de la propiedad intelectual mediante la adopción de normas similares, se refleja también en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos, en adelante TLC, y que tiene como objetivo:

“Mejorar la protección de los derechos de propiedad intelectual y fortalecer los procedimientos de observancia de estos derechos, mediante el establecimiento de una serie e reglas, disciplinas y estándares de protección a los derechos de propiedad intelectual modernos, manteniendo a la vez un adecuado equilibrio entre los derechos de los titulares y los usuarios del sistema de propiedad intelectual”³⁶.

En cuanto al plazo de protección más favorable de los derechos de la propiedad intelectual, el TLC prevé al igual que lo hace la ley 7979, que reformó la Ley sobre Patentes de Invención a finales del año 1999, normas que regulan la temporalidad de las patentes otorgadas conforme a la legislación anterior. Expresamente se señala que no se restituye la protección a la materia que ya ha entrado al dominio público, sea que ya no contaba con la protección que ofrece la normativa de la propiedad intelectual y se encuentra en el dominio público.

Al efecto, en el “Documento Explicativo el Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica del TLC, se indica:

“Se incluyen disposiciones para aclarar que el capítulo aplica a la materia existente a la entrada en vigor del tratado que ya esté protegida y a la que llegue a alcanzar los criterios para la protección, aclarándose que una Parte no debe restituir protección a la materia que ya haya entrado al dominio público. A su vez, se aclara que el capítulo no genera obligaciones relativos a actos ocurridos antes de la entrada en vigor del tratado”³⁷.

³⁶ MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, “Documento Explicativo Tratado de Libre Comercio entre los Gobiernos de la República de Costa Rica, La República de el Salvador, La República de Guatemala, La República de Honduras, La República de Nicaragua y los Estados Unidos de América”, 1. ed. San José, C.R. COMEX, 2004, Pág. 93

³⁷ MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, Op.cit. pág. 93

Bibliografía

WEB

- “ENTENDER LA OMC: LOS ACUERDOS Propiedad intelectual: protección y observancia”. http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/agrm7_s.htm
- Mónica Rosell, Secretaría General de la Comunidad Andina, “La Protección de la Patente y del Dato de Prueba en la Normativa Comunitaria Andina”, Lima, 6 de julio de 2004, http://www.google.co.cr/search?q=cache:hJukFT7mfoEJ:www.comunidadandina.org/politicas/PI_Rosell
- <http://www.wipo.int>

LEGISLACIÓN:

- Constitución Política de la República de Costa Rica. Título 9 El Poder Legislativo. Capítulo III Formación de las Leyes. Artículos 123 a 129 y artículo 47.
- Convenio de París, que es ley número 7484, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 99 del 24/05/1995 al Alcance: N° 18.
- El Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, que es ley de la República desde agosto de 1977.
- La Convención de Roma, que es ley en Costa Rica desde marzo de 1971.
- Acuerdo ADPIC.
- Tratado de Libre Comercio entre los Gobiernos de la República de Costa Rica, La República de El Salvador, La República de Guatemala, La República de Honduras, La República de Nicaragua y los Estados Unidos de América.
- Código Civil de Costa Rica.
- Ley de Información No Divulgada, que es la Ley N° 7975, de 22 de diciembre de 1999.
- Ley sobre Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad Inventiones patentables.
- Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, ley N° 6683.
- Ley de Protección a Sistemas de Trazados de los Circuitos Integrados, N° 7961
-
- Ley de Biodiversidad, (N° 7788).

JURISPRUDENCIA

- SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, sentencia número 3550-92 de las dieciséis horas del veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y dos.
- SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sentencia N° 2003-00558 de las catorce horas con cuarenta y ocho minutos del veintinueve de enero del dos mil tres.
- SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia número° 88, de las quince horas diez minutos del dieciséis de abril de mil novecientos noventa y siete.
- SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sentencia número 2003-02771 de las once horas con cuarenta minutos del cuatro de abril del dos mil tres.

DOCTRINA

- RAYMUNDO SALVAT, Tratado de Derecho Civil Argentino, Derechos Reales II Tipográfica Editora Argentina, Buenos Aires, 1952, pág. 501 y ss.
- DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Vigésima Segunda Edición, 2001, pág. 1736.
- MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, “Documento Explicativo Tratado de Libre Comercio entre los Gobiernos de la República de Costa Rica, La República de el Salvador, La República de Guatemala, La República de Honduras, La República de Nicaragua y los Estados Unidos de América”, 1. ed. San José, C.R. COMEX, 2004, Pág. 93.
- MANUEL LOBATO GARCÍA-MIJÁN, “Módulo I “Extensión y Ambito de Protección de la Patente. La Patente como Derecho Negativo”. Curso Centroamericano Sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales, San José, Costa Rica.-