



INSTITUTO NACIONAL DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI)
DE ARGENTINA



ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL



DIRECCIÓN NACIONAL
DEL DERECHO DE AUTOR
MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS

REUNIÓN REGIONAL DE DIRECTORES DE OFICINAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DE OFICINAS DE DERECHO DE AUTOR DE AMÉRICA LATINA

organizada por
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
en cooperación con
el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) de Argentina
y
la Dirección Nacional de Derecho de Autor
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina

Buenos Aires, 30 de mayo a 2 de junio de 2006

SITUACIÓN ACTUAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN COSTA RICA

Documento preparado por el Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, San José

SITUACIÓN ACTUAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN COSTA RICA

El Registro de la Propiedad Industrial, como entidad encargada de la administración de la propiedad industrial en Costa Rica, se encuentra frente al importante reto de fortalecer el funcionamiento de sus oficinas, en aras de brindar a sus usuarios, un servicio acorde con la misión institucional del Registro Nacional y que permita enfrentar la apertura de mercados y el libre comercio, aspectos propios de la realidad socioeconómica actual del país; la cual tiende al aumento del volumen de solicitudes de inscripción sometidas a conocimiento de esta instancia.

En los últimos años, se han llevado a cabo importantes esfuerzos para realizar dicha labor, sin embargo aún existen numerosos retos por asumir para alcanzar los objetivos deseados. A continuación se presentan los datos requeridos según la “*Guía de Elaboración del Informe sobre la situación actual de la Propiedad Industrial*”, los cuales permitirán acercarse al panorama del funcionamiento del sistema de registro y administración de la propiedad industrial en Costa Rica.

I. LEGISLACIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

A. Iniciativas legislativas nacionales en la materia

A.1 Proyectos de ley:

Actualmente existen varios proyectos de ley en trámite de aprobación por parte de la Asamblea Legislativa, tendientes a la mejora de la legislación existente relativa a la propiedad industrial. A continuación se citan dichos proyectos y su situación actual; así como una breve reseña de su contenido.

| <i>Proyecto de ley</i> | <i>Objetivo del Proyecto</i> | <i>Estado actual</i> |
|--|---|---|
| Nº 13640: Ley de Protección de Obtenciones Vegetales | Se encarga de regular la protección y registro de las variedades vegetales. Se relaciona íntimamente con el Convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV). | Se encuentra en la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa para su estudio y posterior dictamen. |
| Nº 14489: Reforma a varios artículos de la Ley Nº8039 (Ley Observancia) y a la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos Nº 6683. | Busca modificar el régimen procesal penal común que rige los procesos relativos a los delitos de propiedad industrial, para que su acción sea pública; adicionar un artículo para que se sancione con multa los delitos que la ley contemple y que hayan sido cometidos con fines de lucro. Además establece la distribución y utilización de los montos recibidos por concepto de multa. Propone eliminar el principio de lesividad e insignificancia. | Se encuentra en la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa para estudio y posterior dictamen. |

| <i>Proyecto de ley</i> | <i>Objetivo del Proyecto</i> | <i>Estado actual</i> |
|--|--|---|
| Nº 15076: Reforma de varios artículos de la Ley Nº 8039. | Pretende la reforma de varios artículos (43 a 69) y la derogatoria del artículo 70, con el fin de: a.) Modificar el régimen procesal penal común que rige los procesos relativos a delitos de propiedad intelectual, para que dichos delitos puedan ser perseguidos a instancia pública. b.) Modificar las penas de los tipos penales referentes a dichos delitos para que su sanción sea de 3 a 5 años de prisión. c.) Agregar procedimientos administrativos para casos de competencia desleal de marcas y signos distintivos; d.) Agregar penas accesorias. | Se encuentra en la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa para su estudio y posterior dictamen. |
| Nº 15556 Reforma y Adición de varios artículos a la Ley Nº 8039. | Pretende reformar los artículos 11, 15 y 16 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual. Así mismo, propone modificar las penas de los tipos penales establecidos en los artículos 44 a 69 de dicha ley y eliminar el artículo 70. Finalmente, pretende adicionar un nuevo artículo 71 sobre pena alternativa. | Se encuentra en fase consultiva a los interesados en la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa. |
| Nº 15617: Interpretación Auténtica del art.1256 del Código Civil | Pretende que mediante la técnica legislativa de la interpretación auténtica, se excluya a los poderes especiales para actuar en los trámites de propiedad industrial, de las formalidades exigidas por el artículo 1256 del Código Procesal Civil. | Pendiente de 2º Debate Legislativo en la Comisión Con Potestad Legislativa Plena Primera de la Asamblea Legislativa. |
| Nº 15754: Ley de Creación del Instituto del Inventor | Pretende la creación del Instituto del Inventor (IDI) con el fin de promover el talento inventivo en el país. | Se encuentra en Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa para su estudio y posterior dictamen. |
| Nº 15624: Ley de Representación y Patrocinio Legal en Propiedad Industrial e Intelectual. | Pretende establecer un sistema de representación para los trámites de propiedad intelectual de contenido general, dando opción al titular para limitar las facultades legales del mismo; así como la conformación de un “registro de mandatarios” relacionados con los trámites del Registro de la Propiedad Industrial. | Se encuentra en Subcomisión de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa para su estudio y posterior dictamen. |

| <i>Proyecto de ley</i> | <i>Objetivo del Proyecto</i> | <i>Estado actual</i> |
|---|---|---|
| Nº 15650: Reforma del artículo 15 de la Ley de Marcas, Nº 7978. | El proyecto pretende reformar el artículo 15 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos Nº 7978, para que la publicación de la solicitud en el Diario Oficial La Gaceta se realice por una sola vez y no por tres veces, como se estipula actualmente. | Se encuentra en fase consultiva a los interesados en la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa. |
| Nº 16117: Reforma y adición a varios artículos de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Nº 8039. | Plantea una reforma al artículo 40 de dicha ley, referido a los criterios para fijar daños y perjuicios, estableciendo montos mínimos y máximos. Asimismo, pretende modificar los artículos 61 y 62; así como agregar un nuevo delito en el artículo 62 bis en relación con las medidas tecnológicas y reformar el artículo 63 penalizando la distribución, importación, para su distribución, de información sobre gestión de derechos, a sabiendas de que la misma ha sido suprimida o alterada sin autorización. | Presentado en la Asamblea Legislativa el 14/02/2006, para el correspondiente trámite. |
| Nº 16118 Reforma a varios artículos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Nº 7978 y de la Ley de Patentes de Invención, Nº 6867. | Con respecto a la Ley Nº 7978, se plantea -entre otros- la introducción de la regulación de la marca sonora, aclarar la normativa en cuanto a las licencias de uso de las marcas y mejorar la regulación existente sobre denominaciones de origen, y se proponen algunos cambios en cuanto a las tasas de inscripción, todo esto mediante la reforma de los artículos 3, 9 inc j), 18, 35, 80 y 94. En relación con la Ley Nº 6867, se proponen modificaciones en cuanto a la duración de la protección de la patente y establece límites a su extensión, para evitar una concesión excesiva de derechos y regula la figura del abandono de las solicitudes de concesión de patentes. Ello mediante la reforma de los artículos 13, 17, 21, 33 y la adición del artículo 32 bis. | Presentado en la Asamblea Legislativa el 14/02/2006, para el correspondiente trámite. |

Información actualizada al 28/02/2006.

A.2 Proyectos de Reglamentos

| <i>Proyecto</i> | <i>Objetivo del Proyecto</i> | <i>Situación actual</i> |
|--|---|---|
| Reglamento a las disposiciones relativas a las denominaciones de origen contenidas en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. | Pretende dotar de las adecuadas normas de ejecución a las disposiciones legales generales existentes en la Ley N° 7978 en relación con las denominaciones de origen; tiende a asegurar la efectiva protección de dichas denominaciones y la simplificación del trámite de inscripción ante el Registro, en beneficio del usuario. | Dicho Reglamento se encuentra en una etapa final de redacción y se llevó a cabo la respectiva publicación a efectos de permitir su conocimiento por parte del público interesado. |
| Reglamento a la Ley de Información no divulgada y Reglamento para la inscripción de Medicamentos y Agroquímicos. | Pretende la implementación adecuada de disposiciones sobre datos de prueba e información no divulgada. | Ambos proyectos de reglamentos se encuentra en fase de redacción por parte de los Ministerios de Comercio Exterior, Salud, Agricultura y Ganadería y deben ser abordados teniendo en cuenta las normas de la Ley de Información No Divulgada, N°7975. |
| Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Interinstitucional para la Protección de la Propiedad Intelectual | Definir el funcionamiento de dicha Comisión para un mejor cumplimiento de sus objetivos y tareas. | Se encuentra en proceso de redacción en el seno de la Comisión. |

B. Acuerdos Internacionales

B.1 Acuerdos firmados y vigentes:

En materia de propiedad industrial, existen varios acuerdos internacionales vigentes, aplicables según el artículo 7° de la Constitución Política de la República de Costa Rica: *“Los Tratados Públicos, los convenios internacionales y los concordatos, debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrán desde su promulgación o desde el día que ellos designen, autoridad superior a las leyes”*. (El destacado no es del original).

| Instrumento internacional | Fecha de adhesión CR | Situación actual | Alcances /implementación |
|--|----------------------|--|--|
| Convenio de París para la protección de la propiedad industrial | 28 de julio de 1995 | En vigencia desde el 24/05/1995. Ley N° 7484 del 28 de marzo de 1995. | Se aplica regularmente como parte del Ordenamiento Jurídico Costarricense. |
| Arreglo de Lisboa sobre la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional. | 30 de abril de 1997 | En vigencia desde el 30/10/96. Ley N° 7634 del 30/10/1996 | Se aplica regularmente como parte del Ordenamiento Jurídico Costarricense. Actualmente, se encuentra en trámite la redacción de un proyecto de Reglamento a las disposiciones relativas a las denominaciones de origen contenidas en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que a la vez beneficiaría la correcta aplicación del Tratado (Ver cuadro anterior sobre proyectos de Reglamentos). |
| Tratado de Cooperación en materia de patentes (PCT) | 03 de mayo de 1999 | En vigencia desde el 30/11/1998 Ley N° 7836 del 22/10/1998 | En Costa Rica se reciben numerosas solicitudes para cumplir con la fase nacional del PCT; por ello, se realizan esfuerzos para la mejora del desempeño de la Oficina de Patentes, a fin de cumplir a cabalidad con las exigencias internacionales en el trámite de concesión de patentes. Asimismo, en relación con la implementación de un manual regional sobre organización y procedimientos para el examen de patentes, el mismo ya cuenta con el aval de la Ministra de Justicia de nuestro país. |

| Instrumento internacional | Fecha de adhesión CR | Situación actual | Alcances /implementación |
|--|----------------------|--|---|
| Acuerdo sobre los aspectos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) | | En vigencia desde el 26/12/1994. Ley N° 7475-P del 22/10/1998 | Se aplica regularmente como parte del Ordenamiento Jurídico Costarricense. Existen varias iniciativas legislativas para mejorar el tema de la observancia en materia de propiedad intelectual, inspiradas en los principios del ADPIC y en la realidad nacional actual (Ver cuadro sobre Proyectos de ley). |

Información tomada de la página Web OMPI (www.wipo.org) y del Sistema Costarricense de Legislación Vigente (www.pgr.go.cr).

B.2 Acuerdos pendientes de adhesión por parte de Costa Rica

| <i>Instrumento Internacional</i> | <i>Estado actual</i> | <i>Implicaciones</i> |
|--|---|---|
| Tratado de Libre Comercio Estados Unidos- Centroamérica y República Dominicana. | En estudio en la Asamblea Legislativa | Refuerza algunas disposiciones ya existentes en materia de propiedad industrial y establece algunas normas nuevas, sobre las cuales se trabaja en las modificaciones a la legislación nacional que sea necesaria para cumplir con los compromisos que implica el Tratado. |
| Tratado de Budapest sobre el reconocimiento internacional para el Depósito de Microorganismos. | La Oficina Asesora de Tratados de la Dirección General de Política Exterior se encuentra realizando las acciones necesarias para que se proceda a la adhesión de dicho Tratado. | Implica para Costa Rica el establecimiento de un Convenio entre la Oficina de Patentes y una entidad tecnológica especializada para el resguardo de microorganismos. |

| <i>Instrumento Internacional</i> | <i>Estado actual</i> | <i>Implicaciones</i> |
|--|---|---|
| Convenio Internacional para la Protección de Variedades Vegetales (UPOV). | Se gestionará ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo pertinente a efectos de que el proyecto para la aprobación de dicho Tratado ingrese a la corriente legislativa | Tiende a proporcionar y fomentar un sistema que sea eficaz para la protección de las variedades vegetales. Contiene excepciones a los derechos del obtentor y también establece restricciones al ejercicio de los derechos del obtentor por razones de interés público, recibiendo una remuneración equitativa. |
| Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) | Se realizarán las tareas necesarias para que el Ministerio de Relaciones Exteriores se encargue de remitir dicho proyecto a la Asamblea. | Simplificar la utilización de los sistemas nacionales e internacionales de inscripción o registro de marcas. |
| Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT) | Se deben hacer esfuerzos razonables para acceder a dicho Tratado. | Armonizar y brindar celeridad a los procedimientos formales relacionados con las solicitudes de patentes, en beneficio de los usuarios. |
| Arreglo de la Haya sobre el Depósito Internacional de Diseños Industriales | Se deben hacer esfuerzos razonables para acceder a dicho Tratado. | Rige el depósito internacional de diseños industriales; de modo tal que dicho depósito surte en cada uno de los Estados Parte. |
| Protocolo al Arreglo de Madrid sobre el Registro Internacional de Marcas | Costa Rica no suscribió el Arreglo, por lo que la suscripción del Protocolo le da la posibilidad a Costa Rica de ingresar al Sistema. Se deben hacer esfuerzos razonables para acceder a dicho Tratado. | Se pretende que el sistema que componen tanto el Arreglo como este protocolo, sea más flexible y más compatible con la legislación nacional de algunos países que no han podido ser parte del Arreglo. |

C. Tratados Internacionales suscritos en los dos últimos años. Iniciativas y compromisos existentes relativos a la adhesión de tratados internacionales en materia de propiedad industrial

Durante el período 2004-2006 no se han suscrito nuevos tratados por parte de Costa Rica en materia de propiedad industrial. Nótese que la adhesión de la mayor cantidad de Tratados relativos al tema se suscribieron en los años noventa. Sin embargo, es de suma importancia destacar que a raíz de la negociación del Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-Centroamérica y República Dominicana, cuya negociación finalizó el año pasado; surgieron compromisos relacionados con la suscripción de algunos de los Tratados mencionados anteriormente, generando “obligaciones de resultados”, con fecha límite de cumplimiento.

Por su parte, en cuanto a los otros tres Tratados mencionados en el cuadro anterior, según el CAFTA, si bien no existe un plazo u obligación de resultados respecto a nuestro país, para aprobarlos; sí deben realizarse “esfuerzos suficientes” para ello y precisamente, las autoridades correspondientes- incluyendo al Registro de la Propiedad Industrial- han iniciado las primeras gestiones para promover la aprobación de los indicados instrumentos.

En el siguiente cuadro se detalla de forma más precisa los compromisos adquiridos por Costa Rica a raíz del TLC (además de los ya indicados, referidos a la ratificación de tratados internacionales) y las medidas que se están tomando para cumplir con los mismos:

Modificaciones y ajustes a la legislación nacional

| <i>Compromiso Adquirido por Costa Rica</i> | <i>Normativa que debe modificarse/ Proyectos Pendientes</i> |
|---|---|
| <i>Marcas</i> | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Garantizar que registrar las licencias de marcas no será una condición para la validez de dichas licencias, o para afirmar cualquier derecho sobre una marca • Las Partes podrán establecer medios para permitir a los licenciarios registrar las licencias con el propósito de hacer de conocimiento público la existencia de la misma. | Aunque el artículo 35 de la Ley de Marcas N° 7978 establece que la licencia deberá inscribirse para que tenga efectos frente a terceros, se pretende la reforma de dicho artículo, de modo que el texto del mismo concuerde de forma plena con CAFTA. (Proyecto de ley N°16118) |
| <i>Patentes</i> | |
| Establecimiento de Plazo Adicional en la protección de las patentes sobre la base de la concurrencia de dos supuestos: | <ul style="list-style-type: none"> • <u>Se pretende realizar una reforma a la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad (N° 6867)</u>, para que exista una norma que se adecue a tales exigencias; en cuanto a plazos adicionales sobre la protección de patentes (Proyecto de ley N° 16118). |

| <i>Compromiso Adquirido por Costa Rica</i> | <i>Normativa que debe modificarse/ Proyectos Pendientes</i> |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Art. 15.9.6: Por retrasos injustificados en el otorgamiento de la patente, lo que incluye al menos un retraso en la emisión de más de 5 años desde la presentación de la solicitud o de 3 años desde la solicitud de examen de la patente, y siempre que el retraso no sea imputable al solicitante. • Art. 15.10.2: Con respecto a productos farmacéuticos objeto de patentes, se confieren derechos exclusivos a los datos de prueba por un plazo de 5 años a medicamentos y 10 años para agroquímicos. | <ul style="list-style-type: none"> • En vista de que en la actualidad el examen de fondo que se lleva a cabo como parte del procedimiento de inscripción de una patente, es realizada por peritos externos, mediante un proceso lento, se está trabajando en un proyecto del RPI: <i>“Para la creación de un sistema de estudios de fondo de las patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales; por medio de un banco de peritos del RPI”</i>; el cual pretende que dicho examen sea ágil y así evitar la aplicación de plazos adicionales por retrasos imputables a la Administración. • Respecto a la protección de los datos de prueba, Costa Rica aprobó la Ley de Información No Divulgada, número 7975, del 04 de enero del 2000, la cual establece este principio en el artículo 8), dándole la responsabilidad al Registro de la Propiedad Industrial (artículo 2 y 3) de custodiar este tipo de información; por consiguiente, <u>lo que el TLC hace es definir el plazo durante el cual se deberá proteger los datos de prueba en el país.</u> • Además, el Ministerio de Comercio Exterior se encuentra trabajando en coordinación con los Ministerios de Salud y de Agricultura y Ganadería, en la elaboración del Reglamento a la Ley de Información no Divulgada y los reglamentos para la inscripción de medicamentos y agroquímicos, con el fin de implementar estas y otras disposiciones del TLC, sobre datos de prueba. |
| <i>Indicaciones Geográficas</i> | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Proporcionar los medios legales para identificar y proteger indicaciones geográficas de las otras Partes. • Procesar las solicitudes o peticiones con un mínimo de formalidades. • Asegurar que las regulaciones que rigen la presentación de dichas solicitudes o peticiones, sean puestas a disposición del público. • Asegurar que las solicitudes o peticiones sean publicadas para efectos de oposición y proporcionar los procedimientos para oponerse a estas. | <p><u>Proyecto elaborado:</u> “Reglamento a las Disposiciones relativas a Denominaciones de Origen contenidas en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos”.</p> |

| <i>Compromiso Adquirido por Costa Rica</i> | <i>Normativa que debe modificarse/ Proyectos Pendientes</i> |
|--|---|
| Limitar las excepciones a las obligaciones establecidas para proteger la información sobre gestión de derechos a las actividades legalmente autorizadas realizadas por empleados, agentes o contratistas gubernamentales con el fin de implementar la ley, inteligencia, defensa nacional, seguridad esencial y demás actividades gubernamentales similares. | Incorporar a nuestro ordenamiento jurídico disposiciones específicas sobre gestión de información y sus excepciones a las medidas tecnológicas que se implementen. |
| Exige la adopción de incentivos legales para que los proveedores de servicios de Internet colaboren para disuadir a los usuarios de almacenar y transmitir obras protegidas por propiedad intelectual y el establecimiento de limitaciones relativas al alcance de los recursos disponibles contra los proveedores por infracción a los derechos de autor que no estén en su control, ni hayan sido iniciados o dirigidos por ellos. | Nuestra legislación actual no contempla ninguna regulación de este tipo. <u>Proyecto pendiente de elaboración.</u> |
| <i>Recursos Civiles, Administrativos y Penales en materia de Propiedad Intelectual</i> | |
| En los procedimientos judiciales civiles para la observancia de los derechos de propiedad intelectual, prever la posibilidad de que el juez ordene al infractor, el pago de una indemnización adecuada, para compensar daños y perjuicios sufridos por el titular como resultado de la infracción. | <ul style="list-style-type: none"> • La fijación de daños y perjuicios se encuentra contemplada en el artículo 40 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039. (El Proyecto de Ley N° 16117 pretende algunas reformas a la ley, respecto a este tema, que resultarían acordes a CAFTA). |
| Garantizar que no se impondrá el pago de daños contra bibliotecas, archivos o instituciones educativas. | El Proyecto de Ley N° 16117 pretende algunas reformas a la ley, respecto a este tema, que resultarían acordes a CAFTA. |
| Asegurar el establecimiento de procedimientos y sanciones penales, que incluyan penas privativas de libertad y/o sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias de futuras infracciones. | CR cuenta con disposición normativa al respecto: La Ley de Observancia contiene sanciones penales que incluyen penas privativas de libertad (1 a 3 años). Actualmente <u>se tramita en la Asamblea Legislativa Proyecto de Reformas a la Ley de Observancia</u> en el cual se incluyen sanciones pecuniarias (Proyecto de ley N°15 556). |

Otros Compromisos a raíz del TLC, en materia de Propiedad Industrial

| <i>Disposiciones del TLC</i> | <i>Avances y/o retos para Costa Rica</i> |
|--|---|
| <i>Generalidades</i> | |
| Otorgar a los nacionales de otras Partes un trato no menos favorable que el otorgado a sus propios nacionales, respecto a la protección y goce de los derechos de propiedad intelectual. | Las disposiciones legales nacionales no discriminan en cuanto al trato de nacionales y extranjeros en la materia. Debe procurarse que la aplicación de esta disposición sea efectiva en la práctica. |
| Garantizar que todas las leyes, reglamentos y procedimientos relativos a la protección u observancia de propiedad intelectual deberán constar por escrito y publicarse. | En Costa Rica, todas las leyes, reglamentos y demás disposiciones, son de publicación obligatoria en el Diario Oficial LA GACETA. En este sentido: Art. 124 y 140.3 de la Constitución Política. |
| Cooperación en proyectos de educación y difusión acerca del uso de la propiedad intelectual, como instrumentos de investigación y respecto a la observancia de estos derechos. | <ul style="list-style-type: none"> • CR cuenta con disposición normativa al respecto: El Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto N°30233-J, lo contempla como tarea del Registro de Propiedad Industrial (Art 52 inc.b). • En el marco del Comité sobre Creación de capacidades relacionadas con el Comercio, creado alrededor del CAFTA, se podrán definir prioridades y necesidades específicas del país para desarrollar proyectos de cooperación en materia de propiedad intelectual. |
| Cooperación en la adecuada coordinación, capacitación, cursos de especialización e intercambio de información entre las oficinas de propiedad intelectual e instituciones de otras Partes. | CR cuenta con disposición normativa: El Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto N°30233-J, lo contempla como tarea del Registro de Propiedad Industrial (Art 52 inc.b y c). |
| Cooperación en el aumento de conocimiento, desarrollo e implementación de los sistemas electrónicos usados para la administración de la propiedad intelectual. | <ul style="list-style-type: none"> • Debe procurarse la implementación de proyectos para el efectivo cumplimiento de la disposición. • En el marco del Comité sobre Creación de capacidades relacionadas con el Comercio, creado en el marco del CAFTA, se podrán definir prioridades y necesidades específicas del país para desarrollar proyectos de cooperación en materia de propiedad intelectual. |
| <i>Marcas</i> | |
| Se establece que las marcas incluirán marcas colectivas, de certificación y sonoras. | <ul style="list-style-type: none"> • Las marcas colectivas y de certificación se encuentran definidas en el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978. Las colectivas se regulan en el Título IV (Arts. 46 a 56) de la LM y las de certificación las regula el Título V (Arts. 54 a 60) de la LM. |

| <i>Disposiciones del TLC</i> | <i>Avances y/o retos para Costa Rica</i> |
|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Ambas categorías se encuentran reglamentadas en los artículos 32 y siguientes del Reglamento a la LM. • Las marcas sonoras están contempladas en el concepto general de Marca del Art. 3 LM.(actualmente se encuentra registrada una marca sonora en Costa Rica). |
| Garantizar que no se menoscabe el uso y efectividad de una marca mediante disposiciones sobre el uso de términos comunes. | El Acuerdo ADPIC de la OMC ya contiene disposiciones en este sentido, en su artículo 20. No es necesario introducir ninguna reforma en la legislación nacional para implementar esta norma. Únicamente debe velarse porque <u>en la práctica no se impongan requisitos que resulten excesivos, tales como requisitos de etiquetado, de manera tal que se menoscabe el uso y efectividad de una marca.</u> |
| Garantizar el derecho del titular de la marca de impedir que terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de sus operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que puedan causar confusión. | Existe norma que garantiza este derecho: Artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978. |
| Facultad de establecer limitaciones a los derechos conferidos por una marca SIEMPRE QUE dichas excepciones tomen en cuenta el interés legítimo del titular de la marca registrada y terceros. | En ese sentido, se cuenta con el artículo 26 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978. |
| Aplicación del artículo 6 Bis del Convenio de París, a las mercancías o servicios que sin ser similares o idénticos a aquellos identificados por una marca notoriamente conocida, induzcan a una conexión entre ellos y cuando su uso lesione los intereses del titular de la marca. | Tal regulación se encuentra incluida en el artículo 8 inciso e.) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978. |
| Proporcionar un sistema para el registro de marcas que incluya: <ul style="list-style-type: none"> • Notificación al solicitante (por escrito u otro medio), sobre las razones para denegar el registro. • Oportunidad de respuesta sobre esas notificaciones a las autoridades encargadas del registro de marcas y posibilidad de impugnación judicial sobre una denegación final de registro. | Cada una de estas exigencias las contempla la Ley de Marcas: artículos 8, 13, 14, 16 y 17, 18, 37, y 84; el Reglamento a LM: Art. 48, 64 y 65 y la Ley de Proced. De Observancia, N° 8039, art 25. También se cuenta con el Art .49 de la Constitución y 10 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Oportunidad de oposición a solicitudes de registro y anulación de marcas registradas. • Resoluciones razonadas y por escrito, en procedimientos de oposición y anulación de registros. | |

| <i>Disposiciones del TLC</i> | <i>Avances y/o retos para Costa Rica</i> |
|--|---|
| Proporcionar, en la mayor medida de lo posible, un sistema electrónico para la solicitud, procesamiento, registro y mantenimiento de marcas y trabajar para establecer, en la mayor medida de lo posible, una base de datos electrónica disponible al público sobre las solicitudes y registros de marcas. | <ul style="list-style-type: none"> • El Registro de Propiedad Industrial cuenta con la base de datos "Sistema Público de Marcas"; sin embargo no es un servicio "en línea" aún. La Dirección del Registro de la Propiedad Industrial ya planteó el proyecto de implementación del sistema de expediente electrónico" que pretende la conformación de expedientes electrónicos fácilmente consultables también a través de la Internet, tanto de Patentes como de marcas". Se está trabajando en su implementación. • Aunque no se trata de una obligación de resultados para el país, <u>el Registro de Propiedad Industrial está desarrollando el proyecto "Estrategia para la migración hacia un nuevo Sistema de Información en el RPI"</u>. |
| <p><u>Clasificación Niza:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Establecer el uso del sistema de la Clasificación Niza, para clasificar los productos y servicios para el registro de las marcas. • Aclarar que los productos o servicios no se considerarán similares entre sí por figurar en la misma clase y no se considerarán distintos entre sí por figurar en clases diferentes. | <ul style="list-style-type: none"> • La legislación costarricense establece el uso de esta clasificación en el artículo 89 de la Ley de Marcas y en el artículo 62 de su Reglamento. • El artículo 89 de la Ley de Marcas, aclara ambos aspectos. |
| Garantizar que el registro inicial y renovaciones sucesivas del registro de una marca sea por un plazo no menor de 10 años. | La Ley de Marcas dispone en su artículo 20 que el registro de una marca vencerá a los 10 años contados desde su concesión y que podrá ser renovada indefinidamente por períodos sucesivos de 10 años. |
| <i>Indicaciones Geográficas</i> | |
| Permitir a los solicitantes averiguar el estatus de las solicitudes o peticiones específicas. | El Registro cuenta con un sistema informático que permite al usuario consultar el estatus de todas sus gestiones. |
| Relación entre marcas e indicaciones geográficas: se garantiza que no existirá ninguna jerarquía entre ambas figuras, asegurándose la aplicación del principio de primero en tiempo primero en derecho, en ambas vías. | Disposición contenida en el Proyecto de Reglamento a las Disposiciones relativas a Denominaciones de Origen contenidas en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. |
| <i>Patentes</i> | |
| Se negoció la exclusión de la exigencia de patentar los métodos quirúrgicos, terapéuticos y de diagnóstico para el tratamiento de personas y animales, asimismo no hay obligación de patentar seres vivos. También quedaron excluidas las patentes de segundo uso. | La Ley N° 6867 de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad los excluye de patentabilidad en su artículo primero inciso 2) aparte d) y el inciso 4) apartes b), c) y d) |

| <i>Disposiciones del TLC</i> | <i>Avances y/o retos para Costa Rica</i> |
|--|---|
| <p>Se incluye una cláusula denominada “Bolar” que permite el uso de un producto patentado por parte de terceros, con el fin de buscar la aprobación de comercialización de un producto farmacéutico o agroquímico, <u>una vez vencida la patente</u>. La anterior, es una cláusula que da flexibilidad al sistema de exclusividad del régimen de protección de la propiedad intelectual.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • De conformidad con la Ley de Patentes Nacional que otorga a un titular de una patente un derecho exclusivo sobre su invención, el Registro de la Propiedad Industrial debe dar trámite y resolución a las denuncias o solicitudes de medidas cautelares cuando terceras personas que utilicen materia patentada, no lo estén realizando bajo la premisa de esta cláusula y que estén comercializando la invención antes de que haya expirado la vigencia de la patente. • El artículo 16.2 e.) de la Ley de Patentes nacional contempla la Cláusula Bolar. |
| <p>Establece las <u>Licencias Obligatorias</u> que son aquellas que sin autorización del dueño de los derechos se otorgan para casos de emergencia nacional. Lo anterior se refiere en especial para el caso de medicamentos, por cuanto debe prevalecer el interés de la salud pública.</p> | <p>Nuestra legislación las prevé bajo la <u>denominación de Licencias de Utilidad Pública</u>, contenida en el artículo 20 de la Ley de Patentes de Invención, <u>con las mismas premisas que se contemplaron en el TLC</u>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El TLC no restringe las <i>licencias obligatorias</i> sino que resguarda la posibilidad que tiene el Gobierno para que en situaciones previstas en la norma supraindicada (razones calificadas de extrema urgencia, interés público, emergencia o seguridad nacional), pueda solicitar a los fabricantes nacionales de medicamentos que fabriquen un determinado medicamento que se encuentra protegido por una patente. |
| <p>Respecto a la Información no Divulgada y los Datos de prueba, los mismos son objeto de protección en los ADPICs, no obstante el TLC estipula que para efectos de los datos de prueba, cada Parte no podrá considerar como información no divulgada, aquella que esté en el dominio público (art. 15.10.1.d).</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Asimismo, ya nuestra Ley de Información No Divulgada dispone: “<i>Esta ley no protegerá la información que: a) Sea del dominio público. (...)</i>”, de la misma manera que lo indica el CAFTA. |
| <p><i>Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (Medidas Cautelares y en Frontera)</i></p> | |
| <p>Asegurar que las solicitudes de medidas cautelares sin audiencia a la otra parte se ejecuten en forma expedita de acuerdo con las reglas del procedimiento judicial de cada Parte.</p> | <p>CR cuenta con disposición normativa al respecto: La Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N°8039, establece en su artículo 6 la posibilidad de ejecutar medidas cautelares sin audiencia a la otra parte.</p> |
| <p>Garantizar la facultad del juez de exigir al demandante de una medida cautelar que presente pruebas suficientes y que aporte una garantía razonable que sea suficiente para proteger al demandado y evitar abusos.</p> | <p>CR cuenta con disposición normativa al respecto: La Ley de Observancia, otorga en su artículo 3 a la autoridad competente facultades para requerir una garantía suficiente a efecto de proteger al supuesto infractor y evitar abusos.</p> |

| <i>Disposiciones del TLC</i> | <i>Avances y/o retos para Costa Rica</i> |
|--|---|
| Se establece la posibilidad de que, al aplicar medidas en frontera, las autoridades competentes puedan solicitar al titular del derecho que presente pruebas suficientes que demuestren que existe una presunción de infracción a sus derechos y que permita a las autoridades aduaneras reconocer con facilidad los bienes infractores. | Estas facultades de las autoridades aduaneras ya se encuentran contempladas en el artículo 11 inciso c.) de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual. |
| Garantizar la facultad de las autoridades competentes de exigir al solicitante que aporte una garantía razonable que sea suficiente para proteger al demandado y a las autoridades competentes e impedir abusos. | CR cuenta con disposición normativa al respecto: La Ley de Observancia, en su artículo 11 inciso b) establece una garantía por un monto razonable para proteger al supuesto infractor y evitar abusos. |
| Otorgar la facultad a las autoridades aduaneras de comunicar al titular del derecho el nombre y dirección del consignador, el importador y el consignatario, así como la cantidad de la mercancía de que se trate. | CR cuenta con disposición normativa al respecto: La Ley de Observancia en su artículo 15 establece que comprobada una infracción, la autoridad aduanera deberá - a solicitud del titular del derecho o su representante- informar el nombre y la dirección del consignador, del importador y del consignatario de las mercancías además, la cantidad y descripción de las mercancías objeto de la suspensión. |
| Se confirma que las autoridades competentes pueden iniciar medidas en frontera de oficio. | CR cuenta con disposición normativa al respecto: La Ley de Observancia, en su artículo 16 prevé la actuación de oficio. |
| Se establece que las mercancías que las autoridades competentes han determinado que son pirateadas o falsificadas, serán destruidas de acuerdo a un mandato judicial, salvo en casos excepcionales, incluyendo la posibilidad de donar con fines de caridad, fuera de los canales del comercio, dicha mercadería. | La Ley de Observancia contempla norma respecto a la destrucción y donación de mercancías pirateadas o falsificadas, sin embargo la condiciona a que exista consentimiento del titular del derecho de propiedad intelectual infringido. (Artículo 17). |
| <i>Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (Recursos Civiles, Administrativos y Penales)</i> | |
| Dar publicidad a la información que se recopile respecto a los esfuerzos de garantizar la observancia efectiva de los derechos de propiedad intelectual en el sistema civil, administrativo y penal, incluyendo toda información estadística. | La Comisión Interinstitucional para la Protección de la Propiedad Intelectual puede constituir un marco adecuado para coordinar este tipo de iniciativas, entre las diferentes instituciones públicas encargadas de la observancia de los derechos de propiedad intelectual. |
| Existencia de procedimientos judiciales civiles para la observancia de los derechos de propiedad intelectual. | La Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039, establece en su Capítulo IV, Sección I los procesos civiles en la materia. |

| <i>Disposiciones del TLC</i> | <i>Avances y/o retos para Costa Rica</i> |
|--|--|
| Establecer la posibilidad del juez de ordenar la condenatoria en costas personales y procesales. | Por disposición de la Ley N° 8039, se aplica el Código Procesal Civil para las pretensiones de titulares de propiedad intelectual (Procedimiento abreviado) y por ende existe la posibilidad de condenatoria en costas según el artículo 221 del CPC. |
| Garantizar que las autoridades judiciales tengan la facultad de ordenar el decomiso de los productos presuntamente infractores, los materiales conexos y la evidencia documental relevante a la infracción; así como la destrucción de mercancías que se ha determinado como pirateada o falsificada. | Esta garantía se encuentra contemplada en el artículo 41 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual. |
| Establecer la posibilidad de que en los procedimientos civiles judiciales, el juez pueda ordenar al infractor, que provea información sobre cualquier persona o entidad involucrada en la infracción. | El artículo 39 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, regula acerca de la prueba bajo el control de la parte contraria. |
| Garantizar la facultad de las autoridades judiciales de ordenar la incautación de las mercancías presuntamente falsificadas o pirateadas, los materiales utilizados para la comisión del delito, los activos relacionados y la evidencia documental relevante al delito. | CR cuenta con disposición normativa al respecto: La Ley de Observancia en su artículo 5 establece que podrán ordenarse, entre otras medidas cautelares, el embargo de las mercancías falsificadas o ilegales. Además, el artículo 17 se refiere, específicamente, a la destrucción y comiso de mercancías. |
| Garantizar la facultad de las autoridades judiciales de ordenar el decomiso de todo activo relacionado con la infracción y el decomiso y destrucción de toda mercancía falsificada o pirateada y de los materiales o implementos utilizados en la creación de dicha mercancía. | CR cuenta con disposición normativa al respecto: La Ley de Observancia en su artículo 5 establece que podrán ordenarse, entre otras, el embargo de las mercancías falsificadas o ilegales. |
| Se establece la facultad de las autoridades judiciales, al menos para los casos de falsificación de marcas o piratería lesiva de derecho de autor, de llevar a cabo investigaciones o tomar otras medidas de observancia de oficio, al menos con el propósito de preservar pruebas y prevenir la continuación de la actividad. | Estas facultades ya se encuentran contempladas en el Código Procesal Penal, en su artículo 17, el cual se refiere a las denuncias por delitos de acción pública perseguibles a instancia privada. |
| Se establece que las mercancías que las autoridades competentes han determinado que son pirateadas o falsificadas, serán destruidas de acuerdo a un mandato judicial, salvo en casos excepcionales, incluyendo la posibilidad de donar con fines de caridad, fuera de los canales del comercio, dicha mercadería. | La Ley de Observancia contempla norma respecto a la destrucción y donación de mercancías pirateadas o falsificadas, sin embargo la condiciona a que exista consentimiento del titular del derecho de propiedad intelectual infringido. (Artículo 17). |

II. POLÍTICAS EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y/O RELACIONADAS

El día 25 de febrero del 2002, mediante “Declaración Institucional”, se estableció la Comisión de Enlace Interinstitucional para la protección de la propiedad intelectual. En esa ocasión se estableció que el objetivo de dicha comisión sería: “ (...) *la definición de mecanismos de protección de los derechos de propiedad intelectual y la promoción de canales de coordinación y cooperación con el sector privado a fin de ejecutar los mecanismos que la Comisión considere oportunos (...)*”.

De esta manera, la indicada comisión se convierte en un mecanismo para la creación de políticas en la materia, con la ventaja de que reúne a representantes de diversos sectores, lo cual facilita una promoción integrada de la propiedad intelectual. En este sentido, la Declaración supra citada señala que la Comisión estará conformada por un representante de: Ministerio de Justicia y Gracia, Registro de la Propiedad Industrial, Registro Nacional de Derecho de Autor y Conexos, Ministerio Público, Organismo de Investigación Judicial, Escuela Judicial, Dirección General de Aduanas, Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Actualmente, la Comisión de Enlace Interinstitucional funciona regularmente y ha promovido -entre otras cosas- diversas reformas a la legislación nacional en la materia, a efecto de elevar la efectividad de los mecanismos de protección de la propiedad intelectual. Dentro de este contexto, resulta de interés indicar que entre las funciones que numera el artículo 3º de la Declaración Institucional se encuentran las siguientes:

- proponer medios que aseguren el cumplimiento de la protección de la propiedad intelectual, así como la correspondiente ejecución;
- establecer mecanismos de cooperación entre las diferentes instituciones para promover el combate a la violación de la propiedad intelectual;
- promover el intercambio de información e incentivar campañas educativas en relación con la propiedad intelectual;
- estimular las iniciativas públicas y privadas a favor de la protección de la propiedad intelectual;
- plantear reformas a la legislación en vigor para aumentar la protección de la propiedad intelectual.

Política nacional de Ciencia y Tecnología. Vinculación con el sistema de propiedad industrial.

En relación con las políticas nacionales de ciencia y tecnología, es importante mencionar el “*Programa Nacional de Ciencia y Tecnología*”, cuyo sustento legal lo constituye la ley de Promoción de Desarrollo Científico y Tecnológico, N° 7169, vigente desde el día 01 de agosto de 1990. Precisamente, en el artículo 1º de la indicada ley se indica como objetivo general de la misma: “*facilitar la investigación científica y la innovación tecnológica que conduzcan a un mayor avance económico y social en el marco de una estrategia de desarrollo sostenido integral, con el propósito de conservar, para las futuras generaciones, los recursos naturales del país y garantizarle al costarricense una mejor calidad de vida y bienestar, así como un mejor conocimiento de sí mismo y de la sociedad*”.

Asimismo, a través de la citada ley, se enumeran los objetivos para el desarrollo científico y tecnológico, las responsabilidades del Estado en cuanto al tema y se crea el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, colocando al Ministerio de Ciencia y Tecnología como ente rector del mismo.

Del mismo modo, la ley indica en su artículo 6° que de acuerdo con el Programa Nacional de Ciencia y Tecnología “*el Estado fomentará los estudios, las aplicaciones, el desarrollo y la creación de empresas en las áreas de nuevas tecnologías necesarias para el desarrollo del país*”

Ahora bien, la vinculación de dichas políticas al sistema de propiedad industrial, se realiza a través de la Comisión de Enlace Interinstitucional, la cual permite que el Registro de la Propiedad Industrial, como órgano adscrito al Ministerio de Justicia y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, aún teniendo objetivos y tareas independientes muy bien definidas, ambos unan esfuerzos para el desarrollo socioeconómico del país, en el cual juega un importante papel la propiedad industrial.

III. ADMINISTRACIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

A. Situación del Registro de la Propiedad Industrial

A.1 Competencia:

El Registro de la Propiedad Industrial es la autoridad administrativa adscrita al Registro Nacional, en cuyo seno recae por mandato legal, la responsabilidad sobre la organización, inscripción, administración del registro y mantenimiento de los derechos de la Propiedad Industrial, correspondiéndole no solamente el correcto desarrollo de los procedimientos de adquisición, registro y protección de las marcas y otros signos distintivos, invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales en beneficio de los intereses legítimos de sus titulares e inclusive de los consumidores; sino que además tiene a su cargo la cooperación técnica, difusión y capacitación en la materia, así como la coordinación de políticas interinstitucionales, a nivel nacional e internacional de todas aquellas acciones que se relacionen con el fomento y protección de la propiedad industrial; todo ello, de conformidad con lo que al efecto establece el artículo 1° y 91 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 y el artículo 52 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J.

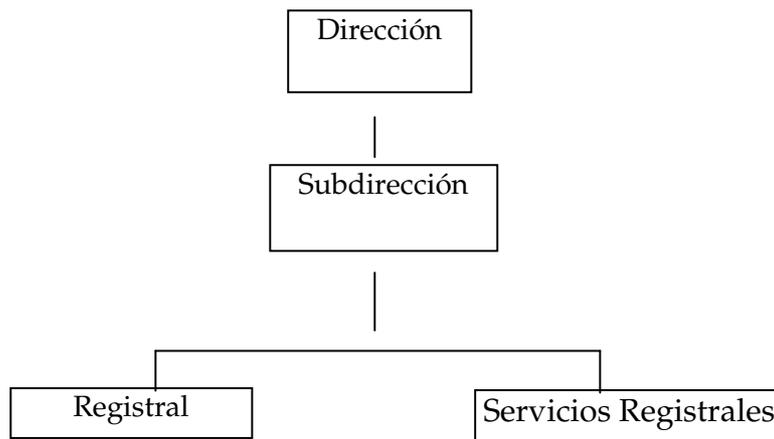
A.2 Estructura del Registro de la Propiedad Industrial

La estructura organizacional que se encuentra aprobada por el Ministerio de Planificación Nacional (MIDEPLAN), es la que se observa en la [figura 1](#); sin embargo, dadas las funciones reales que asumen los funcionarios en los distintos Departamentos, se están realizando gestiones para que se apruebe un nuevo Organigrama que contendría básicamente la información que se consigna en la [figura 2](#). Al respecto, téngase en cuenta que el artículo 53 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto N° 30233-J establece lo siguiente acerca de la organización del Registro de la Propiedad Industrial:

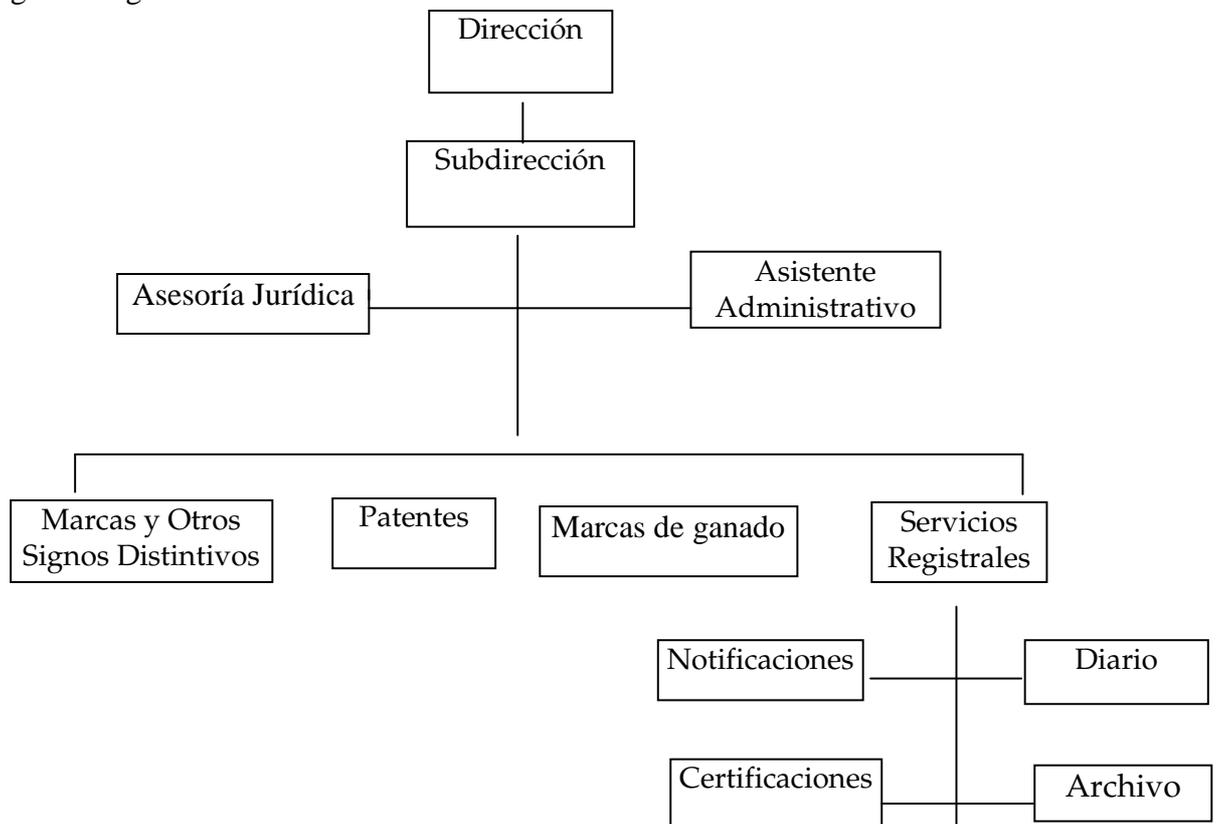
“El Registro estará a cargo de un Director, quien será asistido en el cumplimiento de sus funciones sustantivas por un Sub Director quien actuará por delegación de aquel. Para ocupar estos cargos se requiere ser Licenciado en Derecho, costarricense de origen y tener por lo menos cinco años de graduación profesional.

Para el cumplimiento de sus funciones el Director del Registro podrá establecer la organización de la dependencia por medio de instrucción administrativa, así como contar con el personal idóneo que el movimiento y circunstancias determinen, para la estructuración de las secciones y oficinas necesarias para la ejecución de diferentes funciones”.

Organigrama Figura 1



Organigrama Figura 2



En términos generales, la Dirección y en caso de que corresponda la Subdirección tiene a su cargo entre otras acciones: la emisión de resoluciones finales, informes o dictámenes, organización y dirección del trabajo del Registro, proyectar presupuestos anuales, emitir regulaciones internas y disponer medidas disciplinarias a los funcionarios.

Asimismo, a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, número 8039 del año 2000, en la persona de su Director, el Registro de la Propiedad Industrial podrá decretar medidas cautelares en sede administrativa ante la presunta violación de cualquier derecho de propiedad intelectual establecido en la legislación nacional o en convenios internacionales vigentes.

La Dirección conoce de los procesos de oposición a las solicitudes de inscripción de marcas y otros signos distintivos, previsto en los artículos 16 y siguientes de La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 y de los procesos de nulidad de marcas previsto en el artículo 53 de la Ley citada.

Además, existen tres Oficinas dedicadas al proceso estrictamente registral, conocen de las solicitudes de inscripción que ingresan al Registro, según el área de la propiedad industrial a la que se refiera: por un lado la Oficina de Marcas, realiza los procesos de calificación e inscripción de marcas y otros signos distintivos, así como de los llamados movimientos aplicados: renovación de marcas, traspaso, cambio de nombre, cambio de dirección y licencias de uso. Del mismo modo, la Oficina de Patentes realiza los estudios de forma necesarios y diligencia las acciones necesarias con los peritos externos para la realización de los estudios de fondo. Finalmente la Oficina de Marcas de Ganado, se encarga de tramitar las solicitudes de inscripción de marcas de ganado según la Ley N°2247.

Existe otra área llamada “Servicios Registrales”, que brinda soporte en el desempeño diario del Registro. Dentro de ella se incluyen: La Oficina de Notificaciones, mediante la cual se realiza por los distintos medios previstos, la comunicación de las resoluciones a los interesados, dentro de los procesos de inscripción de los derechos de propiedad industrial. Asimismo, el Departamento de Diario, se encarga de la recepción y microfilmación diaria de documentos, a efecto de llevar un control de los ingresos de nuevas solicitudes.

Por otra parte, en la Sección de Archivo, se conservan los expedientes que por diferentes motivos son archivados; así como los expedientes de marcas inscritas. Finalmente, la Sección de Certificaciones emite listados generales de patentes y tarjetas de marcas y otros signos distintivos, certificaciones de marcas de fábrica y de comercio, de patentes, y de marcas de ganado; así como de expedientes correspondientes a los trámites de inscripción y listados de marcas, por titular o por clase.

B. Personal

En total, el Registro de la Propiedad Industrial cuenta con 35 funcionarios de planta y 7 de contrato, que se distribuyen en las diferentes áreas mencionadas anteriormente. Aunque no se cuenta con un estudio formal acerca del comportamiento numérico del personal en los últimos años, valga indicar que alrededor del año 2003, tuvo lugar un recorte importante de personal por diversas razones. Por ello, una vez integrada una nueva Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, se retomaron acciones para la creación de nuevas plazas, así como

la efectiva contratación de recurso humano que permitiera suplir las necesidades del Registro, de cara a los retos de la actualidad en materia de propiedad industrial.

En cuanto a la distribución actual del personal en el Registro de la Propiedad Industrial, obsérvese el cuadro que se muestra a continuación:

Personal Registro de la Propiedad Industrial
Costa Rica

| Categoría Puesto | Dirección | Subdirección | Asesoría Jurídica | Área Registradores Marcas | Marcas de ganado | Patentes Invención | Area servicios |
|-------------------------------------|-----------|--------------|-------------------|---------------------------|------------------|--------------------|----------------|
| Director | 1 | | | | | | |
| Subdirector | | 1 | | | | | |
| Asistente Administrativo 1 Grupo A | | | | | | | 1 |
| Asistente Administrativo 1 Grupo B | 1 | | | | | | |
| Asistente Administrativo 2 | | | 1 | | | | |
| Asesor Jurídico Registral | | | 4 | 1 | | | |
| Registrador A | | | 1 | 3 | 2 | | |
| Registrador B | | | | 2 | | | |
| Registrador C | | | 2 | 4 | 1 | 3 | |
| Profesional 2 | 1 | | | 1 | | | |
| Profesional 4 | | | | 1 | | | |
| Asistente de Servicios técnicos | | | | | 1 | | |
| Certificador | | | | | | | 2 |
| Trabajador calificado 2 | 1 | | | | | | |
| Total funcionarios por Departamento | 4 | 01 | 08 | 12 | 4 | 3 | 3 |

Total General de funcionarios: 35

C. Situación actual de los procesos de concesión de marcas y patentes

C.1 Concesiones:

En cuanto a solicitudes de inscripción de marcas y otros signos distintivos, el tiempo aproximado de concesión se encuentra estimado en seis meses, encontrándose dicho número condicionado a que exista una mayor demora por la interposición de procesos de oposición o por la elevación del expediente al Superior Jerárquico del Registro, para conocimiento de apelaciones.

Por su parte, el tiempo aproximado de concesión de las patentes de invención se encuentra estimado en tres años, mientras que por lo general, los diseños industriales se conceden en un tiempo de dos a tres años aproximadamente.

C.2 Atrasos:

A la fecha no existen atrasos en cuanto a la calificación de solicitudes, pues el número de días que se tarda para que un registrador examine las formalidades de la solicitud, se encuentra por debajo del límite establecido legalmente, sea de 15 días contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud, de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978.

En relación con la Oficina de Patentes, se observan las siguientes cifras:

1. Solicitudes pendientes de calificación por forma: 03
2. Escritos adicionales por calificar: 82 (todos correspondientes al mes de marzo del 2006)
3. Solicitudes pendientes de estudios de fondo (a realizar por peritos externos): 358

Además, en cuanto a las notificaciones de resoluciones de ambos Departamentos (marcas y patentes), existe un atraso considerable, cuyas cifras pueden observarse en el siguiente cuadro:

| <i>Departamento</i> | <i>Cifra aproximada</i> |
|---|-------------------------|
| Expedientes de Asesoría Jurídica (Resoluciones relativas al trámite de oposiciones, nulidades y otros) | 1020 |
| Expedientes de la Oficina de Marcas (Resoluciones relativas a estudios de forma y fondo) | 6080 |
| Expedientes de la Oficina de Patentes (resoluciones relativas a estudios de forma, fondo, oposiciones, recursos, nulidades) | 560 |
| TOTAL APROXIMADO | 7660 |

Dada la importancia de la comunicación o notificación de los actos emitidos por este Registro, la Dirección impulsó a principios del año 2005, el “*Proyecto de Reorganización de la oficina de Notificaciones del Registro de la Propiedad Industrial*”, en relación con los expedientes de Marcas y Otros Signos Distintivos, para lo cual -una vez realizada una auditoría en el Departamento de Marcas para determinar el estado de los expedientes- se

desarrolló un plan para el manejo efectivo de los expedientes a notificar, con muy buenos resultados. Sin embargo, dado que el número de expedientes con resoluciones que deben ser notificadas aumenta día con día, subsiste la acumulación de expedientes, con el consecuente atraso en la tramitación de las solicitudes presentadas, tal y como se muestra en el cuadro presentado anteriormente.

En concordancia con lo dicho, resultan ilustrativos los datos que se muestran a continuación, respecto al volumen de notificaciones realizadas desde el 1° de septiembre del 2005 al 31 de enero del 2006, perteneciente a los expedientes que se tramitan tanto en la Oficina de Marcas como en la Asesoría Jurídica del Registro de la Propiedad Industrial.

| <i>Mes</i> | <i>Nº de Expedientes Notificados Oficina Marcas y Asesoría Jurídica</i> | <i>Promedio de expedientes notificados por día</i> |
|------------|---|--|
| Septiembre | 449 | 22 |
| Octubre | 170 | 9 |
| Noviembre | 387 | 17 |
| Diciembre | 312 | 26 |
| Enero | 120 | 8 |

Total de Expedientes Notificados en el período Septiembre 2005-Enero 2006: 1438

Como puede observarse, pese a que se han realizado importantes esfuerzos en la notificación de expedientes, aún la cifra pendiente es muy elevada y dadas las circunstancias y el aumento diario del volumen de expedientes, resulta difícil superar las notificaciones pendientes sin que exista el reforzamiento del recurso humano al que se hizo referencia.

De igual manera ocurre con las notificaciones pertenecientes al Departamento de Patentes. Del total de resoluciones que emiten mensualmente los registradores de la Oficina de Patentes se puede hacer el siguiente estimado: en el año 2005 se realizaron 2888 resoluciones, lo que se traduce en un dato aproximado de 240 notificaciones mensuales, sin tomar en cuenta las 560 que se encuentran pendientes de notificar.

En virtud de la situación descrita, la Dirección ha asumido las gestiones necesarias para la autorización de la creación de dos plazas de asistentes técnicos que podrían colaborar con la tarea de la notificación. Asimismo, para solventar la notificación a las “direcciones señaladas por los usuarios”, recientemente se designó un chofer propio del Registro de la Propiedad Industrial, con lo que se pretende agilizar este tipo de notificación.

D. Proyectos en ejecución para el fortalecimiento institucional

Proyecto de Implementación del Sistema de administración de expedientes digitales y consulta a través de la Internet (seepiw) y contratación para la migración de expedientes anteriores a la implementación del (seepiw) para el registro de la Propiedad Industrial:

El proyecto pretende dotar al Registro de la Propiedad Industrial de herramientas tecnológicas que satisfagan los requerimientos registrales, técnicos y de seguridad necesarios para garantizar un servicio al cliente eficiente y eficaz.

Se propone modernizar los servicios que están directamente relacionados con la actividad tecnológica.

1. La implementación del *SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE EXPEDIENTES DIGITALES Y CONSULTA A TRAVÉS DE LA INTERNET* (SEPIW), que permitirá a los clientes consultar la información contenida en las bases de datos de expedientes digitales a partir del año 2000 y hasta la actualidad.

Se mantendrá una base digital con todos los documentos relacionados a un expediente, a fin de construir un expediente electrónico fácilmente consultable, de manera que permita a cualquier usuario consultar la fuente de origen de todos los movimientos realizados que aparecen en el sistema actual del Registro de la Propiedad Industrial, los cuales podrán consultarse tanto dentro de las instalaciones del Registro de la Propiedad Industrial, como a través de la Internet. A la vez, este proceso permitirá tener un respaldo de los documentos digitalizados en medio digital, permitiendo prescindir de los papeles, fortaleciendo la seguridad y la publicidad registral.

2. La contratación "*MIGRACIÓN DE EXPEDIENTES ANTERIORES A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SEPIW*" que permitirá digitalizar los documentos históricos contenidos en los expedientes de marcas comerciales y patentes de invención, de manera que se pueda contar con la información digitalizada en el sistema automatizado, y poder así brindar mayores y mejores servicios a nuestros clientes.

Permitirá migrar los expedientes a partir del año 2000 al 2006 correspondientes a los expedientes de marcas, y patentes debidamente inscritos, lo anterior con el fin de contar con al menos 6 años de historia digitalizada de los documentos y/o expedientes del Registro de la Propiedad Industrial.

Modernización de las bases de datos del Registro de la Propiedad Industrial
Se pretende la modernización, flexibilización y simplificación de las bases de datos operativas de las Oficinas de Marcas y Otros Signos Distintivos, y de la Oficina de Patentes de Invención del Registro de la Propiedad Industrial, implementando en ellas la herramienta IPAS (Industrial Property Administration System) desarrollada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Su efectiva instalación se encuentra prevista para finales del año 2006.

Proyecto del Registro de la Propiedad Industrial para la creación de un sistema de estudios de fondo de las Patentes de Invención, modelos de utilidad, modelos y dibujos industriales por medio de un banco de peritos del registro de la propiedad industrial

El objetivo general del proyecto pretende garantizar calidad en los estudios técnicos de las solicitudes de inscripción de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad, Modelos y Dibujos Industriales. El proyecto asimismo persigue otros objetivos específicos igualmente importantes, tales como, el cumplimiento del plazo legal estipulado para los Dictámenes Periciales, la estandarización de los precios asignados a los estudios técnicos, la capacitación

y constante actualización de los peritos, una mayor diversificación de profesionales en las áreas requeridas, y la estandarización de la forma y contenido de los Informes Periciales.

Sistema de Jurisprudencia en materia de Propiedad Intelectual

Se logró la efectiva implementación del software que le permitirá al Registro de la Propiedad Industrial contar con una lista común de descriptores que pretende ser la herramienta para homogenizar la información sobre las diversas resoluciones administrativas y judiciales en materia de propiedad intelectual que se recopilen en todos los países de la región centroamericana y la República Dominicana. La Dirección del Registro de la Propiedad Industrial tiene un gran interés en implementar esta herramienta a la brevedad posible en nuestro país, de ahí que se esbozó ya la estrategia para el efectivo abordaje de este proyecto, el cual está por iniciar.

A lo largo de los últimos tres años, las autoridades responsables han realizado importantes esfuerzos, en aras de que las Oficinas encargadas de proteger la propiedad intelectual en sus diversas áreas, mejoren la gestión de sus procedimientos y la capacidad técnica de la institución, para lo cual se realizaron una serie de importantes cambios, tales como: nombramiento de funcionarios (tal y como se observa en los datos consignados en el anterior apartado), aumento en la capacitación de los funcionarios nuevos y de aquellos que ya laboraban para el Registro, así como el incremento de la colaboración por parte de las distintas misiones de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), para la efectiva realización de estudios y consultorías, con la finalidad de evaluar y contribuir a la mejora de esta institución, teniendo como objetivo primordial lograr un ajuste a las exigencias de las tendencias económicas actuales.

La tarea de modernización de la legislación y de los procesos de gestión, así como la mejora de la capacidad técnica del Registro de Propiedad Industrial, no es un producto acabado; si no más bien, se hace cada vez más evidente su necesaria implementación, sobre todo al enfrentarnos a nuevas posibilidades de ejercer el libre comercio, como sucede con el CAFTA. En este sentido, resulta de vital importancia, el desarrollo de acciones concretas que permitan la creación efectiva de oportunidades y la debida preparación en las diversas áreas involucradas en el desarrollo socioeconómico nacional- incluida la propiedad intelectual-, de modo que se aprovechen de la mejor manera posible, las facilidades y nuevos retos que trae consigo el indicado Tratado.

Precisamente, en este contexto nace la Agenda Complementaria al TLC, en la cual al igual que lo han hecho los jefes de otras áreas de interés para el país, el Ministerio de Justicia ha planteado una serie de acciones muy concretas, tendientes al fortalecimiento de las Oficinas de Propiedad Intelectual y el desarrollo de la adecuada capacidad de gestión en el ~~tem~~ Dichas acciones pueden ser sintetizadas en dos grandes áreas: la primera de ellas referida a la mejora e implementación de la legislación, en aras de formar un marco normativo coherente en relación con el CAFTA. Al respecto, téngase en consideración el análisis realizado en apartados anteriores sobre los proyectos de ley que se encuentran en la Asamblea pendientes de aprobación, y los proyectos de reglamentos, también mencionados con anterioridad.

Asimismo, la segunda área se refiere a otras acciones relacionadas con el Fortalecimiento de la Oficina de Propiedad Intelectual. Sobre las mismas, no puede perderse de vista que algunos aspectos deben ser afrontados partiendo de una evaluación o diagnóstico profundo acerca de las necesidades de las Oficinas de Propiedad Intelectual, en aras de reforzar desde todas las aristas posibles, el funcionamiento ágil y la calidad de gestión de las mismas.

La Dirección ha realizado ya las gestiones pertinentes con el Departamento de Recursos Humanos del Registro Nacional para la creación de nuevas plazas; de modo que a mediano plazo se cuente con el recurso humano necesario para implementar los cambios necesarios que permitan fortalecer las áreas de este Registro, cuyo mejoramiento resulta urgente.

En otro orden de ideas y en relación con los proyectos de mejoras, el Registro Nacional ha estado desarrollando los llamados “Equipos Gerenciales” en cada Registro, mediante los cuales se pretende la implementación de un Modelo Gerencial a través de la implementación de un Plan estratégico mediante el cual se determinen los modos de alcanzar los objetivos institucionales. Para ello, se encuentra en proceso la confección de una Hoja Electrónica del Modelo Gerencial para el Registro de la Propiedad Industrial, en la que se esbozan los objetivos que se pretenden alcanzar en el desempeño institucional y permite la medición periódica de los logros obtenidos respecto a esos objetivos.

Asimismo, el Registro de la Propiedad Industrial implementó el año recién pasado los indicadores de desempeño, de tal manera que se monitorean mensualmente una serie de indicadores que nos permiten cuantificar y cualificar nuestro desempeño.

IV. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

A. Características de los Sistemas de Información existentes en el Registro de la Propiedad Industrial

Básicamente, existen dos sistemas de información como parte de nuestro Registro:

A.1 Sistema de Marcas Comerciales: Permite registrar el ingreso de documentos relacionados con las solicitudes de marcas y nombres comerciales; así como también aquellos referentes a movimientos aplicados a marcas inscritas. Dicho sistema se encuentra elaborado en la versión de Visual Fox 6.0 y utiliza como contenedor de la base de datos, la base nativa del Visual Fox. El contenedor de datos y el ejecutable residen en un servidor Compaq Proliant 1600, con sistema operativo NT. Los usuarios se conectan al servidor, utilizando los servicios de red NT, red que está construida sobre la norma ethernet.

A.2 Sistema de Patentes de Invención: Posee las mismas características del sistema de marcas comerciales.

A.3 Inventarios:

Servidor del Registro de la Propiedad Industrial

| | | |
|-------------------|--|---|
| Procesador | Pentium III de 600 MHz | |
| Marca | Compaq Proliant 1600 | |
| Sistema Operativo | Microsoft NT Version 4.00 | |
| Discos | C: 1GB libre 36 MB E: 3GB libre 1.50 GB O: 70 GB libre 62 GB | D: 2 GB libre 332 MB F: 4 GB libre 271 MB W: 6 GB libre 1.23 GB |

Equipos de los clientes

| <i>Equipos</i> | <i>Disponibles actualmente</i> |
|----------------|--------------------------------|
| P1, P2, P3 | 36 Computadores |
| Pentium 4 | 13 Computadores |

B. Proyectos sobre desarrollo de sistemas. Digitalización de documentos

El Registro de la Propiedad Industrial, por la naturaleza de los servicios que brinda depende en forma directa del funcionamiento de sus sistemas informáticos y por ende de la estrategia tecnológica que se desarrolle. Ante eso, es necesario dirigir esfuerzos de manera sistemática hacia la modernización de los servicios informáticos de ambos registros, acorde a las necesidades y objetivos de la Administración, propiciando nuevas facilidades de administración de documentos y/o expedientes, y así poder enfrentar los desafíos del medio y la globalización, satisfaciendo de una manera más eficiente y eficaz las necesidades de nuestros clientes.

Actualmente, no se cuenta con una herramienta automatizada que permita la consulta, seguimiento y control de los documentos que ingresan y salen, por lo que se debe dotar a ambos registros de un mecanismo para tal efecto, por lo que tal y como se mencionó en el apartado anterior, se elaboró un proyecto de modernización tecnológica en varias etapas concatenadas, que oportunamente se presentó a la Dirección General del Registro Nacional y al Ministerio de Justicia como una propuesta, cuyo objetivo general pretende dotar al Registro de la Propiedad Industrial de nuevas herramientas tecnológicas que satisfagan los requerimientos registrales, técnicos y de seguridad necesarios para garantizar un servicio al cliente eficiente y eficaz. La propuesta, llamada: “*Estrategia para la migración hacia un nuevo Sistema de Información en el RPI*”, recibió el beneplácito de los Jerarcas correspondientes.

En general, el proyecto consta de 2 etapas, las cuales son consideradas vitales para mejorar y modernizar el servicio, las cuales se detallan a continuación:

1. La adquisición de la herramienta “*SOFTWARE ADMINISTRACIÓN DE EXPEDIENTES DIGITALES Y CONSULTA A TRAVÉS DE LA INTERNET*” (SEPIW), permitirá a los clientes consultar la información contenida en las bases de datos de expedientes digitales a partir del 2000.

La idea es mantener una base digital con todos los documentos relacionados a un expediente a fin de construir un expediente electrónico fácilmente consultable, de manera que permita a cualquier usuario consultar la fuente de origen de todos los movimientos realizados que aparecen en el sistema actual del Registro de la Propiedad Industrial y el Registro de Derechos de Autor, los cuales podrán consultarse tanto dentro de las instalaciones del Registro Nacional, como a través de la Internet. A la vez este proceso permitirá tener un respaldo de los documentos digitalizados en medio digital, permitiendo prescindir de los papeles.

Nótese que se espera colocar a disposición de nuestros clientes el servicio de consulta a través de Internet, siendo esta una demanda constante de nuestros usuarios, con el propósito de facilitarles el acceso a los servicios de consulta, evitándoles filas innecesarias, dados los recursos tecnológicos actuales.

2. La contratación “*MIGRACIÓN DE EXPEDIENTES ANTERIORES A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SEPIW*” permitirá digitalizar los documentos históricos de los registros de marcas comerciales, patentes de invención y derechos de autor, de manera que se pueda contar con la información en el sistema automatizado, y poder así brindar mayores y mejores servicios a nuestros clientes.

Permitirá migrar los expedientes a partir del año 2000 al 2006 de los expedientes de marcas, patentes y derechos de autor debidamente inscritos y los expedientes presentados en la oficina de patentes del 2004 al 2006; lo anterior con el fin de contar con al menos 6 años de historia digitalizada de los documentos y/o expedientes de ambos registros. La migración se deberá realizar en un plazo de 24 meses máximo por lo que significa que deberá estar concluida en el 2008.

C. Modalidades y características de los servicios de información al público existentes en materia de propiedad industrial

El Registro de la Propiedad Industrial cuenta con 4 estaciones de trabajo disponibles al público para la consulta de las marcas comerciales y 1 estación de trabajo para el caso de patentes.

D. Sitio Web. Características

Con respecto a la página WEB, valga indicar que el único vínculo existente en cuanto a propiedad industrial es un apartado informativo dentro de la página general del Registro Nacional (www.registronacional.go.cr) sobre guía de trámites, información general, últimas reformas a la legislación, y nueva legislación. Actualmente no es posible hacer una consulta específica sobre algún trámite de una marca o una patente.

A la fecha, se trabaja en el rediseño de dicho sitio web, para lo cual se conformó la “Comisión de Rediseño del Sitio Web del Registro Nacional”, con representación de cada uno de los Registros; así como del Departamento de Informática, la Dirección General del Registro Nacional y una diseñadora gráfica. Dicho proyecto tiene como objetivo la mejora del sitio y la consignación de información actualizada de interés para el público.

E. Fondos de documentación y bases de datos con información de propiedad industrial de la Oficina

Es necesario indicar que a través del sistema descrito, no se prevé la utilización de otras bases de datos externas de consulta. La base de datos actual es local y se desconoce si los usuarios de este Registro utilizan otras fuentes de documentación o información.

V. USO, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL A NIVEL NACIONAL

A. Actividades de promoción y difusión. Vinculación con otras instituciones

En virtud de que el Registro de la Propiedad Industrial tiene a su cargo la administración de la propiedad industrial, desarrolla actividades tanto de difusión como de capacitación interna (funcionarios) y externa (usuarios e interesados en propiedad industrial). En este sentido, valga indicar que cuando los interesados lo solicitan, el Registro facilita charlas sobre los temas que le competen, clases a estudiantes universitarios o exposiciones sobre la propiedad industrial. Inclusive, muchas de las charlas impartidas no son dirigidas a público estrictamente relacionado de forma directa a la propiedad industrial, pero que por obvias razones se interesan en dichos temas, tal sería el caso de las charlas impartidas para grupos de estudiantes de relaciones internacionales, derecho notarial y registral, ingeniería industrial, derecho comercial, publicidad y otros.

Asimismo, los funcionarios que participan de seminarios y actividades de capacitación a lo interno o externo del país, se convierten en multiplicadores del conocimiento, precisamente para suplir las demandas de capacitación, no solamente de otros funcionarios; sino también de otras instituciones públicas y privadas que lo soliciten (incluyendo instituciones educativas y del sector productivo nacional). A manera de ejemplo, se adjunta a continuación, un listado de las actividades relativas a la difusión de la propiedad industrial realizadas en el año 2005.

A.1 Capacitación impartida 2005:

1. Charla sobre “La Propiedad Industrial en Costa Rica”. Universidad de Costa Rica
2. Charla sobre “Inscripción de signos distintivos. Calificación de forma y fondo”. Universidad de Costa Rica.
3. Charla sobre “Propiedad Industrial. Generalidades”. Universidad Latina. Escuela de Ingeniería.
4. Charla sobre “Denominaciones de Origen. Reglamento”. Productores de café de la zona de los Santos.
5. Charla sobre “Aspectos generales de marcas”. Ciencias de la Comunicación. Universidad de Costa Rica.

A.2 Capacitación recibida durante el año 2005

1. Metodología para el análisis Costo-Beneficio de las Regulaciones. Ministerio de Economía.
2. Charla sobre “denominaciones de origen”, en el ICAFE. San José.
3. Charla sobre “TLC con Estados Unidos, República Dominicana y Centroamerica”. Comex.
4. Curso DL101: “Curso general sobre Propiedad Intelectual”. OMPI. Octubre- Noviembre 2005. Internet.
5. Charla sobre “denominaciones de origen”. ICAFE, Heredia
6. Charla “Propiedad Intelectual y CAFTA”, Universidad de Costa Rica.
7. Charla sobre el “Tratado de la FAO”. Registro Propiedad Industrial.
8. Curso de Redacción Jurídica. Registro Nacional.
9. Taller Nacional de la OMPI sobre Propiedad Intelectual en el entorno digital. Corte Suprema de Justicia.
10. Taller de ética y dignificación de la función pública.
11. Seminario Nacional de la OMPI sobre Propiedad Intelectual y Observancia. Colegio de Abogados.
12. Curso “Académico Regional OMPI/SGAE en Derechos de Autor y Derechos Conexos en el ambiente digital para los países de América Latina”. Paraguay.
13. Seminario sobre “La Propiedad Industrial para los países de América Latina”. OMPI-INPI. Brasil.
14. Seminario Regional sobre “Sistemas Globales de Protección como Herramientas de Competitividad Empresarial y de Eficiencia en la Administración de los Derechos” OMPI/REGISTRO DE NICARAGUA. Nicaragua.
15. Curso “Gestión y evaluación de marcas y el Derecho Comparado”. Fundación CEDDET/OEPM. Internet.
16. Gira de capacitación y observación de “Consejos Reguladores de denominaciones de origen españolas y Proyectos de Agroturismo”. ICAFE/AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION. España.
17. XIV Jornada de Derecho Notarial Costarricense “El Notario, el Juez y la Calificación Registral”. Registro Nacional.
18. Seminario “UPOV Obtenciones Vegetales”. Nicaragua.
19. Jornadas de “Perfeccionamiento de Funcionarios Iberoamericanos sobre el Tratado de Cooperación en materia de Patentes PCT” IMPI. México.
20. Jornadas Iberoamericanas sobre “Información Tecnológica y Cooperación en materia de Patentes” OMPI/OEPM. Colombia.
21. Curso sobre “Programa de actualización continua en Tecnologías de la Información. Visión de diseño de Portales. San José.
22. Charla sobre el “Tratado de la FAO”. Asamblea Legislativa.
23. Reunión de Jefes de Patentes y VI Encuentro Lationamericano de Patentes. OMPI/EPO/OEPM. El Salvador.
24. Segunda Reunión Subregional de Expertos de Patentes de los Países Centroamericanos y República Dominicana. República Dominicana.
25. Primera Reunión Regional sobre Mecanismos de Documentación y acceso a las decisiones judiciales y administrativas sobre Propiedad Intelectual en América Latina. Panamá.
26. Curso de Derecho Procesal Civil. Organizado por el Tribunal Registral Administrativo e impartido por el Lic. Gerardo Parajeles Vindas.

Por otra parte, de manera reciente se implementó ofrecer al público panfletos y materiales relativos a la propiedad industrial, en aras de difundir los alcances de esta materia y los modos de protección de la misma, así como el importante papel del Registro de la Propiedad Industrial, lo que en última instancia se traduce en una mayor información al público en cuanto a los asuntos de nuestra competencia.

B. Vinculación del Registro de la Propiedad Industrial con universidades e instituciones de educación

Tal y como se indicó anteriormente, la principal relación entre el Registro y otras instituciones, existe a través de las charlas y exposiciones impartidas por funcionarios del Registro, no solamente para los programas de enseñanza universitaria, sino para los postgrados. Por ejemplo, la Oficina de Patentes mantiene vínculos de cooperación con Centros Universitarios tales como el Instituto Tecnológico, Universidad de La Salle y Universidad Estatal a Distancia, para impartir charlas formativas. A su vez, varios estudiantes de la Universidad de La Salle han realizado en esta Oficina su Trabajo Comunal Universitario (TCU) como requisito de su carrera.

Otro vínculo importante de la Oficina de Patentes es mediante “Proinova”, que es el ente encargado de realizar actualmente, los estudios de fondo de las solicitudes de patentes de invención y diseños industriales presentados al Registro de la Propiedad Industrial.

Uno de los enlaces más importantes tiene que ver con la Comisión de Enlace Interinstitucional para la Protección de la Propiedad Intelectual, que le permite al Registro de la Propiedad Industrial el tener y mantener estrechos lazos de cooperación con las diversas instituciones públicas de una u otra manera involucradas con el tema de la PI, sea, el Ministerio Público, el Ministerio de Comercio Exterior, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Dirección General de Aduanas, el Organismo de Investigación Judicial, entre otras.

C. Programas de enseñanza de grado y postgrado en materia de propiedad industrial

En nuestro país, la Universidad Estatal a Distancia es la institución educativa gubernamental que imparte la Maestría en Propiedad Intelectual y aunque no existe ningún nexo formal entre dicho programa de postgrado y el Registro de la Propiedad Industrial, en virtud de las atribuciones de este último, existe la posibilidad de que se coordinen actividades con la participación de ambas instituciones.

D. Utilización de los modelos de utilidad por parte de sectores productivos nacionales

Dado que la labor de la Oficina de Patentes se focaliza en registrar o conceder derechos, no se cuenta en la actualidad con detalles sobre la utilización de los Modelos de Utilidad por parte del sector productivo nacional.

E. Utilización de signos colectivos por parte de sectores productivos nacionales

Al día de hoy, el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra implementando un adecuado sistema de protección de las llamadas indicaciones geográficas. Dentro de esta perspectiva, se encuentra en proceso la elaboración de un “Reglamento a las disposiciones relativas a las denominaciones de origen contenidas en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos”, tal y como se reseñó al inicio del presente informe, por lo que las solicitudes existentes para la inscripción de este tipo de signo, se asumirá en cuanto se cuente con el marco normativo indicado. Por su parte, no existen solicitudes relativas a marcas colectivas y únicamente se encuentra en trámite una solicitud de inscripción de marca de certificación.

De este modo, será hasta que el sistema anteriormente descrito se encuentre listo y hasta que se registre alguna marca colectiva o de certificación, cuando se podrá observar el uso que el sector productivo nacional haga de los mismos, tanto en los mercados internos como en los de exportación.

VI. OBSERVANCIA

A. Autoridades competentes a nivel nacional contra la piratería y falsificación

Con el propósito de mejorar y establecer procedimientos claros sobre la observancia de los derechos de propiedad intelectual, se promulgó la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039; la cual establece tres vías de protección frente a los ilícitos cometidos contra los derechos de propiedad intelectual (dentro de los cuales se incluye la piratería y falsificación).

La primera de esas vías y en la que tiene participación directa el Registro de la Propiedad Industrial es la administrativa, mediante la adopción de medidas cautelares en la persona de su Director, como mecanismo para evitar lesiones graves y de difícil reparación al titular del derecho. En este sentido, establece el artículo 3° de la citada ley que: *“Antes de iniciar un proceso por infracción de un derecho de propiedad intelectual, durante su transcurso, o en la fase de ejecución, la autoridad judicial competente, el Registro de la Propiedad Industrial o el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, según corresponda, adoptará las medidas cautelares adecuadas(...)”*.

De modo tal que por disposición legal, el Registro de la Propiedad Industrial tiene el deber de participar en los procesos previstos para la protección de los derechos de propiedad intelectual, lo que en la práctica se traduce en la realización de un breve trámite previo a adoptar o rechazar la medida cautelar que solicite un titular de un derecho de propiedad industrial; así como la ejecución de lo resuelto según proceda. Nótese al respecto que de conformidad con el artículo 5 de la indicada ley, este Registro se encuentra inclusive autorizado a realizar el embargo de las mercancías ilegales o falsificadas.

Siguiendo en la misma línea de la vía administrativa, la citada ley señala como parte de los procedimientos de observancia, las llamadas medidas en frontera; de las cuales también resulta como autoridad competente, el Registro de la Propiedad Industrial, tal y como lo estipula el artículo 10 de la supracitada ley, lo cual se realiza en coordinación con las autoridades aduaneras, pues precisamente se trata de aplicar una medida cautelar en el

momento del despacho aduanero de la mercadería falsificada o ilegal. Por su parte, en los supuestos de competencia desleal de marcas o signos distintivos, con efectos reflejos al consumidor -con motivo del uso ilícito de marcas o signos distintivos-, corresponde el dictado de medidas cautelares a la Comisión Nacional del Consumidor, de acuerdo con el artículo 28 de la Ley N°8039.

Existe otra vía para combatir los ilícitos relacionados con la propiedad industrial: la vía civil, la cual se encuentra prevista en el artículo 37 y se refiere a la interposición de procesos abreviados o sumarios (éste último únicamente para los casos de competencia desleal).

Finalmente, prevé dicha ley, la vía penal estableciendo una serie de delitos contra los derechos de propiedad intelectual derivados de marcas y signos distintivos (artículos 44 a 48) que incluyen la falsificación de marcas y la venta y distribución de productos fraudulentos, entre otros; delitos contra derechos de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad (artículos 64 y 68). Valga indicar respecto a la vía penal, que actualmente no se cuenta con una fiscalía especializada en este tipo de delitos, ni personal judicial dedicado exclusivamente a este tema; por lo que la persecución de los ilícitos en esta vía no arroja aún los resultados esperados.

B. y C. Indicadores sobre infracciones a los derechos de propiedad industrial

Aunque no existen en este Registro estudios o mediciones formales u oficiales sobre la infracción de los derechos de propiedad industrial; en cuanto al trámite de medidas cautelares, la Asesoría Jurídica del Registro de la Propiedad Industrial cuenta con un control propio sobre las acciones de medidas cautelares que han sido presentadas en los últimos años. A continuación se presenta el detalle de las medidas cautelares presentadas en el período 2003 – 2005.

| <i>Año</i> | <i>Medidas acogidas en RPI</i> | <i>Medidas rechazadas en RPI</i> | <i>Desistidas</i> | <i>Acogidas Conciliación</i> | <i>Suspendidas</i> | <i>Total Medidas presentadas</i> |
|--------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2002 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 2003 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2004 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 24 |
| 2005 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 15 |
| <i>Total</i> | 22 | 15 | 6 | 6 | 6 | 55 |

D. Programas de capacitación para miembros de la Judicatura, Fuerzas Policiales, Funcionarios de Aduanas

Para la capacitación de funcionarios judiciales, se hace uso de los “Seminarios sobre Propiedad Intelectual para Jueces”, que organiza periódicamente la OMPI; en nuestro caso, en coordinación con la Escuela Judicial del Poder Judicial, con la finalidad de actualizar la formación de dichos funcionarios para el mejor desempeño de sus funciones.

VII. JURISPRUDENCIA

A. Mecanismos de clasificación y consulta de jurisprudencia en materia de propiedad industrial en el Registro de la Propiedad Industrial

En primer lugar, es necesario realizar una aclaración acerca de los órganos cuyas resoluciones se convierten en jurisprudencia respecto al Registro de la Propiedad Industrial. En este sentido, debe tenerse en cuenta que con anterioridad a la creación del Tribunal Registral Administrativo, mediante la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039 el órgano jerárquico impropio llamado a conocer de las apelaciones presentadas en contra de las resoluciones emitidas por el Registro de la Propiedad Industrial era la Sección Tercera del Tribunal Superior Contencioso Administrativo, por mandato de la ley N° 7274 del 10 de diciembre de 1991 y sus resoluciones agotaban la vía administrativa, según los numerales 2 y 6 de dicho cuerpo normativo. Únicamente de dicho órgano emanaba -en ese momento- la jurisprudencia de interés para el Registro de la Propiedad Industrial.

Posteriormente, con la promulgación de la ley N° 8039, del 12 de octubre del 2000, vigente desde el 27 de octubre del 2000 y a través de su capítulo III, se crea el Tribunal Registral Administrativo como un órgano de desconcentración máxima adscrito al Ministerio de Justicia y Gracia, con competencia en todo el territorio nacional, conformado por cinco miembros y cuya competencia se encuentra establecida en el artículo 25 de dicha ley.

Sin embargo, esa misma ley, dispuso mediante el Transitorio I que los procesos pendientes de resolución y los que se iniciaren durante la transición entre la entrada en vigencia de la Ley N° 8039 y la constitución y ejercicio del nuevo Tribunal, seguirían siendo conocidos por la Sección Tercera del Tribunal Superior Contencioso Administrativo. En vista de que tal entrada en ejercicio se consolidó a partir del 1 de diciembre del 2001, todos los asuntos iniciados en el Registro de la Propiedad Industrial a partir de esa fecha deben ser conocidos por el Tribunal Registral Administrativo, quien está llamado a agotar la vía administrativa. Tal conteo de plazos fue aclarado mediante resolución N° 628 de las 9:00 horas del 18 de julio del 2002 emitido por la Sección Tercera del Tribunal Superior Contencioso Administrativo.

De lo anterior, deducimos que en la actualidad existen dos fuentes jurisprudenciales de interés: El Tribunal Superior Contencioso Administrativo y el Tribunal Registral Administrativo; sin embargo, hasta hace unos dos años, no existía una base sistematizada que permitiera la recopilación, clasificación y consulta de Jurisprudencia en materia de propiedad industrial emanada de ambos Tribunales; por lo que se realizaron esfuerzos para recopilar las principales resoluciones de los superiores jerárquicos del Registro de la Propiedad Industrial, las cuales fueron posteriormente clasificadas de forma manual, de modo que en la actualidad se cuenta con una compilación clasificada en “soporte papel”.

En este sentido, nuestro Registro cuenta con una colección en soporte papel de 410 resoluciones (227 emitidas por el Tribunal Registral Administrativo de los años 2000 a 2005 y 183 resoluciones provenientes del Tribunal Superior Contencioso Administrativo (algunas de los años 1991 en adelante y la mayoría del 2000 en adelante).

Tales resoluciones se encuentran clasificadas por temas. Así, en cuanto a las marcas y otros signos distintivos, las resoluciones se compilan tomando como parámetro las prohibiciones existentes para la inscripción de marcas y otros signos distintivos establecidas en los diferentes incisos de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978. De este modo, las resoluciones resultan clasificadas según se refieran a: signos descriptivos, utilización de términos genéricos, carencia de distintividad, signos contrarios a la moral y orden público, marcas engañosas, uso de símbolos oficiales propios de un país, signos idénticos o similares a otros ya inscritos o en trámite de registro, entre otros, clasificación que en su mayoría es coincidente con los descriptores propuestos para el Sistema de Jurisprudencia.

Se clasifican de forma separada otras resoluciones que tratan de temas distintos a los indicados en el punto anterior; por ejemplo: medidas cautelares, requisitos de la representación mediante poderes, suspensos de trámites, patentes y un apartado de “otros temas”, en los cuales se incluyen las resoluciones residuales. En cuanto al tema de patentes, aún se encuentra pendiente parte de la recopilación.

En aras de mejorar dicho Sistema, se encuentra en fase de implementación, una base de datos regional sobre Jurisprudencia llamada: “Base de Datos Regional sobre Decisiones Judiciales y Administrativas sobre Propiedad Intelectual en América Latina”, de cuyo proceso de conformación está siendo parte Costa Rica.

Dicho proyecto resulta de vital importancia para la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que en la resolución de las solicitudes de inscripción a nuestro cargo, la jurisprudencia administrativa y judicial se convierte en una importante herramienta para orientar dicha labor. Asimismo, el Registro de Propiedad Industrial, se encuentra en obligación de fundamentar debidamente sus resoluciones, en razón de las disposiciones legales relacionadas con el cumplimiento del principio de motivación de los actos administrativos, que rige el actuar de la Administración Pública y por así exigirlo, también, nuestro Superior Jerárquico: el Tribunal Registral Administrativo.

De ahí que –se reitera- exista gran interés por parte de las autoridades respectivas de implementar de un modo eficaz y efectivo el proyecto que nos ocupa, para lo cual es imperante la realización de acciones concretas, partiendo de los avances que hasta el día de hoy se han logrado y teniendo como parámetros a seguir, las directrices emitidas en la *“Primera Reunión Regional sobre Mecanismos de Documentación y acceso a las decisiones judiciales y administrativas sobre propiedad intelectual en América Latina”*.

B. Otros sistemas

Los casos relacionados con la propiedad intelectual que llegan a conocimiento de los Tribunales de Justicia, no son muy abundantes; sin embargo, a la fecha y según informaron funcionarios concedores de la situación judicial, existen alrededor de 100 sentencias que de un modo u otro abordan la propiedad intelectual desde el ámbito constitucional, mercantil, civil y penal.

En cuanto a las bases de datos existentes en este ámbito, se cuenta con el llamado “*Digesto de Jurisprudencia*”, el cual recopila las sentencias emitidas por las distintas Salas de la Corte Suprema de Justicia, en toda clase de materias, entre las cuales se encuentra la propiedad intelectual. Esta base sería de gran utilidad para quienes tengan en sus manos el eventual levantamiento de datos para incorporarlos en el Sistema de Jurisprudencia, desde la perspectiva judicial.

Además, se cuenta con el Sistema Costarricense de Información Jurídica, base de datos que forma parte de un proyecto nacional de Informática Jurídica del Programa de Modernización de la Administración de Justicia, desarrollado a través de un contrato de préstamo con el BID. Dicho sistema, permite acceder la Jurisprudencia de Tribunales, Salas de Casación y la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: así como la jurisprudencia administrativa de la Procuraduría General de la República y del Ministerio de Hacienda. Dada la amplitud de la base, es posible acceder resoluciones en materia de propiedad industrial.

VIII. INDICADORES DE DESEMPEÑO

El Registro de la Propiedad Industrial cuenta con un sistema de indicadores de desempeño para medir la gestión administrativa, basándose para ello en un modelo general para el Registro Nacional facilitado por la Unidad de Desarrollo Estratégico Institucional (UDEI), el cual se ajusta a la realidad propia de nuestro Registro en particular. Las mediciones se realizan mensualmente y los resultados obtenidos son remitidos a la mencionada Unidad a efecto de que los incorpore junto a los demás Registros para valorar los avances en cuanto a las metas propuestas.

Los tipos de indicadores utilizados para dichas mediciones son principalmente: eficiencia, eficacia, productividad, calidad y cantidad y se miden de forma cuantitativa a través de fórmulas porcentuales y se interpretan en relación con las metas propuestas y las mediciones de meses anteriores.

Resulta de vital importancia indicar que como parte de estas mediciones, se toman en cuenta los llamados factores de éxito y fracaso y se establecen acciones a tomar para mejorar los resultados del indicador, lo cual permite orientar la labor de mejora de la gestión administrativa del Registro de la Propiedad Industrial.

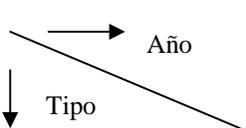
IX. ESTADÍSTICAS (DATOS EN ANEXOS ADJUNTOS)

Notas:

1. En cuanto a la relación de patentes presentadas en los últimos diez años por sector o área tecnológica, discriminadas por nacionales e internacionales, valga indicar que el Sistema de Base de Datos con que cuenta la Oficina de Patentes, no permite clasificar la información estadística de solicitudes por sector tecnológico ni por clasificación internacional.
2. En cuanto a las estadísticas de marcas y otros signos distintivos: El Sistema Informático de Marcas utilizado en nuestro Registro de la Propiedad Industrial no guarda los datos de las solicitudes presentadas y marcas registradas distinguiendo entre marcas y otros signos distintivos, por lo que en el cuadro adjunto se presenta una sola estadística para ambos.

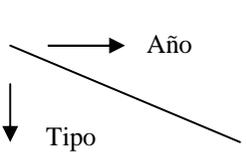
[Siguen los Anexos]

ANEXO I

| ITEMS ↓ | SOLICITUDES PRESENTADAS 1998 – 2005 | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|------|-------|------|------|------|------|------|------|----------------------------------|
| |  | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Total de solicitudes presentadas |
| Patentes de invención | Nacionales | 23 | 33 | 29 | 23 | 25 | 34 | 31 | 21 | 219 |
| | Extranjeras | 164 | 126 | 44 | 240 | 230 | 270 | 299 | 447 | 1820 |
| | Total del año | 187 | 159 | 73 | 263 | 255 | 304 | 330 | 468 | 2039 |
| Modelos de utilidad | Nacionales | 7 | 3 | 9 | 3 | 9 | 4 | 6 | 8 | 49 |
| | Extranjeras | 0 | 2 | 16 | 3 | 2 | 8 | 1 | 4 | 13 |
| | Total del año | 7 | 5 | 25 | 6 | 11 | 12 | 7 | 12 | 85 |
| Diseños Industriales | Nacionales | 19 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 15 | 10 | 80 |
| | Extranjeras | 33 | 34 | 61 | 35 | 44 | 57 | 86 | 81 | 431 |
| | Total del año | 52 | 41 | 68 | 41 | 51 | 66 | 101 | 91 | 511 |
| Marcas y Otros signos distintivos | Nacionales | 4386 | 5074 | 4055 | 4424 | 4267 | 4308 | 4458 | 4522 | 35494 |
| | Extranjeras | 5320 | 5579 | 5932 | 5110 | 5081 | 4869 | 4993 | 5416 | 42300 |
| | Total del año | 9706 | 10653 | 9987 | 9539 | 9348 | 9177 | 9451 | 9938 | 77799 |

[Sigue el Anexo II]

ANEXO II

| ITEMS ↓ | NÚMERO DE CONCESIONES O REGISTROS 1998 - 2005 | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------------------|
| |  | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Total de concesiones o registros |
| Patentes de invención | Nacionales | 2 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| | Extranjeras | 4 | 11 | 9 | 26 | 21 | 3 | 11 | 11 | 96 |
| | Total del año | 6 | 20 | 12 | 28 | 23 | 4 | 12 | 12 | 117 |
| Modelos de utilidad | Nacionales | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| | Extranjeras | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | Total del año | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| Diseños Industriales | Nacionales | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| | Extranjeras | 6 | 8 | 7 | 16 | 14 | 1 | 3 | 4 | 59 |
| | Total del año | 10 | 8 | 11 | 19 | 16 | 1 | 3 | 5 | 73 |
| Marcas y Otros signos distintivos | Nacionales | 1944 | 2435 | 1897 | 2342 | 1885 | 2442 | 3342 | 2109 | 18396 |
| | Extranjeras | 4343 | 4130 | 3812 | 5143 | 3404 | 4152 | 4293 | 2662 | 31939 |
| | Total del año | 6287 | 6565 | 5709 | 7485 | 5289 | 6594 | 7635 | 4771 | 50335 |