

Información solicitada en comunicación C. 8893

Mediante correo electrónico enviado el 15 de febrero de 2019, se aborda el tema relativo a las disposiciones de la legislación de patentes y prácticas que contribuyen a la transferencia efectiva de tecnología, como respuesta a la comunicación C. 8828.

En aquella oportunidad se hacía amplia referencia al tema desde la óptica de dos universidades estatales; no obstante, según se requiere actualmente, es importante abordar el requisito de divulgación suficiente.

De conformidad con el artículo 6 inciso 4 de la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, n.º 6867

La descripción deberá especificar la invención **de manera suficientemente clara y completa**, para poder evaluarla y para que una persona versada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla **y, en particular, deberá indicarse expresamente la mejor manera que el solicitante conozca para ejecutar la invención**, dando uno o más ejemplos concretos cuando fuere posible, e identificando, en su caso, aquel que daría los resultados más satisfactorios en su explotación industrial (el resaltado es propio).

En este mismo sentido, el numeral 7 del Reglamento a la ley de cita señala:

1. La descripción indicará el título de la invención y deberá incluir la siguiente información:
 - a) Precisar el sector tecnológico al que se refiere o al cual se aplica la invención.
 - b) Indicar la tecnología anterior conocida por el solicitante, que pueda considerarse útil para la comprensión, la búsqueda y el examen de la invención, identificar los documentos y publicaciones anteriores en que se describa o refleje dicha tecnología.
 - c) Describir la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención y exponer las ventajas que tuviere con respecto a la tecnología anterior.
 - ch) Describir brevemente los dibujos; en su caso.
 - d) Describir la mejor manera prevista por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos, cuando convenga y referencias a los dibujos.
 - e) Indicar de manera explícita, cuando ello no resulte evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención, el modo en que ésta sea susceptible de aplicación industrial y la forma en que pueda ser producida y utilizada.
 - f) Indicar bajo que nombres genéricos, partidas internacionales o denominación común farmacéutica establecida por la Organización Mundial de la Salud, según

corresponda, ha sido presentada la solicitud o es conocida la invención en otros países, cuando esta haya sido establecida.

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

(Así reformado por el artículo 1 del decreto ejecutivo N° 38308 del 12 de febrero de 2014)

El sistema de patentes tiene dos objetivos: a) proteger los derechos del inventor/titular; y b) aumentar el acervo científico y tecnológico de la sociedad. Si bien las patentes otorgan a su titular un derecho de exclusión a terceros, estas gozan de protección por un plazo determinado y son fuente de información tecnológica desde su publicación (art 10 inciso 4 Ley n.º 6867). A cambio de este derecho de exclusión, el titular debe describir su invención de manera suficientemente clara y completa para que un experto medio en la materia pueda ejecutar la invención, tal como lo indica la ley de cita. Una vez concedida la patente también se publica una reseña de esta (art. 15 inciso 4 Ley n.º 6867 y 22 inciso 3 Reglamento).

La divulgación suficiente supone dos aspectos importantes; el primero es, como parte de la fundamentación de la invención, la posibilidad de que lo descrito se pueda ejecutar realmente y solventar un problema técnico; y el segundo, que se puede evaluar eficientemente el aporte que esta invención puede aportar a la tecnología y con ello la constante mejora en un sector tecnológico determinado.

En línea con lo indicado por los representantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Instituto Tecnológico (ITCR), quienes fueron consultados al efecto meses atrás, es claro que estas disposiciones de la normativa nacional impulsan la transferencia de tecnología mediante el documento de la patente, el cual contiene una descripción teórica y práctica de la invención en la que se incluyen ejemplos y dibujos de la invención.

Finalmente, sobre la información actualizada requerida:

- i. Los aspectos relativos a nuestra legislación nacional se encuentran debidamente actualizados de conformidad con las últimas reformas y constan en: http://www.wipo.int/scp/es/annex_ii.html
- ii. Comentarios relativos a los sistemas de oposición y otros mecanismos de revocación o invalidación administrativa han sido enviados con anterioridad y no ha habido variaciones al respecto. Los datos correspondientes constan en el documento SCP/18/4.
- iii. Actividades colaborativas en materia de búsqueda y examen de solicitudes de patentes, y de reutilización de los resultados de la búsqueda y el examen, a escala internacional: mediante correo electrónico enviado el 25 de abril de 2017 y en

respuesta a la invitación efectuada mediante comunicación C. 8653 del 16 de marzo de 2017, el Registro Nacional de Costa Rica, ha informado a la OMPI sobre los mecanismos utilizados.

- iv. Información actualizada sobre recopilación de leyes y prácticas relacionadas con el alcance del secreto profesional en la relación cliente-abogado y su aplicación a los asesores en patentes: remitimos a lo informado en respuesta al documento C. 8787 del 31 de julio de 2018, mediante correo electrónico enviado al Foro del SCP el 20 de setiembre de 2018.