

DPI-RPI-016-2020

**24 de febrero de 2020**

Señores  
Oficina Internacional  
**Organización Mundial de la Propiedad Intelectual**

**Estimados señores:**

**Asunto:** Respuesta a comunicación C. 8940

La excepción relativa al uso anterior está sustentada en el artículo 16.3 de la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, Ley n.º6867, el cual establece:

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.

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

La legislación costarricense no contempla el pago de una remuneración al titular de la patente por el ejercicio de la excepción. Además, un usuario anterior puede ceder en licencia su derecho de uso anterior a un tercero; no obstante, según lo indica el último párrafo de la norma citada, 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

Actualmente no se tiene conocimiento sobre la existencia de jurisprudencia relacionada con esta excepción ni con respecto a los resultados de su aplicación a nivel nacional.

Por otra parte, 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. Asimismo, el 4 de

setiembre de 2019 se envió información adicional al respeto, en respuesta a la comunicación C. 8893.

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](http://www.wipo.int/scp/es/annex_ii.html)
- ii. Comentarios relativos a los sistemas de oposición y otros mecanismos de revocación o cancelación 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.

Siempre a la orden se despide cordialmente,

#### DEPARTAMENTO REGISTRAL

Lcda. Karen Quesada Bermúdez  
Coordinadora, Oficina de Patentes  
Registro de Propiedad Industrial

KQB/KQB  
Cd: Consecutivo  
Archivo

