

CIRCULAR ADMINISTRATIVA DRPI-006-2013



DE: Lic. Cristian Mena Chinchilla
Director a.i.
Registro de Propiedad Industrial

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

ASUNTO: Examen de fondo de los Modelos de Utilidad

FECHA: 31 de octubre de 2013

De conformidad con lo establecido en el artículo 25.1 de la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, Ley N° 6867:

Se considerará modelo de utilidad toda nueva disposición o forma obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo o utensilios conocidos, que permitan una mejor función o una función especial para su uso.

Por su parte, el numeral 29.3 del mismo cuerpo legal señala:

En el caso de los modelos de utilidad, el Registro procederá al examen de fondo, aplicando en lo conducente lo dispuesto en el artículo 13. (El subrayado es propio)

Asimismo, según lo indica el artículo 20.1 del Reglamento a la Ley de cita, Decreto Ejecutivo N° 15222-MIEM-J:

Cuando una solicitud de patente de invención fuere objetada por razón de que la invención no satisface el requisito de nivel inventivo, el solicitante podrá, dentro del plazo prescrito para contestar las objeciones del Registro, pedir que dicha solicitud se convierta en solicitud de registro de modelo de utilidad, cuando corresponda y que se tramite como tal.



En las normas transcritas encontramos, por un lado, las características que deben ser valoradas por el examinador en el examen de fondo de las solicitudes correspondientes a Modelos de Utilidad y por otro lado, nuestra legislación contempla la realización de estudio de fondo para los modelos de utilidad, aplicando **en lo conducente** lo establecido para el caso de las patentes de invención.

Según lo establece el Reglamento citado, si una invención no satisface con el requisito de nivel inventivo, el interesado podrá convertir su solicitud en una solicitud de modelo de utilidad. De lo anterior se desprende que en las solicitudes de registro de modelo de utilidad se deberán evaluar los requisitos de novedad y aplicación industrial, tal y como sucede y se observa en el Derecho Comparado.

En razón de lo anterior y siguiendo la política de promoción de la propiedad intelectual como mecanismo de desarrollo del país, este Registro procede a establecer los siguientes lineamientos a seguir en el estudio de fondo de las solicitudes de registro de un Modelo de Utilidad:

1. El examinador deberá valorar el cumplimiento de las características propias del modelo de utilidad según lo establecido en el artículo 25.1 citado, verificando que se trate de:
 - a) nueva disposición o forma;
 - b) aplicada a herramientas, instrumentos de trabajo o utensilios conocidos; es decir, no aplica a procedimientos o fórmulas químicas, por ejemplo;
 - c) con una mejor función o función especial para su uso.
2. El examinador evaluará los requisitos de novedad y aplicación industrial de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley.
3. El examinador elaborará el informe técnico correspondiente debidamente motivado y se continuará el trámite normal según lo establecido en la legislación correspondiente.

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

CMCH/kcqb



Gobierno de Costa Rica

**CONSTRUIAMOS
UN PAÍS SEGURO**