

Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes

Decimoséptima sesión
Ginebra, 5 a 9 de diciembre de 2011

ADENDA A LOS SISTEMAS DE OPOSICIÓN

Documento preparado por la Secretaría

1. En una carta de fecha 24 de octubre de 2011, la Oficina Internacional recibió información adicional por parte de la Delegación de Costa Rica sobre los procedimientos de oposición, información que debe figurar en el Anexo del documento SCP/17/9.
2. Dicha información se recoge en el Anexo del presente documento.

[Sigue el Anexo]

INFORMACIÓN ADICIONAL RESPECTO DEL DOCUMENTO SCP/14/5 PROCEDIMIENTOS DE OPOSICIÓN

1. En el caso de Costa Rica, el artículo 12 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad N° 6867, establece lo siguiente:

“Artículo 12.- Oposición y observaciones. (*)

1. Cualquiera que estime que debe negarse la concesión de la patente, porque la solicitud contraviene los requisitos de fondo prescritos en esta Ley, podrá interponer oposición en el plazo de tres meses, contado a partir de la tercera publicación de la solicitud en el diario oficial de La Gaceta. La oposición deberá estar debidamente fundamentada, acompañada de las pruebas pertinentes o su ofrecimiento, y del comprobante de pago de tasa de oposición. La presentación de las pruebas, o pruebas para mejor proveer, deberá hacerse dentro de los meses siguientes a la presentación de la oposición, so pena de inevaluabilidad. (*)

2. En caso de oposición, el Registro de la Propiedad Industrial la comunicará al solicitante, previniéndole de que presente su respuesta dentro del mes siguiente. Transcurrido ese plazo se procederá al examen previsto en el artículo 13.

3. Vencido el plazo sin que se hubiesen presentado oposiciones, se procederá al examen previsto en el artículo 13.”

(*) El inciso 1) del presente artículo ha sido reformado mediante Ley N° 8632 de 28 de marzo del 2008. La Gaceta, N° 80 de 25 de abril de 2008.

2. Asimismo, el numeral 18 del Reglamento a la Ley citada, que es Decreto Ejecutivo N° 15222-MIEM-J, señala lo siguiente:

“Artículo 18.-Oposición a la concesión de la patente.

La oposición que se presentare contra la concesión de una patente contendrá:

- a) El nombre, domicilio y dirección del opositor.
- b) El nombre y dirección del mandatario, cuando lo hubiere.
- c) El número y fecha de presentación de la solicitud materia de la oposición y el título de la invención objeto de dicha solicitud.
- d) Los fundamentos de hecho y de derecho de la oposición.
- e) Señalamiento de la casa u oficina dentro del territorio nacional donde oír notificaciones.
- f) La firma del opositor, en su caso, debidamente autenticado por un abogado.
- g) Las pruebas que fueren pertinentes para apoyar los fundamentos de la oposición; y
- h) El comprobante de pago de la tasa de oposición.

[...].”

3. En la práctica, una vez recibida la o las oposiciones, se le notifica al solicitante y se le concede el plazo de un mes para que éste presente sus alegatos. Expirado ese plazo, o bien si no hubiera oposición, la solicitud está preparada para la realización del estudio a fondo correspondiente.

4. Una vez rendido el informe por parte del examinador, se emite la resolución fundamentada en la que se concede o deniega la patente solicitada, resolución que se notifica tanto al solicitante como al oponente, quienes pueden presentar recursos de revocatoria y/o apelación en el plazo de tres a cinco días, respectivamente. El recurso de apelación es conocido en alzada por el Tribunal Registral Administrativo.

5. Además, establece la Ley costarricense, en el artículo 21, la posibilidad de solicitar la nulidad de la patente ya concedida:

“Artículo 21 – Nulidad. (*)

1. El Registro de la Propiedad Industrial, a pedido de cualquier persona interesada o de oficio, y previa audiencia del titular de la patente, declarará la nulidad de dicha patente si se demuestra que fue otorgada en contravención de alguna de las previsiones de los artículos 1º y 2º de esta Ley. Quien solicite la nulidad de una patente podrá aportar todas las pruebas que estime pertinentes. (*)

2. El licenciario de la patente anulada tendrá, en su caso, derecho a la restitución de los pagos ya efectuados por concepto de la patente, a condición de que no se haya beneficiado con la licencia.

3. La nulidad podrá ser declarada en cualquier momento antes del vencimiento de la patente.”

(*) El inciso 1) del presente artículo ha sido reformado mediante Ley Nº 8632 de 28 de marzo del 2008. La Gaceta, Nº 80 de 25 de abril de 2008.

6. Recibida la solicitud de nulidad, se notifica al titular de la patente a efectos de que, en el plazo de un mes, se manifieste al respecto. Recibidos los alegatos del titular, se efectúa un nuevo examen de fondo. Una vez recibido el informe técnico respectivo, se emite la resolución en la que se anula o se mantiene el registro de la patente. Igualmente, cabe la posibilidad de presentar recursos de revocatoria y/o apelación en el plazo de tres a cinco días, respectivamente. El recurso de apelación es conocido en alzada por el Tribunal Registral Administrativo.

Estadísticas

Año	Cantidad de solicitudes	Cantidad de oposiciones
2005	580	28
2006	739	112
2007	829	135
2008	886	243
2009	635	203
2010	692	173

(*) Incluye solicitudes de patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales.

[Fin del Anexo y del documento]