

CIRCULAR ADMINISTRATIVA DRPI-02-2013

Luis Gustavo Álvarez Ramírez
 DIRECTOR

DE: Lic. Luis Gustavo Álvarez Ramírez
 Director
 Registro de Propiedad Industrial

PARA: Funcionarios de la Oficina de Patentes del Registro de Propiedad Industrial

ASUNTO: Calificación de las solicitudes recibidas

FECHA: 23 de enero de 2013



De conformidad con lo establecido en las disposiciones que más adelante se indicarán para cada caso específico, contenidas en la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad (LP), su Reglamento (RLP), así como en el Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT) y su Reglamento (RPCT), esta Dirección procede a establecer los siguientes lineamientos:

1. Plazos

El plazo otorgado para el cumplimiento de las prevenciones efectuadas tanto en la calificación de requisitos formales como durante el examen de fondo será el establecido en el artículo 9.2 de la Ley de Patentes citada, sea de **15 DÍAS HÁBILES CONTADOS DESDE LA NOTIFICACIÓN** salvo las siguientes excepciones:

Trámite o requisito	Plazo	Fundamento legal
Comprobar el pago de la publicación de la solicitud	1 mes siguiente a la notificación del aviso	Art. 10 LP
Presentar oposición	3 meses contados a partir de la tercera publicación en La Gaceta	Art. 12 LP
Presentar pruebas de oposición	2 meses siguientes a la presentación de la oposición	Art. 12 LP



Trámite o requisito	Plazo	Fundamento legal
Contestación de la oposición	1 mes siguiente a la notificación de la resolución que da traslado a la oposición	Art. 12 LP
Contestación del informe técnico	1 mes siguiente a la notificación	Art. 13 LP
Explotación de la patente	3 años contados a partir de la concesión de la patente o 4 años contados a partir de la solicitud de la patente Según sea el plazo más largo	Art. 18 LP
Aportar el certificado de solicitud en el país de origen en el caso de solicitudes que reclamen prioridad (Convenio de París)	3 meses contados desde la notificación	Art. 12.1 RLP
Indicar el número de solicitud anterior de la que se reclama prioridad si no se conociere a la fecha de presentar la solicitud	3 meses a partir de la presentación de la declaración	Art. 12.3 RLP
Solicitar la conversión de la patente en modelo de utilidad	1 mes siguiente a la notificación del informe técnico	Art. 20.1 RLP (Art. 13 LP)
Aportar información y documentación indicada en el artículo 14 de la LP	2 meses contados desde la fecha de la notificación del requerimiento	Art. 21.1 RLP
Aportar pruebas de que el solicitante de una licencia obligatoria tiene la capacidad de explotar la patente	3 meses contados desde la fecha de presentación de la solicitud de licencia	Art. 28.2 RLP
Presentar observaciones a la solicitud de licencia obligatoria	30 días hábiles contados desde la notificación	Art. 28.3 RLP
Corregir o subsanar omisiones en la solicitud de diseños industriales	30 días hábiles contados desde la notificación	Art. 40 RLP
Entrar en fase nacional	31 meses contados desde la fecha de prioridad	Art. 22 PCT
Satisfacer exigencias nacionales (sólo requisitos formales) en el caso de solicitudes presentadas en fase nacional (PCT)	2 meses desde la fecha de notificación	Regla 51bis.3 RPCT



2. Cesión

Según lo dispone el artículo 6.3 de la LP y 5.5 del RLP, en caso de que el solicitante de la patente, modelo de utilidad o diseño industrial no sea el inventor o creador, deberá presentar una declaración en la que se justifique el derecho del solicitante a presentar tal solicitud y a que le sea concedido el derecho.

Asimismo, la regla 51bis.1.a.ii del RPCT señala que la posibilidad de exigir que el solicitante aporte *“cualquier documento relativo al derecho del solicitante para solicitar y que se le conceda una patente.”*

Por otra parte establece el artículo 34bis de la LP que *“todo mandatario se entenderá autorizado suficiente y bastante para realizar todos los actos que las leyes le autoricen realizar al propio titular de los derechos de propiedad intelectual o industrial correspondientes...”*

En razón de lo anterior, a efectos de demostrar el derecho del solicitante, éste deberá aportar uno de los siguientes documentos:

- a) Declaración firmada por el titular o su representante, debidamente apostillada y traducida en los casos en que corresponda.
- b) Cesión de derechos suscrita por todos los inventores o creadores, debidamente apostillada y traducida en los casos en que corresponda. En este caso no es necesaria la aceptación por parte del titular.
- c) Declaración firmada por el mandatario, autenticada y con las especies fiscales correspondientes.

3. Rechazos de plano

De acuerdo con lo establecido en el artículo 15.3 del RLP *“en el caso de solicitudes manifiestamente infundadas, el Registro procederá a rechazarlas de plano, mediante resolución razonada...”* Es criterio de este Registro que una *“solicitud manifiestamente infundada”* es aquella que incumple con lo que dispone el artículo 1 de la LP.

En virtud de lo indicado, un vez asignada la fecha de presentación, tal como lo señala el numeral 15.2 del RLP, la Oficina de Patentes procederá a determinar si la solicitud cumple con lo dispuesto en el artículo 1 de la LP y caso de incumplimiento procederá a emitir la resolución de rechazo de plano, la cual tendrá los recursos de revocatoria y apelación.

El recurso de revocatoria será analizado en sus argumentos de forma pero principalmente en los de fondo, en caso de que el recurrente los establezca.



4. Título de la solicitud

Establece el artículo 5.2 del RLP lo relativo al título de la invención, el cual deberá:

- a) Ser breve y referirse la esencia o materia de la invención,
- b) Indicar si la invención es de producto, de procedimiento o de ambas categorías y
- c) No contener nombres propios, denominaciones de fantasía, marcas, etc.

De igual manera reza la regla 4.3 del RPCT, en cuanto a la brevedad y precisión del título.

A efectos de determinar el cumplimiento de estos requisitos la Oficina de Patentes procederá de la siguiente manera: lo indicado en el apartado c) se calificará en la etapa de revisión de requisitos formales, mientras que será durante el examen de fondo que se determinará el cumplimiento de los requisitos señalados en los apartados a) y b).

En el caso de títulos muy generales, el examinador de fondo establecerá el título que mejor se refiera a la invención y en caso de que se trate de una concesión parcial, lo adecuará a la materia que se está concediendo.

El informe técnico emitido por el examinador contendrá una justificación de la modificación del título la cual será incorporada en la resolución final, dicha resolución ordenará el cambio de acuerdo con lo indicado por el examinador, tanto en los considerandos como en la parte resolutive o "Por tanto" y será obligación del registrador modificar el título en la base de datos.

5. Prórrogas

Dispone el artículo 16 del RLP que para el cumplimiento de las prevenciones efectuadas en la etapa de forma, el interesado podrá solicitar que se le conceda una prórroga por otro término igual, solicitud que deberá estar debidamente justificada.

Esta prórroga procede únicamente cuando la prevención verse sobre alguno de los siguientes requisitos, de conformidad con lo que establecen los artículos 6 y 9 de la LP y 16 del RLP:

- a) Descripción, reivindicaciones, dibujos, resumen y/o tasa de presentación
- b) Reivindicación de prioridad
- c) Nombre y medio para recibir notificaciones y declaración que justifique el derecho del solicitante a la patente
- d) Poder (esto lo incorpora el nuevo reglamento)

En los casos no indicados anteriormente, el solicitante podrá pedir prórroga del plazo otorgado, según lo establecido en el numeral 258 de la Ley General de la Administración Pública, dicha solicitud



también deberá estar debidamente justificada y el plazo otorgado originalmente podrá ser prorrogado hasta en una mitad más. En este caso, cuando el plazo original sea de un mes, la mitad será **15 días naturales**. En atención a lo dispuesto en el artículo 258.3, cabrá hacer nuevos señalamientos mediando la debida justificación y se fijará el nuevo señalamiento en la mitad del plazo original.

6. Poderes

En el caso de certificaciones de poder emitidas en el sitio web www.rnpdigital.com, bastará con que el solicitante indique en el formulario de solicitud, las citas de la certificación correspondiente, citas que deberá verificar el registrador durante la calificación de requisitos formales.

7. Estudios de fondo

Será inadmisibile cualquier solicitud presentada por el interesado respecto a la elección de un examinador para que efectúe el examen de fondo respectivo, incluso tratándose del Sistema de Apoyo para la Gestión de Solicitudes de Patentes para los Países Centroamericanos y la República Dominicana (CADOPAT).

8. Solicitud por parte del examinador para modificar el documento técnico

En caso de que en el examen de fondo, se determine falta de claridad tal que requiera la modificación de la descripción o de las reivindicaciones, en caso de que no sea necesaria la presentación de la totalidad del documento, será admisible la presentación de **hojas sustitutivas** que se incorporarán a la solicitud tanto en el expediente físico como en el digital, en la ubicación correspondiente y debidamente foliadas. Una vez recibidas las hojas sustitutivas, el registrador deberá elaborar una resolución en la que ordene la sustitución que corresponda.

Será obligación del examinador tanto de forma como de fondo, velar por que la sustitución se efectúe de la manera correcta tanto en el expediente físico como en el digital, verificando que haya coincidencia en el inicio y al final de cada hoja sustitutiva.

Las hojas que se sustituyan continuaran formando parte del expediente, a efectos de consulta; no obstante, serán señaladas con la leyenda "hojas sustituidas". De igual forma se procederá con los documentos presentados en formato digital.



9. Otras objeciones en el examen de fondo

El examinador de fondo deberá ser lo suficientemente específico en el informe técnico, al señalar las objeciones de claridad, suficiencia y unidad de invención, a efectos de que el solicitante modifique su solicitud de la manera correcta.

10. Acceso a los examinadores

A efectos de que el solicitante pueda establecer contacto con los examinadores de fondo, se establece un horario de consulta con estos funcionarios bajo las siguientes condiciones:

- a) La consulta la atenderán únicamente **examinadores institucionales** los días **miércoles de 8:30 a.m. a 12:00 p.m.**
- b) En caso necesario el examinador y el solicitante podrán coordinar una segunda reunión antes de la próxima hora de consulta semanal.
- c) La consulta se admitirá únicamente para solicitudes que ya se encuentren en estudio de fondo.
- d) Toda reunión de este tipo se extenderá por un máximo de **treinta minutos**. El examinador podrá extender esta reunión si lo considera necesario.
- e) El examinador únicamente recibirá **al titular o su representante** pudiendo ser este último abogado o profesional en la materia técnica a que se refiere la solicitud.
- f) Las consultas de requisitos de fondo para solicitudes que no han sido presentadas, se atenderán en el horario establecido por el Centro de apoyo a la tecnología y la innovación (CATI)

Se recuerda que las disposiciones contenidas en esta directriz son de acatamiento obligatorio.

Rige a partir del día hábil siguiente a su notificación.

LGAR/kcqb



Gobierno de Costa Rica

**CONSTRUIAMOS
UN PAÍS SEGURO**