

Cuestionario sobre excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes

Las respuestas al presente cuestionario se proporcionan en nombre de:

País: [Costa Rica](#)

Oficina: [Registro de Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención](#)

Persona con la que se ha de establecer contacto:

Nombre: [Karen Quesada Bermúdez](#)

Cargo: [Jefe, Oficina de Patentes](#)

Correo-e: kquesada@rnp.go.cr

Teléfono: [\(506\) 2202-0895](#)

Fax: [\(506\) 2202-0895](#)

Sección I: Información general

La presente sección tiene por fin obtener información general sobre las excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes que se contemplan en virtud de la legislación aplicable. A los fines del presente cuestionario, por “legislación aplicable” se hará referencia a la legislación nacional y regional pertinente y, cuando proceda, a la jurisprudencia.

Los términos utilizados en el cuestionario se han redactado de manera general con el fin de ofrecer una visión de conjunto de cada concepto utilizado, entendiendo que la redacción exacta de esas excepciones y limitaciones puede diferir con arreglo a la legislación aplicable. En los siguientes documentos figuran explicaciones más detalladas de las diversas excepciones y limitaciones: SCP/13/3, SCP/15/3 y CDIP/5/4.

1. A fin de determinar el marco de las excepciones y limitaciones relativas a las patentes que son objeto del presente cuestionario, ¿qué norma jurídica se emplea para determinar si una invención es patentable? Si la norma sobre patentabilidad incorpora disposiciones que varían en función de la tecnología de que se trate, dé ejemplos de cómo se ha interpretado la norma, de ser el caso. Indique la fuente del Derecho (ley o jurisprudencia) mediante mención de la disposición pertinente o de la resolución judicial.

[La norma jurídica empleada para determinar la patentabilidad de una invención es la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, Ley N° 6867 y su Reglamento que es Decreto Ejecutivo N° 15222-MIEM-J](#)

Así, enumere exclusiones de la patentabilidad contempladas en su legislación. Además, cite la fuente de esas exclusiones de la patentabilidad que sea distinta de la fuente que contiene la norma sobre patentabilidad, y mencione todo hecho de origen jurisprudencial que sea específico a las exclusiones.¹

[De conformidad con lo establecido en el artículo 1 inciso 2 de la Ley indicada, no se considerarán invenciones:](#)

¹ El tema de las exclusiones de la patentabilidad no es abordado exhaustivamente en esta pregunta.

- a) Los descubrimientos, las teorías científicas, los métodos matemáticos y los programas de ordenador considerados aisladamente.
- b) Las creaciones puramente estéticas, las obras literarias y artísticas.
- c) Los planes, principios o métodos económicos de publicidad o de negocios y los referidos a actividades puramente mentales, intelectuales o a materia de juego.
- d) La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de forma o uso, dimensiones o materiales, salvo que se trate de una combinación o fusión tal que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de ellas sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia.

Asimismo, se excluyen de la patentabilidad, según el inciso 4 de dicha norma:

- a) Las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse objetiva y necesariamente para proteger el orden público, la moralidad, la salud o la vida de las personas o los animales o para preservar los vegetales o evitar daños graves al ambiente.
- b) Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales.
- c) Las plantas y los animales, excepto los microorganismos, siempre y cuando no sean microorganismos tal y como se encuentran en la naturaleza.
- d) Los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean los procedimientos no biológicos ni microbiológicos.

Además, la Ley de Biodiversidad, Ley N° 7788 establece en el artículo 78, incisos 1, 5 y 6 las siguientes excepciones:

Se exceptúan de la protección mediante patentes:

1.- Las secuencias de ácido desoxirribonucleico, nucleótidos y aminoácidos tal y como se encuentran en la naturaleza o secuencias de ácido desoxirribonucleico, nucleótidos y aminoácidos que no cumplan los requisitos de patentabilidad, tal como se establecen en la Ley N.º 6867, de 25 de abril de 1983, y sus reformas.

(...)

5.- Los procesos o ciclos naturales en sí mismos.

6.- Las invenciones esencialmente derivadas del conocimiento asociado a prácticas biológicas tradicionales o culturales en dominio público.

2. A fin de determinar el marco de las excepciones y limitaciones relativas a las patentes que son objeto del presente cuestionario, ¿qué derechos exclusivos confiere una patente? Indique la disposición pertinente (ley o fallo judicial). Además, si la publicación de una solicitud de patente confiere derechos exclusivos al solicitante, ¿cuáles son?

Según lo establece el artículo 16 de la Ley de patentes:

1. Con las limitaciones previstas en la presente ley, la patente conferirá al titular el derecho a explotar, en forma exclusiva, la invención y conceder licencias a terceros para la explotación. Asimismo, la patente conferirá a su titular los siguientes derechos exclusivos:

- a) Cuando la materia de la patente sea un producto, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen actos de fabricación uso, oferta para la venta, venta o importación, para esos fines, del producto objeto de la patente.
- b) Cuando la materia de la patente sea un procedimiento, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen el acto de utilización del procedimiento y los actos de uso,

oferta para la venta, venta o importación para esos fines de al menos el producto obtenido directamente mediante dicho procedimiento.

2. Siempre que las siguientes excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente, ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses de su titular o su licenciataria, los derechos conferidos por la patente no se extienden a:

- a) Los actos jurídicos de cualquier naturaleza, siempre que sean realizados en un ámbito privado y con fines no comerciales.
- b) Los actos realizados con fines experimentales que se refieran al objeto de la invención patentada.
- c) Los actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza o de investigación científica o académica respecto del objeto de la invención patentada.
- d) Los actos de venta, oferta para la venta, uso, usufructo, importación o cualquier modo de comercialización de un producto protegido por la patente u obtenido por procedimiento patentado, una vez que ha sido puesto en el comercio de cualquier país, con el consentimiento del titular o un licenciataria.
- e) Los usos necesarios para investigar, tramitar, procesar o cualesquiera otros requisitos para obtener la aprobación sanitaria con el fin de comercializar un producto después de expirar la patente que lo protege.

3. Los derechos conferidos por una patente no son oponibles a quienes, con anterioridad a la fecha de presentación o en su caso de prioridad de la solicitud de patente correspondiente, se encontraban en el país produciendo el producto o usando el procedimiento de la invención, tendrán derecho a continuar haciéndolo. Este derecho sólo podrá cederse o transferirse con la empresa o el establecimiento en que se está realizando o se tengo previsto realizar tal producción o uso.

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

Además, de acuerdo con lo que dispone el artículo 11 de la misma Ley, podrá reclamarse una indemnización por daños y perjuicios contra cualquier persona que explote la invención reivindicada en una solicitud de patente, durante el período comprendido entre la fecha de publicación del aviso de la solicitud y la fecha del otorgamiento de la patente. Esta indemnización quedará sujeta a la concesión de la patente y sólo procederá con respecto a las reivindicaciones que hubiesen quedado incluidas en la patente.

3. ¿Qué excepciones y limitaciones se contemplan en la legislación aplicable respecto de los derechos de patente (indique las excepciones/limitaciones aplicables)?:

- ✓ Uso privado y no comercial;
- ✓ Uso con fines experimentales o de investigación científica;
- ☐ Preparación de fármacos;²
- ✓ Uso anterior;

² Por ejemplo, la preparación magistral en farmacia de un medicamento por receta médica.

- ✓ Uso de artículos en navíos, aeronaves y vehículos terrestres extranjeros;
- ✓ Actos realizados para obtener la aprobación reglamentaria de las autoridades;
- ✓ Agotamiento de los derechos de patente;
- ✓ Concesión de licencias obligatorias y explotación por el gobierno;
- ☐ Excepciones y limitaciones relativas a la utilización, por agricultores y/o fitomejoradores, de invenciones patentadas.³

Si en la legislación aplicable se contempla alguna de las excepciones y limitaciones mencionadas, cumplimente las partes de las Secciones II a X que se aplican en su caso. Si en la legislación aplicable no se contemplan todas las excepciones y limitaciones de las que tratan las Secciones II a X, cumplimente únicamente las otras partes del cuestionario. Si en la legislación aplicable se contemplan otras excepciones y limitaciones que no figuran en la lista precedente, responda a las preguntas que figuran en la Sección XI, "Otras excepciones".

Cuando se haga referencia a la jurisprudencia, indique, de ser posible, la fuente oficial en que se haya publicado (por ejemplo, el número de publicación, ejemplar, título, URL, etc.).

Sección II: Uso privado y no comercial

4. Si la excepción figura en la legislación, indique las disposiciones pertinentes:

Artículo 16.2.a

Siempre que las siguientes excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente, ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses de su titular o su licenciataria, los derechos conferidos por la patente no se extienden a:

a) Los actos jurídicos de cualquier naturaleza, siempre que sean realizados en un ámbito privado y con fines no comerciales

5. Si la excepción surge de la jurisprudencia, cite las resoluciones judiciales pertinentes y haga un breve resumen de ellas:

.....
.....
.....

6. a) ¿Cuáles son los objetivos de política pública que dan fundamento a la excepción?

El país se encuentra en la elaboración de esta política pública.

- b) Si procede, explique mediante referencia a los antecedentes legislativos, debates parlamentarios y resoluciones judiciales:

.....

³

Por ejemplo, en algunos países en los que los derechos conferidos por una patente abarcan el material propagado o multiplicado a partir de materia biológica patentada, determinados usos que hacen los agricultores en sus propias explotaciones del material cosechado o de mejoramiento del ganado o de otro material reproductivo animal que esté protegido por una patente no constituye infracción de la patente. Del mismo modo, en algunos países los derechos conferidos por una patente no abarcan el uso que haga el fitomejorador de materia biológica patentada con el propósito de obtener una nueva variedad vegetal (véanse los párrafos 133 a 137 del documento SCP/13/3).

.....
.....

7. Si en la legislación aplicable se definen los conceptos de “no comercial”, “comercial” o “privado”, indique esas definiciones citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

.....
.....
.....

8. Si en la legislación aplicable se contemplan otros criterios que han de aplicarse al determinar el alcance de la excepción, indíquelos citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

.....
.....
.....

9. ¿Se considera adecuado para alcanzar los objetivos deseados el marco jurídico aplicable de la excepción (por ejemplo, se prevé efectuar modificaciones en la legislación)? Sírvase explicar la respuesta:

Sí, a efectos de no interferir con el desarrollo científico y tecnológico.

10. ¿Qué problemas, si los hubiere, se han encontrado en relación con la aplicación práctica de la excepción en su país? Sírvase explicarlos:

Actualmente no se ha presentado ninguno.

Sección III: Uso con fines experimentales o de investigación científica⁴

11. Si la excepción figura en la legislación, indique las disposiciones pertinentes:

Artículo 16.2 apartados b) y c)

2. Siempre que las siguientes excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente, ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses de su titular o su licenciataria, los derechos conferidos por la patente no se extienden a:

b) Los actos realizados con fines experimentales que se refieran al objeto de la invención patentada.

c) Los actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza o de investigación científica o académica respecto del objeto de la invención patentada.

12. Si la excepción se contempla en la jurisprudencia, cite las decisiones judiciales

⁴ Las excepciones y limitaciones aplicables a los actos realizados para obtener la aprobación reglamentaria se tratan en la Sección VII del cuestionario.

pertinentes y haga un breve resumen de ellas:

.....
.....
.....

13. a) ¿Cuáles son los objetivos de política pública que dan fundamento a la excepción?

[El país se encuentra en la elaboración de esta política pública.](#)

- b) Si procede, explique mediante referencia a los antecedentes legislativos, debates parlamentarios y resoluciones judiciales:

.....
.....
.....

14. ¿Existen diferencias en la legislación aplicable en lo que atañe a la naturaleza de la organización que lleva a cabo los experimentos o las investigaciones (por ejemplo, si se trata de una organización comercial o una entidad sin ánimo de lucro)? Sírvase explicar la respuesta:

[No. Sólo se incluye además el caso de “investigación académica” como se observa en el artículo 16.2.c](#)

15. Si en la legislación aplicable se definen los conceptos de “uso con fines experimentales” o de la excepción, indíquelos citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

.....
.....
.....

16. Si los fines de los experimentos o las investigaciones son pertinentes para determinar el alcance de la excepción, indique en qué consisten esos objetivos:

Los experimentos o las investigaciones deben tener por fin:

- ☐ determinar la manera en que funciona la invención patentada
- ☐ determinar el alcance de la invención patentada
- ☐ determinar la validez de las reivindicaciones
- ☐ tratar de mejorar la invención patentada
- ☐ inventar partiendo de la invención patentada
- ☐ otros, sírvase especificarlos:

17. Indique cualquiera de los criterios siguientes que sea pertinente para determinar el alcance de la excepción:

- ☐ La investigación o los experimentos deben realizarse sobre la invención patentada o en relación con ella (“research on”)
- ☐ La investigación o los experimentos deben realizarse con la invención patentada o haciendo uso de ella (“research with”)

✓ [Los dos casos mencionados](#)

Sírvase explicar la respuesta citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

El artículo 16.2 apartados b) y c) indica que los derechos conferidos por la patente no se extienden a los actos realizados con fines experimentales que se refieran al objeto de la invención patentada, ni a los actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza o de investigación científica o académica respecto del objeto de la invención patentada.

Del análisis de la norma se observa que la excepción alcanza ambos criterios.

18. Si los fines comerciales de los experimentos o de las investigaciones son pertinentes para determinar el alcance de la excepción, indique si esta última comprende las actividades relativas a:

☒ Fines no comerciales

☐ Fines comerciales

☐ Ambos fines

☐ Los fines comerciales de los experimentos o las investigaciones no son pertinentes

19. Si en la legislación aplicable se distingue entre fines “comerciales” y “no comerciales”, explique esos términos citando sus definiciones y, si procede, varios ejemplos. A ese respecto, sírvase indicar las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

No hay distinción entre los términos.

20. Si en la legislación aplicable se contemplan otros criterios que han de aplicarse al determinar el alcance de la excepción, sírvase indicarlos. A modo de ejemplo, cite las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

No se contemplan otros criterios

21. ¿Se considera adecuado para alcanzar los objetivos deseados el marco jurídico aplicable de la excepción (por ejemplo, se prevé efectuar modificaciones en la legislación)? Sírvase explicar la respuesta:

Sí, a efectos de no interferir con el desarrollo científico y tecnológico. Sin embargo, no se prevén modificaciones a la legislación.

22. ¿Qué problemas, si los hubiere, se han encontrado en relación con la aplicación práctica de la excepción en su país? Sírvase explicarlos:

Actualmente no se ha presentado ninguno.

Sección IV: Preparación de fármacos

23. Si la excepción figura en la legislación, indique las disposiciones pertinentes:

La excepción no figura en la legislación costarricense.

24. Si la excepción surge de la jurisprudencia, cite las resoluciones judiciales pertinentes y haga un breve resumen de ellas:

.....
.....
.....

25. a) ¿Cuáles son los objetivos de política pública que dan fundamento a la excepción?

.....
.....
.....

- b) Si procede, explique mediante referencia a los antecedentes legislativos, debates parlamentarios y resoluciones judiciales:

.....
.....
.....

26. ¿Quién tiene derecho a utilizar la excepción (por ejemplo, farmacéuticos, médicos, otros)? Sírvase describirlos:

.....
.....
.....

27. ¿Se contemplan en la legislación aplicable limitaciones sobre la cantidad de medicamentos que pueden prepararse con arreglo a la excepción?

- ☐ Sí
☐ No

En caso afirmativo, justifique la respuesta citando las correspondientes disposiciones o resoluciones judiciales:

.....
.....
.....

28. Si en la legislación aplicable se contemplan otros criterios que han de aplicarse al determinar el alcance de la excepción, descríbalos. A modo de ejemplo, cite las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales

.....
.....
.....

29. ¿Se considera adecuado para alcanzar los objetivos deseados el marco jurídico aplicable de la excepción (por ejemplo, se prevé efectuar modificaciones en la legislación)? Sírvase explicar la respuesta:

.....
.....
.....

30. ¿Qué problemas, si los hubiere, se han encontrado en relación con la aplicación práctica de la excepción en su país? Sírvase explicarlos:

.....
.....
.....

Sección V: Uso anterior

31. Si la excepción figura en la legislación, indique las disposiciones pertinentes:

Artículo 16.3 de la Ley de patentes.

Los derechos conferidos por una patente no son oponibles a quienes, con anterioridad a la fecha de presentación o en su caso de prioridad de la solicitud de patente correspondiente, se encontraban en el país produciendo el producto o usando el procedimiento de la invención, tendrán derecho a continuar haciéndolo. Este derecho sólo podrá cederse o transferirse con la empresa o el establecimiento en que se está realizando o se tengo previsto realizar tal producción o uso.

32. Si la excepción surge de la jurisprudencia, cite las resoluciones judiciales pertinentes y haga un breve resumen de ellas:

.....
.....
.....

33. a) ¿Cuáles son los objetivos de política pública que dan fundamento a la excepción?

El país se encuentra en la elaboración de esta política pública.

- b) Si procede, explique mediante referencia a los antecedentes legislativos, debates parlamentarios y resoluciones judiciales:

.....
.....
.....

34. ¿Cómo se define en la legislación aplicable el alcance del “uso”? ¿Se contemplan en la legislación aplicable limitaciones cuantitativas o cualitativas a la aplicación del “uso” por el usuario anterior? Justifique la respuesta citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

El alcance del “uso” en la legislación nacional aplicable está definido por la fecha de presentación o en su caso de prioridad de la solicitud de patente correspondiente, pero no contempla dicha legislación limitaciones cualitativas o cuantitativas a la aplicación de este “uso”.

35. ¿Se contempla en la legislación aplicable el pago de una remuneración al titular de la patente por el ejercicio de la excepción? Sírvase explicar la respuesta:

No
.....
.....

36. Con arreglo a la legislación aplicable, ¿puede un usuario anterior asignar o ceder en licencia su derecho de uso anterior a un tercero?

- ☒ Sí
☐ No

37. Si se ha respondido afirmativamente a la pregunta 36, ¿se establecen en la legislación aplicable las condiciones impuestas en esos casos para que se siga aplicando la excepción por el uso anterior?

- ☒ Sí
☐ No

En caso afirmativo, explique cuáles son esas condiciones:

Según lo indica el último párrafo del artículo 16 inciso 3, este derecho sólo podrá cederse o transferirse con la empresa o el establecimiento en que se está realizando o se tenga previsto realizar tal producción o uso.

38. ¿Es aplicable la excepción cuando un tercero haya utilizado la invención patentada o haya hecho preparativos serios para utilizarla después de la invalidación o denegación de la patente, pero antes del restablecimiento o concesión de esta última?

- ☐ Sí
☒ No

(La norma establece claramente que el uso debe darse con anterioridad a la fecha de presentación o en su caso de prioridad de la solicitud de patente correspondiente)

En caso afirmativo, explique las condiciones con arreglo a las que se puede seguir aplicando la excepción por el uso anterior:

.....
.....
.....

39. Si en la legislación aplicable se contemplan otros criterios que han de aplicarse al determinar el alcance de la excepción, descríbalos. Justifique la respuesta citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

No
.....
.....

40. ¿Se considera adecuado para alcanzar los objetivos deseados el marco jurídico aplicable de la excepción (por ejemplo, se prevé efectuar modificaciones en la legislación)? Sírvase explicar la respuesta:

Sí, a efectos de no interferir con el desarrollo científico y tecnológico. Sin embargo, no se prevén modificaciones a la legislación..

41. ¿Qué problemas, si los hubiere, se han encontrado en relación con la aplicación práctica de la excepción en su país? Sírvase explicarlos:

Actualmente no se ha presentado ninguno.

Sección VI: Uso de artículos en navíos, aeronaves y vehículos terrestres extranjeros

42. Si la excepción figura en la legislación, indique las disposiciones pertinentes:

La excepción no figura en la legislación nacional. En caso de que se presente la situación debemos remitirnos a lo establecido en el artículo 5 ter del Convenio de París.

43. Si la excepción surge de la jurisprudencia, cite las resoluciones judiciales pertinentes y haga un breve resumen de ellas:

.....
.....
.....

44. a) ¿Cuáles son los objetivos de política pública que dan fundamento a la excepción?

.....
.....
.....

- b) Si procede, explique mediante referencia a los antecedentes legislativos, debates parlamentarios y resoluciones judiciales:

.....
.....
.....

45. La excepción se aplica en relación con:

- ☒ navíos
☒ aeronaves
☒ vehículos terrestres
☐ naves espaciales

46. Al determinar el alcance de la excepción, ¿se aplican en la legislación aplicable términos tales como "temporalmente" o "accidentalmente" o cualquier otro término equivalente en relación con la entrada de medios de transporte extranjeros en el territorio nacional? Indique las definiciones de esos términos citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

El artículo indicado contempla ambos términos pero no los define.

47. ¿Se contemplan en la legislación aplicable restricciones sobre el uso del producto patentado en el casco de los navíos, el fuselaje de las aeronaves y de las naves espaciales y la carrocería de los vehículos terrestres extranjeros a fin de aplicar la excepción (por ejemplo, los dispositivos que han de utilizarse exclusivamente para las necesidades del buque, aeronave, vehículo terrestre o vehículo espacial)? Justifique la respuesta citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

En el caso de navíos indica "que dichos medios se empleen exclusivamente para las necesidades del navío"

48. Si en la legislación aplicable se contemplan otros criterios que han de aplicarse al determinar el alcance de la excepción, descríbalos. Justifique la respuesta citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

.....
.....
.....

49. ¿Se considera adecuado para alcanzar los objetivos deseados el marco jurídico aplicable de la excepción (por ejemplo, se prevé efectuar modificaciones en la legislación)? Sírvase explicar la respuesta:

Sí, a efectos de no interferir con el desarrollo científico y tecnológico. Sin embargo no se prevén modificaciones a la legislación.

50. ¿Qué problemas, si los hubiere, se han encontrado en relación con la aplicación práctica de la excepción en su país? Sírvase explicarlos:

Actualmente no se ha presentado ninguno.

Sección VII: Actos realizados para obtener la aprobación reglamentaria de las autoridades

51. Si la excepción figura en la legislación, indique las disposiciones pertinentes:

Artículo 16.2.e

Siempre que las siguientes excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente, ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses de su titular o su licenciataria, los derechos conferidos por la patente no se extienden a:

e) Los usos necesarios para investigar, tramitar, procesar o cualesquiera otros requisitos para obtener la aprobación sanitaria con el fin de comercializar un producto después de expirar la patente que lo protege.

52. Si la excepción surge de la jurisprudencia, cite las resoluciones judiciales pertinentes y haga un breve resumen de ellas:

.....
.....
.....

53. a) ¿Cuáles son los objetivos de política pública que dan fundamento a la excepción?

El país se encuentra en la elaboración de esta política pública.

b) Si procede, explique mediante referencia a los antecedentes legislativos, debates parlamentarios y resoluciones judiciales:

.....
.....
.....

54. ¿Quién tiene derecho a utilizar la excepción? Sírvase explicar la respuesta:

La norma no lo especifica, solamente hace referencia a “un producto”

55. En la excepción se contempla la aprobación reglamentaria de:
- ☒ cualquier producto
 - ☐ determinados productos. Describa de qué productos se trata:
56. Indique qué actos se autorizan en relación con la invención patentada con arreglo a la excepción:
- ☐ Fabricación
 - ☒ Utilización
 - ☐ Venta
 - ☐ Oferta en venta
 - ☐ Importación
 - ☐ Exportación
 - ☐ Otros. Sírvase especificarlos:
57. Si en la legislación aplicable se contemplan otros criterios que han de aplicarse al determinar el alcance de la excepción, descríbalos. Justifique la respuesta citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:
- Según la norma citada, un tercero tiene permitido investigar, tramitar, procesar o cualquier otro requisito para obtener aprobación sanitaria para comercializar el producto.
58. ¿Se considera adecuado para alcanzar los objetivos deseados el marco jurídico aplicable de la excepción (por ejemplo, se prevé efectuar modificaciones en la legislación)? Sírvase explicar la respuesta:
- Sí, a efectos de no interferir con el desarrollo científico y tecnológico. Sin embargo, no se prevén modificaciones a la legislación.
59. ¿Qué problemas, si los hubiere, se han encontrado en relación con la aplicación práctica de la excepción en su país? Sírvase explicarlos:
- Actualmente no se ha presentado ninguno.

Sección VIII: Agotamiento de los derechos de patente

60. Indique qué tipo de doctrina se aplica en su país en relación con el agotamiento de los derechos de patente:
- ☐ Nacional
 - ☐ Regional
 - ☒ International
 - ☐ Indeterminada, sírvase explicar la respuesta.....

Si la excepción figura en la legislación, indique las disposiciones pertinentes:

Artículo 16.2.d

2. Siempre que las siguientes excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente, ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos

intereses de su titular o su licenciataria, los derechos conferidos por la patente no se extienden a:

d) Los actos de venta, oferta para la venta, uso, usufructo, importación o cualquier modo de comercialización de un producto protegido por la patente u obtenido por procedimiento patentado, una vez que ha sido puesto en el comercio de cualquier país, con el consentimiento del titular o un licenciataria.

Si la excepción surge de la jurisprudencia, cite las resoluciones judiciales pertinentes y haga un breve resumen de ellas:

.....
.....
.....

61. a) ¿Cuáles son los objetivos de política pública que dan fundamento a la excepción?

El país se encuentra en la elaboración de esta política pública.

b) Si procede, explique mediante referencia a los antecedentes legislativos, debates parlamentarios y resoluciones judiciales:

.....
.....
.....

62. En la legislación aplicable ¿se autoriza al titular de la patente a introducir restricciones a la importación u otro medio de distribución del producto patentado, mediante un aviso expreso en el producto, que puedan invalidar la doctrina adoptada en el país en relación con el agotamiento?

- ☐ Sí
☒ No
☐ Sin determinar

Justifique la respuesta citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

.....
.....
.....

63. ¿Se ha considerado adecuado para alcanzar los objetivos de política pública el régimen de agotamiento aplicable en su país? Sírvase explicar la respuesta:

Sí, a efectos de no interferir con el desarrollo científico y tecnológico.

64. ¿Qué problemas, si los hubiere, se han encontrado en relación con la aplicación práctica del régimen de agotamiento aplicable en su país? Sírvase explicarlos:

Actualmente no se ha presentado ninguno.

Sección IX: Licencias obligatorias y explotación por el gobierno

Licencias obligatorias

65. Si la excepción figura en la legislación, indique las disposiciones pertinentes:

Artículos 18, 19 y 20 de la Ley de Patentes.

Artículo 18. Falta o insuficiencia de explotación industrial.

Artículo 19. Licencias obligatorias de patentes dependientes y licencias obligatorias por prácticas anticompetitivas.

Artículo 20. Licencias de utilidad pública.

66. Si la excepción surge de la jurisprudencia, cite las resoluciones judiciales pertinentes y haga un breve resumen de ellas:

.....
.....
.....

67. ¿Qué motivos se contemplan en la legislación aplicable para conceder licencias obligatorias respecto de las patentes? (Indique los motivos aplicables):

- ✓ Falta de explotación o explotación insuficiente de la invención patentada
- ✓ Negativa a conceder licencias en condiciones razonables
- ✓ Prácticas anticompetitivas o competencia desleal
- ✓ Salud pública
- ✓ Seguridad nacional
- ✓ Emergencia nacional o extrema urgencia
- ✓ Patentes secundarias
- ✓ Otros, sírvase especificar: Interés público.....

68. a) ¿Cuáles son los objetivos de política pública que dan fundamento a la concesión de licencias obligatorias en su país?

El país se encuentra en la elaboración de esta política pública.

- b) Si procede, explique mediante referencia a los antecedentes legislativos, debates parlamentarios y resoluciones judiciales:

.....
.....
.....

69. Si en la legislación aplicable se contempla la concesión de licencias obligatorias con motivo de la “falta de explotación” o “explotación insuficiente”, indique las definiciones de esos términos citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

La legislación no contempla definiciones al respecto; sin embargo de conformidad con el artículo 18.1, se incurre en falta de explotación o explotación insuficiente cuando no se explota la patente en forma permanente y estable, de modo que el mercado sea abastecido conveniente y razonablemente.

70. ¿Constituye “explotación” de la patente la importación de un producto patentado o fabricado mediante un proceso patentado? Justifique la respuesta citando las

correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

De conformidad con el artículo 18.3 son formas de explotación la producción local y la importación ilícita.

71. En caso de concesión de licencias obligatorias con motivo de que no se ha explotado la invención o de que se ha explotado de manera insuficiente, ¿se contempla en la legislación aplicable que habrá de respetarse determinado período de tiempo antes de poder solicitar una licencia obligatoria?

☒ Sí
☐ No

En caso afirmativo, ¿cuál es el plazo previsto? De conformidad con el artículo 18.1, 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.

72. En caso de concesión de licencias obligatorias con motivo de que no se ha explotado la invención o de que se ha explotado de manera insuficiente, ¿se estipula en la legislación aplicable que se denegará la licencia obligatoria si el titular de la patente justifica la falta de explotación aduciendo motivos legítimos?

☐ Sí
☒ No

En caso afirmativo, ¿cuáles son los “motivos legítimos”?

73. Si en la legislación aplicable se contempla la concesión de licencias obligatorias con motivo de que el titular de la patente se niega a otorgar licencias mediante “cláusulas y condiciones razonables” y dentro de un “plazo razonable”, indique las definiciones otorgadas a esos términos citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

No se contemplan definiciones al respecto.

74. Si en la legislación aplicable se contempla la concesión de licencias obligatorias sobre la base de las prácticas anticompetitivas, indique qué prácticas anticompetitivas relativas a las patentes pueden dar lugar a la concesión de licencias obligatorias, citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

Artículo 19.B.3

3. Para los fines de la presente ley, se consideraran prácticas anticompetitivas, entre otras, las siguientes:

- a) La fijación de precios excesivos o discriminatorios de los productos patentados.
- b) La falta de abastecimiento del mercado en condiciones comerciales razonables.
- c) El entorpecimiento de actividades comerciales o productivas.

75. Si en la legislación aplicable se contempla la concesión de licencias obligatorias sobre la base de patentes secundarias, indique las condiciones que deben satisfacer esas patentes a fin de que se pueda otorgar una licencia obligatoria:

El artículo 19.A.1 de la Ley, las denomina patentes dependientes.

Si la invención reivindicada en una patente no puede explotarse industrialmente en el país sin infringir una patente anterior, el Registro de la Propiedad Industrial, a petición del titular de la segunda patente, de su licenciatario o el beneficiario de una licencia obligatoria sobre la patente posterior, otorgará una licencia obligatoria en tanto sea necesaria para evitar la infracción de la patente anterior, con sujeción en lo pertinente a las disposiciones del artículo 18 de la presente ley y a las condiciones siguientes:

- a) La invención reivindicada en la segunda patente ha de suponer un avance técnico relevante, de importancia económica considerable con respecto a la invención reivindicada en la primera patente.
- b) El titular de la primera patente tendrá derecho a una licencia cruzada en condiciones razonables, para explotar la invención reivindicada en la segunda patente.
- c) No podrá cederse el uso autorizado de la primera patente sin la cesión de la segunda patente.

76. ¿Se contemplan en la legislación aplicable determinadas normas de actuación general que han de observarse en relación con la remuneración que pagará al titular de la patente el beneficiario de la licencia obligatoria? Sírvase explicar la respuesta:

En el caso de las licencias obligatorias por falta o insuficiencia de explotación industrial el artículo 18.7 establece que 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.

En el caso de las licencias de utilidad pública, el artículo 31.1.ch del Reglamento a la Ley de Patentes dispone que, el decreto que autoriza la explotación de la patente, establecerá la cuantía y las condiciones del pago que deberá efectuarse al titular de la patente o a cualquier licenciatario exclusivo de dicha patente, debiendo determinarse dicho pago sobre la base de la amplitud de la explotación de la invención objeto de la autorización.

Asimismo, el artículo 81 in fine de la Ley de Biodiversidad establece:

“Como parte de la distribución justa y equitativa de beneficios derivados del acceso a los elementos y recursos de la biodiversidad nacional en favor de la colectividad, cada permiso, convenio o concesión para el acceso o uso de dichos elementos y recursos de la biodiversidad, deberá establecer que dichas licencias no estarán sujetas a ninguna remuneración o regalía para el titular del derecho.”

77. Si en la legislación aplicable se contempla la concesión de licencias obligatorias por motivos de “emergencia nacional” o “circunstancias de extrema urgencia”, explique la manera en que se definen esos dos conceptos y su ámbito de aplicación, facilitando ejemplos:

No constan definiciones.

78. Indique cuántas veces se han otorgado licencias obligatorias en su país, y en qué esferas de la tecnología:

No tenemos constancia de ello.

79. ¿Se considera adecuado para satisfacer los objetivos deseados el marco jurídico aplicable para la emisión de licencias obligatorias (por ejemplo, se prevé efectuar modificaciones en la legislación)? Sírvase explicar la respuesta:

Sí, a efectos de no interferir con el desarrollo científico y tecnológico. Sin embargo, no se prevén modificaciones a la legislación.

80. ¿Qué problemas, si los hubiere, se han encontrado en relación con el uso de las disposiciones relativas al sistema de licencias obligatorias en su país? Sírvase explicarlos:

Actualmente no se ha presentado ninguno.

Explotación por el Gobierno

81. Si la excepción figura en la legislación, indique las disposiciones pertinentes:

Artículo 20 de la Ley.

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.

82. Si la excepción surge de la jurisprudencia, cite las resoluciones judiciales pertinentes y haga un breve resumen de ellas:

.....
.....

83. ¿Qué motivos se contemplan en la legislación aplicable para autorizar la explotación por el gobierno respecto de las patentes? (Indique los motivos aplicables):

- ☐ Falta de explotación o explotación insuficiente de la invención patentada
- ☐ Negativa a conceder licencias en condiciones razonables
- ☐ Prácticas anticompetitivas o competencia desleal
- ☒ Salud pública
- ☒ Seguridad nacional
- ☒ Emergencia nacional o extrema urgencia
- ☐ Patentes secundarias
- ☒ Otros, sírvase especificar: Interés público.....

84. a) ¿Cuáles son los objetivos de política pública en su país que dan fundamento a la explotación por el gobierno?

El país se encuentra en la elaboración de esta política pública.

b) Si procede, explique mediante referencia a los antecedentes legislativos, debates parlamentarios y resoluciones judiciales:

.....
.....
.....

85. Si en la legislación aplicable se contempla la explotación por el gobierno por motivos de “emergencia nacional” o “circunstancias de extrema urgencia”, explique la manera en que se definen esos dos conceptos y su ámbito de aplicación, facilitando ejemplos:

No hay definiciones al respecto.

86. Indique cuántas veces se ha autorizado la explotación por el gobierno en su país, y en qué esferas de la tecnología:

No tenemos constancia de ello.

87. ¿Se considera adecuado para satisfacer los objetivos deseados el marco jurídico aplicable para la explotación por el gobierno (por ejemplo, se prevé efectuar modificaciones en la legislación)? Sírvase explicar la respuesta:

Sí, a efectos de no interferir con el desarrollo científico y tecnológico. Sin embargo no se prevén modificaciones a la legislación.

88. ¿Qué problemas, si los hubiere, se han encontrado en relación con el sistema de explotación por el gobierno en su país? Sírvase explicarlos:

Actualmente no se ha presentado ninguno.

Sección X: Excepciones y limitaciones relativas a la utilización, por agricultores y/o fitomejoradores, de invenciones patentadas

Utilización, por los agricultores, de invenciones patentadas

89. Si la excepción figura en la legislación, indique las disposiciones pertinentes:

La excepción no figura en la legislación costarricense.

90. Si la excepción surge de la jurisprudencia, cite las resoluciones judiciales pertinentes y haga un breve resumen de ellas:

.....
.....
.....

91. a) ¿Cuáles son los objetivos de política pública que dan fundamento a la excepción relativa a la utilización, por los agricultores, de invenciones patentadas? Sírvase explicar la respuesta:

.....
.....
.....

- b) Si procede, explique mediante referencia a los antecedentes legislativos, debates parlamentarios y resoluciones judiciales:

.....
.....
.....

92. Sírvase explicar el alcance de la excepción citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales (por ejemplo, la interpretación de disposiciones legislativas sobre las actividades autorizadas a los usuarios de la excepción, las limitaciones sobre su uso, así como otros criterios, si los hubiere, aplicados al determinar el alcance de la excepción):

.....
.....
.....

93. ¿Se considera adecuado para satisfacer los objetivos deseados el marco jurídico aplicable de la excepción (por ejemplo, se prevé efectuar modificaciones en la legislación)? Sírvase explicar la respuesta:

.....
.....
.....

94. ¿Qué problemas, si los hubiere, se han encontrado en relación con la aplicación práctica en su país de la excepción relativa a la utilización, por los agricultores, de invenciones patentadas? Sírvase explicarlos:

.....
.....
.....

Utilización, por los fitomejoradores, de invenciones patentadas

95. Si la excepción figura en la legislación, indique las disposiciones pertinentes:

La excepción no figura en la legislación costarricense.

96. Si la excepción surge de la jurisprudencia, cite las resoluciones judiciales pertinentes y haga un breve resumen de ellas:

.....
.....
.....

97. a) ¿Cuáles son los objetivos de política pública que dan fundamento a la excepción relativa a la utilización, por los fitomejoradores, de invenciones patentadas? Sírvase explicar la respuesta:

.....
.....
.....

b) Si procede, explique mediante referencia a los antecedentes legislativos, debates parlamentarios y resoluciones judiciales:

.....
.....
.....

98. Sírvase explicar el alcance de la excepción citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales (por ejemplo, la interpretación de disposiciones legislativas sobre las actividades autorizadas a los usuarios de la excepción, las limitaciones sobre su uso, así como otros criterios, si los hubiere, aplicados al determinar el alcance de la excepción):

.....
.....
.....

99. ¿Se considera adecuado para satisfacer los objetivos deseados el marco jurídico aplicable de la excepción (por ejemplo, se prevé efectuar modificaciones en la legislación)? Sírvase explicar la respuesta:

.....
.....
.....

100. ¿Qué problemas, si los hubiere, se han encontrado en relación con la aplicación práctica en su país de la excepción relativa a la utilización, por los fitomejoradores, de invenciones patentadas? Sírvase explicarlos:

.....
.....
.....

Sección XI: Otras excepciones y limitaciones

101. Indique otras excepciones y limitaciones contempladas en su legislación aplicable en materia de patentes:

La legislación costarricense no contempla otras excepciones o limitaciones.

102. En relación con cada excepción y limitación, indique:

i) la fuente del Derecho (legislación o jurisprudencia) proporcionando las disposiciones pertinentes o un breve resumen de las resoluciones judiciales pertinentes:

.....
.....
.....

ii) los objetivos de política pública que dan fundamento a cada excepción y limitación. Si procede, explique mediante referencia a los antecedentes legislativos, debates parlamentarios y resoluciones judiciales:

.....
.....
.....

iii) el derecho a utilizar la excepción o limitación y el alcance de estas últimas, citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

.....
.....
.....

Además, en relación con cada excepción y limitación, sírvase explicar:

iv) si se considera adecuado para alcanzar los objetivos deseados su marco jurídico aplicable (por ejemplo, ¿se prevé efectuar modificaciones en la legislación?):

.....
.....
.....

v) si se han encontrado problemas en la aplicación práctica de la excepción en su país:

.....
.....
.....

103. Si existen en su país otros mecanismos para la limitación de los derechos de patente ajenos al sistema de patentes (por ejemplo, la legislación en materia de competencia), enumérelos y explíquelos:

.....
.....
.....

[Fin del cuestionario]