

Para ver aviso legal de clic en el siguiente Hipervínculo
(NECESITA CONEXIÓN A INTERNET)

<http://cijulenlinea.ucr.ac.cr/condicion.htm>

INFORME DE INVESTIGACIÓN CIJUL

TEMA: PATENTABILIDAD DE UNA INVENCIÓN

RESUMEN: El presente informe aborda el tema de la patentabilidad de un invención, desde el ámbito doctrinal y normativo, incluyendo el concepto de invención, sus tipos, así como el origen de la patentes, concepto, protección que brinda, patentabilidad en Costa Rica y su trámite. Asimismo se le da tratamiento al tema del genoma humano, biotecnología y patentes incluyendo: concepto generales, patentabilidad de genoma en Costa Rica y en la Unión Europea y patentabilidad de las biotecnologías.

Índice de contenido

DOCTRINA.....	2
COSTA RICA.....	2
CONCEPTO DE INVENCI.....	2
TIPOS DE INVENCIONES.....	3
ORIGEN DE LAS PATENTES.....	3
CONCEPTO PATENTE.....	4
PROTECCIÓN BRINDADA POR LA PATENTE.....	4
PATENTABILIDAD DE UNA INVENCIÓN.....	5
EN GENERAL.....	5
EN COSTA RICA.....	6
TRAMITES DE PRESENTACIÓN DE PATENTES DE INVENCIÓN EN COSTA RICA. .	7
NORMATIVA.....	9
LEY DE PATENTES INVENCIÓN, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES Y MODELOS UTILIDAD.....	9
CONCEPTO.....	9
INVENCIONES PATENTABLES.....	10
SOLICITUD.....	12

EXAMEN DE FORMA.....	14
EXAMEN DE FONDO.....	15
REGLAMENTO A LA LEY DE PATENTES INVENCION DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES Y MODELOS DE UTILIDAD	16
UNIÓN EUROPEA.....	20
GENERALIDADES DE LA REGULACIÓN DE PATENTES.....	20
GENOMA HUMANO , BIOTECNOLOGÍA Y PATENTES.....	21
CONCEPTO DE GENOMA.....	21
PATENTABILIDAD DEL GENOMA HUMANO EN COSTA RICA.....	22
GENOMA HUMANO Y PATENTES EN LA UNIÓN EUROPEA.....	23
POSICIÓN DEL PARLAMENTO DE LA UNIÓN EUROPEA.....	24
CONCEPTO DE BIOTECNOLOGÍA.....	25
PATENTABILIDAD DE LAS BIOTECNOLOGÍAS.....	25

DOCTRINA

COSTA RICA

CONCEPTO DE INVENCION

"Las invenciones son creaciones del espíritu y como tales, reflejan una parte de la personalidad del inventor.

(...)

Cualquier idea nueva que se aporte y que en la práctica solucione un problema determinado, en definitiva es el aporte a la solución de un problema social, entonces, esto es una invención."ⁱ

"Es la acción de inventar un producto, una máquina, una herramienta o procedimiento de fabricación o el mero suceso de una cosa nueva, desconocido nivel mundial. Puede ser totalmente nueva

o crear algo nuevo aunque con elementos ya conocidos puedan dar solución o respuesta a un problema técnico o existen"ⁱⁱ

TIPOS DE INVENCIONES

“Existen dos grandes categorías de invenciones: las invenciones de producto y las invenciones de procedimiento. Las primeras se refieren a aquellas que tienen una forma corpórea o una forma perceptible, en particular a aparatos, máquinas, equipos, mecanismos, dispositivos u otros objetos similares, asimismo como sus partes o piezas. También son invenciones de este tipo las sustancias, composiciones, materiales y materias, inertes o biológicamente activas, que puedan obtenerse mediante la tecnología química, metalúrgica o biológica.

Haciendo referencia a la invención de procedimiento, se dice que es una solución que consiste en una secuencia de etapas o de pasos que conducen a la obtención de un resultado querido; el cual puede ser un producto determinado (de los antes mencionados) o un resultado que no se materializa en ningún producto, como por ejemplo, los procedimientos de control, análisis, medición, sondeo geológico, extracción petrolífera, etc. Un invento de procedimiento se puede limitar a una de las etapas o pasos intermedios de una secuencia mayor.”ⁱⁱⁱ

ORIGEN DE LAS PATENTES

“Los sistemas de patentes se originan en Europa a partir del siglo XV, dado que es en esa época cuando al producirse el descubrimiento de la imprenta, los avances en la navegación, en la

minería, en la industria del vidrio y las artes mecánicas, los estados sienten la necesidad de proveerse de un instrumento que sirviera para garantizar a los inventores la obtención de los beneficios de sus hallazgos, naciendo así la patente. ^{iv}

CONCEPTO PATENTE

“Una patente es un derecho exclusivo concedido a una invención, es decir, un producto o procedimiento que aporta, en general, una nueva manera de hacer algo o una nueva solución técnica a un problema. Para que sea patentable, la invención debe satisfacer determinados requisitos.”^v

“Se debe entender el concepto de Patente como un Derecho concedido por el Estado o por una autoridad regional en la que el Estado delegue esa función.”^{vi}

PROTECCIÓN BRINDADA POR LA PATENTE

“Una patente proporciona protección para la invención al titular de la patente. La protección se concede durante un período limitado que suele ser de 20 años.

(...)

La protección de una patente significa que la invención no puede ser confeccionada, utilizada, distribuida o vendida comercialmente sin el consentimiento del titular de la patente. El cumplimiento de los derechos de patente normalmente se hace respetar en los tribunales que, en la mayoría de los sistemas, tienen la potestad de sancionar las infracciones a la patente. Del mismo modo, un tribunal puede asimismo declarar no válida una patente si un

tercero obtiene satisfacción en un litigio relacionado con la patente.

(...)

El titular de una patente tiene el derecho de decidir quién puede -o no puede- utilizar la invención patentada durante el período en el que está protegida la invención. El titular de la patente puede dar su permiso, o licencia, a terceros para utilizar la invención de acuerdo a términos establecidos de común acuerdo. El titular puede asimismo vender el derecho a la invención a un tercero, que se convertirá en el nuevo titular de la patente. Cuando la patente expira, expira asimismo la protección y la invención pasa a pertenecer al dominio público; es decir, el titular deja de detentar derechos exclusivos sobre la invención, que pasa a estar disponible para la explotación comercial por parte por parte de terceros. ^{vii}

PATENTABILIDAD DE UNA INVENCION

EN GENERAL

“Una invención debe, por lo general, satisfacer las siguientes condiciones para ser protegida por una patente: debe tener uso práctico; debe presentar asimismo un elemento de novedad; es decir, alguna característica nueva que no se conozca en el cuerpo de conocimiento existente en su ámbito técnico. Este cuerpo de conocimiento existente se llama "estado de la técnica". La invención debe presentar un paso inventivo que no podría ser deducido por una persona con un conocimiento medio del ámbito técnico. Finalmente, su materia debe ser aceptada como "patentable" de conformidad a derecho. En numerosos países, las teorías científicas, los métodos matemáticos, las obtenciones

vegetales o animales, los descubrimientos de sustancias naturales, los métodos comerciales o métodos para el tratamiento médico (en oposición a productos médicos) por lo general, no son patentables."^{viii}

EN COSTA RICA

"Aunque la ley 6867 dice que las invenciones son objeto de protección legal. Ello no indica que todas las invenciones son patentables (...)

De aquí ya deriva la necesidad de que para que sean calificadas como tales, deben cubrir los requisitos necesarios (...)

Para ser patentable un invento dentro de las clasificaciones existentes: invención, modelo y dibujo industrial y modelo de utilidad, se exige, como requisito inicial, que contenga el concepto de "novedad", o sea, que el producto debe ser primo en su aparición, que no exista otro anterior(1). Sin embargo, no sólo basta que ese producto sea nuevo, debe ser una obra que muestre el esfuerzo pensante del espíritu humano, no del simple azar, sino un plasmarse de la voluntad humana, un razonamiento innovador, por lo cual, otro requisito es que ese producto tenga un nivel inventivo.

El hecho de que otro requisito para que sea objeto de patentabilidad es el de que sea susceptible a aplicación industrial, se debe a que es necesario que pueda ser fabricado y reproducido por una industria y multiplicado, para que pueda ser puesta a disposición de la sociedad. "^{ix}

"No obstante que el invento se caracteriza por ser totalmente desconocido, se dice que toda invención o creación intelectual

tiene dos aspectos fundamentales:

- a) influencia externa.
- b) carácter utilitario.

La influencia externa implica que por más originales que parezcan, las obras del ingenio son ampliamente principales de su obra. Vencido el plazo otorgado al inventor, el invento pasa a formar parte del fondo común del ser humano y podría servir como elemento de juicio para futuras invenciones. Es decir, pasa a ser de dominio público. El carácter utilitario se refiere al interés de la colectividad en difundir los inventos necesarios y útiles."^x

TRAMITES DE PRESENTACIÓN DE PATENTES DE INVENCIÓN EN COSTA RICA

El escrito de Presentación debe contener:

1. Nombre y calidades del inventor: invención-modelo de utilidad (art 5 Ley, 5,4 Regl.)
2. Nombre y calidades del creador del modelo o diseño industrial (art.27 Ley, 36.c) Regl.)
3. Clasificación Internacional de Patente y de Modelo de Utilidad (art. 6,9 Ley)
4. Clasificación Internacional de Dibujos y Modelos Industriales (art. 28.1 Ley, 36.e) regl)
5. Sector Tecnológico al que se refiere o al cual se aplica la invención. (art.7 a) Regl)
6. Título de la patente de invención o del modelo (art. 5.1 Regl)
7. Documento de poder (art. 34 Ley. 6 Regl)

8. Gestor de negocios.(art.6.1 Regl)
9. Documentos de cesión de derechos de patente y o modelo de utilidad. (art. 3,6.3 Ley. 5.5 Regl)
- 10.Documento de cesión modelo o diseño industrial (art.5.5 y 3 Regl)
- 11.Certificación del Ministerio de Salud (art. 6.8 Ley. 5, 7 Regl.)
- 12.Certificación del Ministerio de Agricultura y Ganadería (art. 6, 8 Ley)
- 13.Reivindicaciones de la Invención o Modelo de Utilidad (art. 6.5 ley. 8-9 Regl)
- 14.Solicitud o Certificación de Inscripción del país de origen (art 14, 1-2-3.b), Ley. 21.2) Regl.)
- 15.Documentos de Caducidad (art 17. 2) Ley)

Lugar para oír notificaciones

Otros requisitos:

-Gestoria de negocios: pagaré de conformidad con el artículo 286 del CPC.

-Documento de poder debidamente protocolizado. Si proviene del extranjero debe legalizarse, art. 178 del Código Notarial y 1256 Código Civil.^{xi}

NORMATIVA

LEY DE PATENTES INVENCIÓN, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES Y MODELOS UTILIDAD^{xii}

CONCEPTO

Artículo 1º.- Invenciones.

1.- Invención es toda creación del intelecto humano, capaz de ser aplicada en la industria, que cumpla las condiciones de patentabilidad previstas en esta ley. Podrá ser un producto, una máquina, una herramienta o un procedimiento de fabricación y estará protegida por la patente de invención.

2.- Para los efectos de esta ley no se considerarán invenciones:

a) Los descubrimientos, las teorías científicas, los métodos matemáticos y los programas de ordenador considerados aisladamente.

b) Las creaciones puramente estéticas, las obras literarias y artísticas.

c) Los planes, principios o métodos económicos de publicidad o de negocios y los referidos a actividades puramente mentales, intelectuales o a materia de juego.

d) La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de forma o uso, dimensiones o materiales, salvo que se trate de una combinación o fusión tal que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de ellas sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia.

3.- Las obtenciones vegetales tendrán protección mediante una ley especial.

4.- Se excluyen de la patentabilidad:

a) Las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse objetiva y necesariamente para proteger el orden público, la moralidad, la salud o la vida de las personas o los animales o para preservar los vegetales o evitar daños graves al ambiente.

b) Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales.

c) Las plantas y los animales.

d) Los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales.

(Así reformado por Ley N° 7979 del 6 de enero del 2000)"

INVENCIONES PATENTABLES

Artículo 2º.- Invenciones patentables.

1. Una invención es patentable si es nueva, si tienen nivel inventivo y si es susceptible de aplicación industrial.

2. DEROGADO por el artículo 4 de la Ley N° 7979 de 6 de enero del 2000.

3. Una invención es nueva cuando no existe previamente en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar del mundo y por cualquier medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Costa Rica o, en su caso, antes de la fecha de prioridad aplicable.

También quedará comprendido en el estado de la técnica el contenido de otra solicitud de patente en trámite ante el mismo Registro de la Propiedad Industrial, cuya fecha de presentación o, en su caso, la prioridad, sea anterior a la de la solicitud en consideración; pero sólo en la medida en que este contenido quede incluido en la solicitud de fecha anterior cuando sea publicada. El estado de la técnica no comprenderá lo divulgado dentro del año anterior a la fecha de presentación de la solicitud en Costa Rica o, en su caso, dentro del año anterior a la prioridad aplicable, siempre que tal divulgación resulte, directa o indirectamente, de actos realizados por el propio inventor o su causahabiente o del incumplimiento de contrato o acto ilícito cometido contra alguno de ellos.

(Así reformado por Ley N° 7979 del 6 de enero del 2000)

4. La divulgación resultante de una publicación hecha por una oficina de propiedad industrial en procedimiento de concesión de una patente, no quedará comprendida en la excepción del párrafo tercero del presente artículo, salvo que la solicitud objeto de esa publicación haya sido presentada por quien no tenía derecho a obtener la patente o la publicación se haya hecho indebidamente.

(Así reformado por Ley N° 7979 del 6 de enero del 2000)

5. Se considerará que una invención tiene nivel inventivo si para una persona de nivel medio versada en la materia correspondiente, la invención no resulta obvia ni se deriva de manera evidente del estado de la técnica pertinente.

6. Se considerará que una invención es susceptible de aplicación

industrial cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en la industria, entendida esta en su más amplio sentido, que abarque entre otros, la artesanía, la agricultura, la minería, la pesca y

los servicios.

7. Serán invenciones patentables todos los productos o procedimientos que cumplan los requisitos de patentabilidad dispuestos en la presente ley, sin discriminación por lugar de la invención, campo de tecnología o porque los productos sean importados o producidos en el país.

(Así reformado por Ley N° 7979 del 6 de enero del 2000)

Artículo 3°.- Derecho de patente. Transferencia y licencia.

1. El derecho de patente pertenecerá al inventor. Se presume inventor el primer solicitante en el país de origen del invento.
2. Si varias personas hicieren una invención conjuntamente, el derecho de patente les pertenecerá en común, salvo pacto en contrario.
3. El derecho de patente podrá ser transferido por acto entre vivos o por la vía sucesoria.
4. Toda transferencia o licencia de la patente deberá ser registrada ante el Registro de la Propiedad Industrial, sin lo cual no tendrá efectos legales frente a terceros.

SOLICITUD

Artículo 6°.- Solicitud.

1. La solicitud de patente será presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial, acompañada de una descripción, de las reivindicaciones, de los dibujos que fuesen necesarios para comprender la invención, y de un resumen de estos documentos. Se acompañará también al comprobante de haber pagado la tasa de presentación establecida en el reglamento de esta ley.

2. Cuando el solicitante quiera hacer valer la prioridad conferida por una solicitud anterior presentada en otro país, deberá hacerlo dentro de los doce meses siguientes a la presentación de la solicitud en el país de origen.

(Así reformado por Ley N° 7979 del 6 de enero del 2000)

3. La solicitud contendrá el nombre y demás datos prescritos en el reglamento relativos al solicitante, al inventor, y al mandatario, si procede, y el título de la invención. Si el solicitante no fuere el inventor, la solicitud deberá ser acompañada de una declaración en la que se justifique el derecho del solicitante a la patente.

4. La descripción deberá especificar la invención de manera suficientemente clara y completa, para poder evaluarla y para que una persona versada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla y, en particular, deberá indicarse expresamente la mejor manera que el solicitante conozca para ejecutar la invención, dando uno o más ejemplos concretos cuando fuere posible, e identificando, en su caso, aquel que daría los resultados más satisfactorios en su explotación industrial.

5. El texto de la primera reivindicación determinará el alcance de la protección.

Las demás reivindicaciones se subordinarán a la primera y podrán referirse a formas particulares de aplicar la invención. La descripción y los dibujos podrán utilizarse para interpretar las reivindicaciones, las que deberán ser claras y concisas, y estar enteramente sustentadas en la descripción.

6. El resumen comprenderá una síntesis de lo especificado en la

descripción, de las reivindicaciones y de los dibujos que hubiere, y en su caso, incluirá la fórmula que mejor caracterice la invención. El resumen permitirá comprender el problema tecnológico y lo esencial de la solución aportada por la invención, así como el uso principal de la misma. El reglamento precisará los demás requisitos del resumen.

7. El resumen servirá exclusivamente para la información técnica y no será utilizado para interpretar el alcance de la protección.

8.- Si después de la inscripción de una patente, el Ministerio de Salud, para medicamentos, artículos y sustancias de aplicación terapéutica, o el Ministerio de Agricultura y Ganadería para agroquímicos, comprueba que el proceso o el producto no reúne las condiciones originales con las que fue autorizado, a solicitud del Ministerio respectivo, se prohibirá la fabricación, importación y comercialización de ese producto, todo lo anterior sin responsabilidad para el Estado.

(Así reformado por Ley N° 7979 del 6 de enero del 2000)

9. Todas las solicitudes de patentes presentadas ante el Registro, serán clasificadas mediante el uso de la Clasificación Internacional de Patentes.

EXAMEN DE FORMA

Artículo 9°.- Examen de forma.

1. El Registro de la Propiedad Industrial examinará si la solicitud cumple con los requisitos del artículo 6°, párrafos 1, 2, 3 y 8, y con las disposiciones correspondientes al reglamento.

2. En caso de observarse alguna omisión o deficiencia se le notificará al solicitante para que efectúe, dentro de los quince días hábiles siguientes, la corrección necesaria. Si el solicitante no efectuare la corrección en el plazo dicho, el Registro tendrá por desistida la solicitud.

EXAMEN DE FONDO

Artículo 13.- Examen de fondo.

1. El Registro de la Propiedad Industrial examinará si la invención es patentable, de conformidad con los artículos 1º y 2º, así como si la solicitud satisface el requisito de la unidad de la invención, según el artículo 7º, y si, en su caso, la modificación o la solicitud fraccionada están conformes con lo dispuesto en el artículo 8º. También se examinará si la descripción, las reivindicaciones y los dibujos se ajustan a los requisitos señalados en el artículo 6º, párrafos 2, 3, 4, y 5 y a las disposiciones correspondientes al reglamento.

2. El Registro requerirá la opinión de centros oficiales, de educación superior, científicos, tecnológicos o profesionales, o en su defecto, de expertos independientes en la materia, sobre la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial de la invención. Los centros referidos que sean dependientes o que estén financiados por el Estado, y los colegios profesionales estarán obligados a prestar el asesoramiento requerido.

Quienes suscriban los informes responderán por su emisión, en su caso, conforme con lo dispuesto en el artículo 199 de la Ley General de la Administración Pública.

Los informes presentados por los centros, entidades, o expertos consultados, deberán ser remitidos dentro del plazo que fije el Registro de la Propiedad Industrial, según la complejidad del

asunto, y contendrán una fundamentación detallada de sus conclusiones, y su costo, fijado conforme con el reglamento, correrá a cargo del solicitante.

3. En caso de observarse que no se han cumplido las condiciones del párrafo 1º, el Registro de la Propiedad Industrial lo notificará al solicitante para que presente, dentro del mes siguiente, sus observaciones, y en su caso, corrija o complete la documentación aportada, o que modifique o divida la solicitud, con observación de lo prescrito en el artículo 8º.

4. Si el solicitante no cumpliera con lo prevenido por el Registro, dentro del plazo prescrito, o si el Registro comprobara, que pese a la respuesta del solicitante, no se satisfacen las condiciones previstas en el párrafo 1, denegará la concesión de la patente. La denegatoria estará fundamentada y será notificada por el Registro al solicitante.

5. En la resolución de fondo se resolverá sobre las oposiciones presentadas.

6. El examen previsto en este artículo deberá concluirse en un plazo no mayor de seis meses.

REGLAMENTO A LA LEY DE PATENTES INVENCION DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES Y MODELOS DE UTILIDAD ^{xiii}

Artículo 3º Definición de invención.

1. Una invención de producto podrá referirse, entre otros, a cualquier sustancia o material y a cualquier artículo, aparato, máquina, equipo, dispositivo u otro objeto o resultado tangible, así como a cualquier parte de los mismos.

2. Una invención de procedimiento podrá referirse, entre otros, a cualquier secuencia de etapas, o a sus partes y modalidades, conducentes a la fabricación o a la obtención de un producto o de un resultado.

Artículo 5° Contenido de la solicitud de patente.

1. La solicitud de patente se dirigirá al Registro y contendrá una petición de concesión de la patente, el título de la invención y los datos relativos al solicitante, al mandatario y al inventor, cuando procediere.
2. El título de la invención deberá:
 - a. Ser breve y hacer referencia directa a la esencia o materia de la invención.
 - b. Expresar si la invención reivindicada se refiere a un procedimiento, un producto, o ambas categorías.
 - c. No contener nombres propios, denominaciones de fantasía, marcas, ni otras designaciones que no se refieran específicamente a la sustancia de la invención.
3. Con respecto al solicitante, la solicitud indicará el nombre, el domicilio, la dirección y demás calidades. Cuando el solicitante fuere una persona jurídica, se indicará el lugar de su constitución y, en su caso, el lugar de su inscripción o incorporación y su domicilio. Tratándose de una persona jurídica inscrita en Costa Rica, se indicará también el número de cédula de persona jurídica. Cuando el solicitante estuviere representado por un mandatario o fuere el inventor, ello se indicará en la solicitud.
4. Con respecto al inventor, cuando éste no fuere el solicitante, se indicará el nombre y la dirección. Cuando hubiere más de un inventor, se indicarán los datos de todos ellos.

5. Cuando el solicitante no fuere el inventor, la solicitud contendrá una declaración del solicitante en la cual se indique la manera o el título por el cual adquirió del inventor el derecho a la patente y deberá aportar el documento probatorio correspondiente.
6. En la solicitud se indicará la casa u oficina en la ciudad donde está ubicado el Registro de la Propiedad Industrial, para recibir notificaciones.
7. La solicitud estará acompañada de la descripción del invento, los dibujos que correspondieren y un resumen, los cuales se presentarán en cinco ejemplares. Asimismo, se acompañará el comprobante de haber pagado la tasa de presentación y la certificación del Ministerio de Salud referida en el artículo 6°, párrafo 8° de la ley, cuando corresponda.

Artículo 12° Derecho de prioridad.

1. De conformidad con el artículo 6° de la ley, la solicitud deberá contener una declaración por la cual se reivindique la prioridad de una o varias solicitudes anteriores presentadas en otro país, en cuyo caso el Registro pedirá al solicitante que proporcione, dentro del plazo de tres meses contados desde la notificación, una copia de la solicitud anterior, certificada por la Oficina de Propiedad Industrial del país donde se presentó.
2. La declaración a que se refiere el párrafo 1°, deberá indicar:
 - a. La fecha de la solicitud anterior.
 - b. El número de la solicitud anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 3°.
 - c. El símbolo de la Clasificación Internacional de Patentes que se haya asignado a la solicitud anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4°.

- d. El nombre del país en el que se haya presentado la solicitud anterior.
 - e. Si la solicitud anterior fuere una solicitud regional o internacional, la Oficina ante la cual se haya presentado.
3. Si no se conociere el número de la solicitud en el momento de efectuarse la presentación de la declaración referida en el párrafo 1º, deberá ser comunicado con un plazo de tres meses a partir de la presentación de dicha declaración.
 4. Si no se hubiere asignado a la solicitud anterior un símbolo de la Clasificación Internacional de Patentes, aún en el momento de efectuarse la presentación de la declaración referida en el párrafo 1º, el solicitante deberá indicarlo en la misma.
 5. El solicitante podrá modificar el contenido de la declaración referida en el párrafo 1º, en cualquier momento antes de que se conceda la patente.
 6. Cuando el Registro de la Propiedad Industrial compruebe que no se han satisfecho los requisitos del presente artículo, notificará al solicitante para que proceda a efectuar la corrección necesaria. Si el solicitante no satisficere los requisitos dentro del plazo de quince días hábiles contados desde la fecha de la notificación, se considerará como no presentada la declaración referida en el párrafo 1º.
 7. Las solicitudes de patente presentadas con base en este artículo serán resueltas definitivamente cuando se presente el certificado de origen, el cual, so pena de caducidad de la solicitud, será aportado dentro de los seis meses siguientes a su expedición.

Artículo 15º Presentación de la solicitud.

1. El Registro admitirá la solicitud de patente sólo cuando contenga al menos la información y los documentos siguientes:
 - a. El nombre y dirección del solicitante o del mandatario, cuando lo hubiere.
 - b. El comprobante de pago de la tasa de presentación.
 - c. Un documento que contenga la descripción del invento y las reivindicaciones.
2. Al admitirse la solicitud en el Registro, se consignará la fecha de presentación y el número de la solicitud en cada uno de sus folios y en los documentos que la acompañen.
3. En el caso de solicitudes manifiestamente infundadas, el Registro procederá a rechazarlas de plano, mediante resolución razonada, concediendo la devolución del 50% de la tasa de presentación pagada.

UNIÓN EUROPEA

GENERALIDADES DE LA REGULACIÓN DE PATENTES

“En julio de 2000, la Comisión Europea propuso la creación de una patente comunitaria, con objeto de dar a los inventores la posibilidad de obtener una patente única legalmente válida en toda la Unión Europea. El carácter unitario de la patente comunitaria permitiría reducir considerablemente la carga de las empresas y el coste de obtención de una patente. Con ello se espera reactivar la competitividad europea y fomentar la innovación.

El sistema de la patente comunitaria tendría las siguientes ventajas:

- simplificación de la protección de las invenciones en todo el territorio comunitario merced a un procedimiento único, y expedición de las patentes por una división de la Oficina Europea de Patentes de Munich;
- importante reducción de los costes necesarios para patentar, especialmente los relacionados con la traducción y la presentación;
- una mayor seguridad jurídica, gracias al establecimiento de un sistema único y centralizado de resolución de litigios ante un Tribunal de la Patente Comunitaria.

El sistema propuesto permitiría suprimir los obstáculos derivados del sistema de patente europea, existente desde 1973. En efecto, la patente europea sólo es unitaria hasta que es expedida, pasando entonces a desdoblarse en tantas patentes nacionales como países designados en la solicitud. Una vez expedida, la patente comunitaria está sujeta a las leyes nacionales, y ninguna instancia común permite armonizar la jurisprudencia a nivel europeo. ^{xiv}

GENOMA HUMANO , BIOTECNOLOGÍA Y PATENTES

CONCEPTO DE GENOMA

“El genoma humano es el número total de cromosomas del cuerpo. Los cromosomas contienen aproximadamente entre 80.000 y 100.000 genes (...)

Un genoma es el número total de cromosomas, o sea, todo el ADN (ácido desoxirribonucleico) de un organismo, incluidos sus genes, los cuales llevan la información para la elaboración de todas las proteínas, las que determinan el aspecto, el funcionamiento, el metabolismo, la resistencia a infecciones y a otras enfermedades,

y también algunos de sus procederes.

En otras palabras, es el código que hace que seamos como somos únicos e irrepetibles. ^{xv}

PATENTABILIDAD DEL GENOMA HUMANO EN COSTA RICA

“La gran mayoría de los conceptos de patentes requieren de requisitos como los son: novedad, no ser obvia y tener utilidad; analizando estas exigencias se determina que en el ámbito de la materia genética no se cumplen ninguno de ellos.

(...)

En el caso del material genético humano estos requisitos no se cumplen debido a que la novedad indica que sea algo nuevo, los genes no son nuevos en sí mismos lo que sí es nuevo es el descubrimiento de su cantidad, la función o utilidad de los mismos, el hecho de no ser obvio tampoco se cumple porque se conoce que los genes son los causantes de las mutaciones o posibles causas de las enfermedades genéticas lo que no se sabe es exactamente cuál enfermedad. Por último la utilidad es el obstáculo más importante para no poder brindarse la patente ya que se desconoce para qué sirven y si los genes identificados cumplen alguna función importante. Basándose en estos elementos parece imposible poder patentar el material genético humano, a pesar de ello hoy día los genes y material genético sí son sujetos de patentes en el ámbito internacional no así en nuestro país donde aun ello es imposible.

(...)

Lo único que puede patentarse del PGH es la técnica utilizada para descubrir y aislar los genes y la aplicación industrial que de ello se derive, el descubrimiento de un gen o la secuencia de ADN no es patentable no así el aislamiento que de ello se derive.

La mayor discusión no se centra solo en el cumplimiento de los requisitos de las patentes sino en analizar si ello constituye una invención o un mero descubrimiento.”^{xvi}

GENOMA HUMANO Y PATENTES EN LA UNIÓN EUROPEA

“Los descubrimientos, que no amplían la capacidad humana, sino sólo el conocimiento humano, no son patentables por su propia naturaleza. Con frecuencia se aduce que todas las invenciones biotecnológicas vinculadas con los genes humanos, vegetales o animales tratan de materiales que ya estaban en la naturaleza y, por tanto, no podían inventarse en ningún caso, sino sólo descubrirse. Éste es sin duda el caso de la secuencia de un genoma, que entra dentro del ámbito del descubrimiento y, por ese motivo, no puede ser objeto de la protección conferida por una patente.

(...)

Sin embargo, la situación es distinta si se libera una secuencia de ADN de su entorno natural mediante un procedimiento técnico y se entrega por primera vez para su aplicación comercial. Un elemento de esta naturaleza aislado del cuerpo humano o producido de otra manera no queda excluido de la patentabilidad al ser, por ejemplo, el resultado de una serie de procedimientos técnicos utilizados para identificarlo, purificarlo y clasificarlo y para reproducirlo fuera del cuerpo humano, técnicas todas ellas que sólo el ser humano es capaz de aplicar y que la naturaleza por sí sola no puede lograr. Tal gen es nuevo desde el punto de vista de las patentes y, por tanto, patentable, a condición de que anteriormente el público no tuviera acceso al mismo y, por tanto, no estuviera técnicamente disponible.”^{xvii}

POSICIÓN DEL PARLAMENTO DE LA UNIÓN EUROPEA

“La posición que adoptaron tanto el Parlamento como el Consejo es que debe permitirse patentar las invenciones que comprendan o se basen en secuencias de genes. Dicha posición tuvo en cuenta el dictamen del Grupo europeo de ética de la ciencia y de las nuevas tecnologías de la Comisión. El Grupo, aún reconociendo el estímulo que representan las patentes para la investigación médica, considera que los criterios de patentabilidad deben tener también en cuenta los principios éticos y que debe quedar suficientemente especificado y determinado el uso al que se destina la patente. Además, la Directiva encarga explícitamente al Grupo que evalúe los aspectos éticos de la biotecnología.

Por tanto, la Directiva establece que las invenciones que se basen o comprendan secuencias de genes o secuencias de genes parciales son patentables, siempre que cumplan los criterios habituales aplicables a cualquier invención, concretamente que sean novedosas, que representen una invención y que tengan una posible aplicación industrial. ^{xviii}

“ el Presidente de los Estados Unidos y el Primer Ministro del Reino Unido han hecho una declaración conjunta reclamando el libre acceso a los datos básicos sobre el genoma humano. Sin embargo, dicha declaración reconoce también que la protección de la propiedad intelectual relativa a las invenciones basadas en genes juega un importante papel en el estímulo del desarrollo de nuevos productos fundamentales para la protección de la salud. ^{xix}

CONCEPTO DE BIOTECNOLOGÍA

"La biotecnología conforma una rama tecnológica cuya importancia ha aumentado considerablemente en los últimos años. Ciertamente, las invenciones biotecnológicas han tenido y tendrán un significativo efecto en ciertos sectores como el alimentario, el médico, el energético, entre otros. Por ello es que la biotecnología ha sido conocida por diversos medios como la Segunda Revolución Científica y Tecnológica."^{xx}

PATENTABILIDAD DE LAS BIOTECNOLOGÍAS

"Durante siglos, las sociedades han reconocido la importancia de otorgar un estímulo para alentar la actividad inventiva, permitiendo que los creadores obtengan utilidades a cambio de sus ideas. Sin embargo, la patentabilidad de la materia viva parecía cuestión fuera de discusión o, en todo caso, de importancia limitada. Fue con el desarrollo de la biotecnología que se llega a discutir sobre políticas relacionadas con su patentabilidad.

Los inventores en el área de la biotecnología enfrentan una serie de obstáculos al buscar la protección para sus invenciones.

El primer obstáculo al que se enfrentan es el problema de si existe una invención o sólo un descubrimiento.

La segunda dificultad, en proceso de superación, consiste en que las invenciones en el área de la biología no pueden ser patentables pues carecen de evidente control y describibilidad."^{xxi}

FUENTES CITADAS

- i BUSTAMANTE Chaves Jorge (et al.)La Resgistración de patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, la Ley N°6867, su reglamento y el Proyecto del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (Invenciones y Diseños Industriales). San José. Seminario de Graduación para optar por el título de Licenciado en Derecho, Facultad de Derecho Universidad de Costa Rica. 1991 p. 139.
- ii Costa Rica. Ministerio de Justicia y Gracia Registro de la Propiedad Intelectual. Manual del Inventor. San José:(s.n.),1992. p. 6.
- iii BUSTAMANTE Chaves Jorge (et al.)La Resgistración de patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, la Ley N°6867, su reglamento y el Proyecto del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (Invenciones y Diseños Industriales). San José. Seminario de Graduación para optar por el título de Licenciado en Derecho, Facultad de Derecho Universidad de Costa Rica. 1991. p. 349.
- iv GARCÍA Aguilar Rosaura. La Protección jurídica de los resultados obtenidos por los Institutos y Centros de Investigación de la Universidad de Costa Rica(su patentabilidad). San José. Tesis para optar por el grado de Licenciado en Derecho, Facultad de Derecho Universidad de Costa Rica. 1991. p. 53.
- v OMPI.(en línea) consultada el 22 de febrero de 2006 en :<http://www.wipo.int/about-ip/es/patents.html>.
- vi BUSTAMANTE Chaves Jorge (et al.)La Resgistración de patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, la Ley N°6867, su reglamento y el Proyecto del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (Invenciones y Diseños Industriales). San José. Seminario de Graduación para optar por el título de Licenciado en Derecho, Facultad de Derecho Universidad de Costa Rica. 1991. p. 350.
- vii OMPI.(en línea) consultada el 22 de febrero de 2006 en:http://www.wipo.int/patentscope/es/patents_faq.html#inventions.
- viii OMPI.(en línea) consultada el 22 de febrero de 2006 en:http://www.wipo.int/patentscope/es/patents_faq.html#inventions.

- ix BUSTAMANTE Chaves Jorge (et al.) La Resgistración de patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, la Ley N°6867, su reglamento y el Proyecto del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (Invenciones y Diseños Industriales). San José. Seminario de Graduación para optar por el título de Licenciado en Derecho, Facultad de Derecho Universidad de Costa Rica. 1991. p. 141.
- x Jiménez Esquivel Manuelita. La Solicitud Internacional de patente a través de El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes. San José. Tesis para optar por el grado de Licenciado en Derecho, Facultad de Derecho Universidad de Costa Rica. 2001. p. 26.
- xi REGISTRO NACIONAL. (en línea) consultado el 22 de febrero de 2006 en :<http://www.registronacional.go.cr/>.
- xii LEY N° 6867. Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad. San José, 25 de abril de 1983.
- xiii Reglamento de la Ley de Patentes Invención Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad. Decreto Ejecutivo 15222 del doce de diciembre de mil novecientos ochenta y tres.
- xiv UNIÓN EUROPEA. (en línea) consultada el 22 de febrero de 2006 en :http://europa.eu/scadplus/glossary/community_patent_es.htm
- xv CASTAÑO de Restrepo (M° Patricia) y ROMERO Casabona Carlos. Derecho, Genoma Humano y Biotecnología. Editorial Temis S.A. 2004. p. 3.
- xvi BONILLA Callejas Celia y Hernández Chig Rocío. El Proyecto Genoma Humano y su afectación a los Derechos Fundamentales en Costa Rica. San José. Tesis para optar por el grado de Licenciado en Derecho, Universidad de Costa Rica. 2001. p. 209-211.
- xvii UNIÓN EUROPEA. (en línea) consultada el 22 de febrero de 2006 en :<http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=252751:cs&lang=es&list=253130:cs,252962:cs,252751:cs,252537:cs,354848:cs,252554:cs,354744:cs,354743:cs,241614:cs,335658:cs,&pos=3&page=7&nbl=153&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte>.
- xviii UNIÓN EUROPEA. (en línea) consultada el 22 de febrero de 2006 en :<http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=252751:cs&lang=es&list=253130:cs,252962:cs,252751:cs,252537:cs,354848:cs,252554:cs,354744:cs,354743:>

cs,241614:cs,335658:cs,&pos=3&page=7&nbl=153&pgs=10&hwords=&checkboxtext=checkbox&visu=#texte.

xix UNIÓN EUROPEA. (en línea) consultada el 22 de febrero de 2006 en :[http://eur-](http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=252554:cs&lang=es&list=253130:cs,252962:cs,252751:cs,252537:cs,354848:cs,252554:cs,354744:cs,354743:cs,241614:cs,335658:cs,&pos=6&page=7&nbl=153&pgs=10&hwords=&checkboxtext=checkbox&visu=#texte)

[lex.europa.eu/Notice.do?val=252554:cs&lang=es&list=253130:cs,252962:cs,252751:cs,252537:cs,354848:cs,252554:cs,354744:cs,354743:cs,241614:cs,335658:cs,&pos=6&page=7&nbl=153&pgs=10&hwords=&checkboxtext=checkbox&visu=#texte](http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=252554:cs&lang=es&list=253130:cs,252962:cs,252751:cs,252537:cs,354848:cs,252554:cs,354744:cs,354743:cs,241614:cs,335658:cs,&pos=6&page=7&nbl=153&pgs=10&hwords=&checkboxtext=checkbox&visu=#texte)

xx HERNÁNDEZ de Merzeville Milena y Jiménez Rojas M^o Salvadora. La Patentabilidad de Organismos Vivos Genéticamente Modificados en Costa Rica. San José. Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Universidad de Costa Rica. 2000. p. 47.

xxi HERNÁNDEZ de Merzeville Milena y Jiménez Rojas M^o Salvadora. La Patentabilidad de Organismos Vivos Genéticamente Modificados en Costa Rica. San José. Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Universidad de Costa Rica. 2000. p. 58.

Para ver aviso legal de clic en el siguiente Hipervínculo
(NECESITA CONEXIÓN A INTERNET)

<http://cijulenlinea.ucr.ac.cr/condicion.htm>

INFORME DE INVESTIGACIÓN CIJUL

TEMA: PATENTABILIDAD DE UNA INVENCIÓN

RESUMEN: El presente informe aborda el tema de la patentabilidad de un invención, desde el ámbito doctrinal y normativo, incluyendo el concepto de invención, sus tipos, así como el origen de la patentes, concepto, protección que brinda, patentabilidad en Costa Rica y su trámite. Asimismo se le da tratamiento al tema del genoma humano, biotecnología y patentes incluyendo: concepto generales, patentabilidad de genoma en Costa Rica y en la Unión Europea y patentabilidad de las biotecnologías.

Índice de contenido

DOCTRINA.....	2
COSTA RICA.....	2
CONCEPTO DE INVENCI.....	2
TIPOS DE INVENCIONES.....	3
ORIGEN DE LAS PATENTES.....	3
CONCEPTO PATENTE.....	4
PROTECCIÓN BRINDADA POR LA PATENTE.....	4
PATENTABILIDAD DE UNA INVENCIÓN.....	5
EN GENERAL.....	5
EN COSTA RICA.....	6
TRAMITES DE PRESENTACIÓN DE PATENTES DE INVENCIÓN EN COSTA RICA. .	7
NORMATIVA.....	9
LEY DE PATENTES INVENCIÓN, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES Y MODELOS UTILIDAD.....	9
CONCEPTO.....	9
INVENCIONES PATENTABLES.....	10
SOLICITUD.....	12

EXAMEN DE FORMA.....	14
EXAMEN DE FONDO.....	15
REGLAMENTO A LA LEY DE PATENTES INVENCIÓN DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES Y MODELOS DE UTILIDAD	16
UNIÓN EUROPEA.....	20
GENERALIDADES DE LA REGULACIÓN DE PATENTES.....	20
GENOMA HUMANO , BIOTECNOLOGÍA Y PATENTES.....	21
CONCEPTO DE GENOMA.....	21
PATENTABILIDAD DEL GENOMA HUMANO EN COSTA RICA.....	22
GENOMA HUMANO Y PATENTES EN LA UNIÓN EUROPEA.....	23
POSICIÓN DEL PARLAMENTO DE LA UNIÓN EUROPEA.....	24
CONCEPTO DE BIOTECNOLOGÍA.....	25
PATENTABILIDAD DE LAS BIOTECNOLOGÍAS.....	25

DOCTRINA

COSTA RICA

CONCEPTO DE INVENCI

"Las invenciones son creaciones del espíritu y como tales, reflejan una parte de la personalidad del inventor.

(...)

Cualquier idea nueva que se aporte y que en la práctica solucione un problema determinado, en definitiva es el aporte a la solución de un problema social, entonces, ésto es una invención."ⁱ

"Es la acción de inventar un producto, una máquina, una herramienta o procedimiento de fabricación o el mero suceso de una cosa nueva, desconocido nivel mundial. Puede ser totalmente nueva

o crear algo nuevo aunque con elementos ya conocidos puedan dar solución o respuesta a un problema técnico o existen"ⁱⁱ

TIPOS DE INVENCIONES

“Existen dos grandes categorías de invenciones: las invenciones de producto y las invenciones de procedimiento. Las primeras se refieren a aquellas que tienen una forma corpórea o una forma perceptible, en particular a aparatos, máquinas, equipos, mecanismos, dispositivos u otros objetos similares, asimismo como sus partes o piezas. También son invenciones de este tipo las sustancias, composiciones, materiales y materias, inertes o biológicamente activas, que puedan obtenerse mediante la tecnología química, metalúrgica o biológica.

Haciendo referencia a la invención de procedimiento, se dice que es una solución que consiste en una secuencia de etapas o de pasos que conducen a la obtención de un resultado querido; el cual puede ser un producto determinado (de los antes mencionados) o un resultado que no se materializa en ningún producto, como por ejemplo, los procedimientos de control, análisis, medición, sondeo geológico, extracción petrolífera, etc. Un invento de procedimiento se puede limitar a una de las etapas o pasos intermedios de una secuencia mayor.”ⁱⁱⁱ

ORIGEN DE LAS PATENTES

“Los sistemas de patentes se originan en Europa a partir del siglo XV, dado que es en esa época cuando al producirse el descubrimiento de la imprenta, los avances en la navegación, en la

minería, en la industria del vidrio y las artes mecánicas, los estados sienten la necesidad de proveerse de un instrumento que sirviera para garantizar a los inventores la obtención de los beneficios de sus hallazgos, naciendo así la patente. ^{iv}

CONCEPTO PATENTE

“Una patente es un derecho exclusivo concedido a una invención, es decir, un producto o procedimiento que aporta, en general, una nueva manera de hacer algo o una nueva solución técnica a un problema. Para que sea patentable, la invención debe satisfacer determinados requisitos.”^v

“Se debe entender el concepto de Patente como un Derecho concedido por el Estado o por una autoridad regional en la que el Estado delegue esa función.”^{vi}

PROTECCIÓN BRINDADA POR LA PATENTE

“Una patente proporciona protección para la invención al titular de la patente. La protección se concede durante un período limitado que suele ser de 20 años.

(...)

La protección de una patente significa que la invención no puede ser confeccionada, utilizada, distribuida o vendida comercialmente sin el consentimiento del titular de la patente. El cumplimiento de los derechos de patente normalmente se hace respetar en los tribunales que, en la mayoría de los sistemas, tienen la potestad de sancionar las infracciones a la patente. Del mismo modo, un tribunal puede asimismo declarar no válida una patente si un

tercero obtiene satisfacción en un litigio relacionado con la patente.

(...)

El titular de una patente tiene el derecho de decidir quién puede -o no puede- utilizar la invención patentada durante el período en el que está protegida la invención. El titular de la patente puede dar su permiso, o licencia, a terceros para utilizar la invención de acuerdo a términos establecidos de común acuerdo. El titular puede asimismo vender el derecho a la invención a un tercero, que se convertirá en el nuevo titular de la patente. Cuando la patente expira, expira asimismo la protección y la invención pasa a pertenecer al dominio público; es decir, el titular deja de detentar derechos exclusivos sobre la invención, que pasa a estar disponible para la explotación comercial por parte por parte de terceros. ^{vii}

PATENTABILIDAD DE UNA INVENCION

EN GENERAL

“Una invención debe, por lo general, satisfacer las siguientes condiciones para ser protegida por una patente: debe tener uso práctico; debe presentar asimismo un elemento de novedad; es decir, alguna característica nueva que no se conozca en el cuerpo de conocimiento existente en su ámbito técnico. Este cuerpo de conocimiento existente se llama "estado de la técnica". La invención debe presentar un paso inventivo que no podría ser deducido por una persona con un conocimiento medio del ámbito técnico. Finalmente, su materia debe ser aceptada como "patentable" de conformidad a derecho. En numerosos países, las teorías científicas, los métodos matemáticos, las obtenciones

vegetales o animales, los descubrimientos de sustancias naturales, los métodos comerciales o métodos para el tratamiento médico (en oposición a productos médicos) por lo general, no son patentables."^{viii}

EN COSTA RICA

"Aunque la ley 6867 dice que las invenciones son objeto de protección legal. Ello no indica que todas las invenciones son patentables (...)

De aquí ya deriva la necesidad de que para que sean calificadas como tales, deben cubrir los requisitos necesarios (...)

Para ser patentable un invento dentro de las clasificaciones existentes: invención, modelo y dibujo industrial y modelo de utilidad, se exige, como requisito inicial, que contenga el concepto de "novedad", o sea, que el producto debe ser primo en su aparición, que no exista otro anterior(1). Sin embargo, no sólo basta que ese producto sea nuevo, debe ser una obra que muestre el esfuerzo pensante del espíritu humano, no del simple azar, sino un plasmarse de la voluntad humana, un razonamiento innovador, por lo cual, otro requisito es que ese producto tenga un nivel inventivo.

El hecho de que otro requisito para que sea objeto de patentabilidad es el de que sea susceptible a aplicación industrial, se debe a que es necesario que pueda ser fabricado y reproducido por una industria y multiplicado, para que pueda ser puesta a disposición de la sociedad. ^{ix}

"No obstante que el invento se caracteriza por ser totalmente desconocido, se dice que toda invención o creación intelectual

tiene dos aspectos fundamentales:

- a) influencia externa.
- b) carácter utilitario.

La influencia externa implica que por más originales que parezcan, las obras del ingenio son ampliamente principales de su obra. Vencido el plazo otorgado al inventor, el invento pasa a formar parte del fondo común del ser humano y podría servir como elemento de juicio para futuras invenciones. Es decir, pasa a ser de dominio público. El carácter utilitario se refiere al interés de la colectividad en difundir los inventos necesarios y útiles."^x

TRAMITES DE PRESENTACIÓN DE PATENTES DE INVENCIÓN EN COSTA RICA

El escrito de Presentación debe contener:

1. Nombre y calidades del inventor: invención-modelo de utilidad (art 5 Ley, 5,4 Regl.)
2. Nombre y calidades del creador del modelo o diseño industrial (art.27 Ley, 36.c) Regl.)
3. Clasificación Internacional de Patente y de Modelo de Utilidad (art. 6,9 Ley)
4. Clasificación Internacional de Dibujos y Modelos Industriales (art. 28.1 Ley, 36.e) regl)
5. Sector Tecnológico al que se refiere o al cual se aplica la invención. (art.7 a) Regl)
6. Título de la patente de invención o del modelo (art. 5.1 Regl)
7. Documento de poder (art. 34 Ley. 6 Regl)

8. Gestor de negocios.(art.6.1 Regl)
9. Documentos de cesión de derechos de patente y o modelo de utilidad. (art. 3,6.3 Ley. 5.5 Regl)
- 10.Documento de cesión modelo o diseño industrial (art.5.5 y 3 Regl)
- 11.Certificación del Ministerio de Salud (art. 6.8 Ley. 5, 7 Regl.)
- 12.Certificación del Ministerio de Agricultura y Ganadería (art. 6, 8 Ley)
- 13.Reivindicaciones de la Invención o Modelo de Utilidad (art. 6.5 ley. 8-9 Regl)
- 14.Solicitud o Certificación de Inscripción del país de origen (art 14, 1-2-3.b), Ley. 21.2) Regl.)
- 15.Documentos de Caducidad (art 17. 2) Ley)

Lugar para oír notificaciones

Otros requisitos:

-Gestoria de negocios: pagaré de conformidad con el artículo 286 del CPC.

-Documento de poder debidamente protocolizado. Si proviene del extranjero debe legalizarse, art. 178 del Código Notarial y 1256 Código Civil.^{xi}

NORMATIVA

LEY DE PATENTES INVENCIÓN, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES Y MODELOS UTILIDAD^{xii}

CONCEPTO

Artículo 1º.- Invenciones.

1.- Invención es toda creación del intelecto humano, capaz de ser aplicada en la industria, que cumpla las condiciones de patentabilidad previstas en esta ley. Podrá ser un producto, una máquina, una herramienta o un procedimiento de fabricación y estará protegida por la patente de invención.

2.- Para los efectos de esta ley no se considerarán invenciones:

a) Los descubrimientos, las teorías científicas, los métodos matemáticos y los programas de ordenador considerados aisladamente.

b) Las creaciones puramente estéticas, las obras literarias y artísticas.

c) Los planes, principios o métodos económicos de publicidad o de negocios y los referidos a actividades puramente mentales, intelectuales o a materia de juego.

d) La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de forma o uso, dimensiones o materiales, salvo que se trate de una combinación o fusión tal que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de ellas sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia.

3.- Las obtenciones vegetales tendrán protección mediante una ley especial.

4.- Se excluyen de la patentabilidad:

a) Las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse objetiva y necesariamente para proteger el orden público, la moralidad, la salud o la vida de las personas o los animales o para preservar los vegetales o evitar daños graves al ambiente.

b) Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales.

c) Las plantas y los animales.

d) Los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales.

(Así reformado por Ley N° 7979 del 6 de enero del 2000)"

INVENCIONES PATENTABLES

Artículo 2º.- Invenciones patentables.

1. Una invención es patentable si es nueva, si tienen nivel inventivo y si es susceptible de aplicación industrial.

2. DEROGADO por el artículo 4 de la Ley N° 7979 de 6 de enero del 2000.

3. Una invención es nueva cuando no existe previamente en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar del mundo y por cualquier medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Costa Rica o, en su caso, antes de la fecha de prioridad aplicable.

También quedará comprendido en el estado de la técnica el contenido de otra solicitud de patente en trámite ante el mismo Registro de la Propiedad Industrial, cuya fecha de presentación o, en su caso, la prioridad, sea anterior a la de la solicitud en consideración; pero sólo en la medida en que este contenido quede incluido en la solicitud de fecha anterior cuando sea publicada. El estado de la técnica no comprenderá lo divulgado dentro del año anterior a la fecha de presentación de la solicitud en Costa Rica o, en su caso, dentro del año anterior a la prioridad aplicable, siempre que tal divulgación resulte, directa o indirectamente, de actos realizados por el propio inventor o su causahabiente o del incumplimiento de contrato o acto ilícito cometido contra alguno de ellos.

(Así reformado por Ley N° 7979 del 6 de enero del 2000)

4. La divulgación resultante de una publicación hecha por una oficina de propiedad industrial en procedimiento de concesión de una patente, no quedará comprendida en la excepción del párrafo tercero del presente artículo, salvo que la solicitud objeto de esa publicación haya sido presentada por quien no tenía derecho a obtener la patente o la publicación se haya hecho indebidamente.

(Así reformado por Ley N° 7979 del 6 de enero del 2000)

5. Se considerará que una invención tiene nivel inventivo si para una persona de nivel medio versada en la materia correspondiente, la invención no resulta obvia ni se deriva de manera evidente del estado de la técnica pertinente.

6. Se considerará que una invención es susceptible de aplicación

industrial cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en la industria, entendida esta en su más amplio sentido, que abarque entre otros, la artesanía, la agricultura, la minería, la pesca y

los servicios.

7. Serán invenciones patentables todos los productos o procedimientos que cumplan los requisitos de patentabilidad dispuestos en la presente ley, sin discriminación por lugar de la invención, campo de tecnología o porque los productos sean importados o producidos en el país.

(Así reformado por Ley N° 7979 del 6 de enero del 2000)

Artículo 3°.- Derecho de patente. Transferencia y licencia.

1. El derecho de patente pertenecerá al inventor. Se presume inventor el primer solicitante en el país de origen del invento.
2. Si varias personas hicieren una invención conjuntamente, el derecho de patente les pertenecerá en común, salvo pacto en contrario.
3. El derecho de patente podrá ser transferido por acto entre vivos o por la vía sucesoria.
4. Toda transferencia o licencia de la patente deberá ser registrada ante el Registro de la Propiedad Industrial, sin lo cual no tendrá efectos legales frente a terceros.

SOLICITUD

Artículo 6°.- Solicitud.

1. La solicitud de patente será presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial, acompañada de una descripción, de las reivindicaciones, de los dibujos que fuesen necesarios para comprender la invención, y de un resumen de estos documentos. Se acompañará también al comprobante de haber pagado la tasa de presentación establecida en el reglamento de esta ley.

2. Cuando el solicitante quiera hacer valer la prioridad conferida por una solicitud anterior presentada en otro país, deberá hacerlo dentro de los doce meses siguientes a la presentación de la solicitud en el país de origen.

(Así reformado por Ley N° 7979 del 6 de enero del 2000)

3. La solicitud contendrá el nombre y demás datos prescritos en el reglamento relativos al solicitante, al inventor, y al mandatario, si procede, y el título de la invención. Si el solicitante no fuere el inventor, la solicitud deberá ser acompañada de una declaración en la que se justifique el derecho del solicitante a la patente.

4. La descripción deberá especificar la invención de manera suficientemente clara y completa, para poder evaluarla y para que una persona versada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla y, en particular, deberá indicarse expresamente la mejor manera que el solicitante conozca para ejecutar la invención, dando uno o más ejemplos concretos cuando fuere posible, e identificando, en su caso, aquel que daría los resultados más satisfactorios en su explotación industrial.

5. El texto de la primera reivindicación determinará el alcance de la protección.

Las demás reivindicaciones se subordinarán a la primera y podrán referirse a formas particulares de aplicar la invención. La descripción y los dibujos podrán utilizarse para interpretar las reivindicaciones, las que deberán ser claras y concisas, y estar enteramente sustentadas en la descripción.

6. El resumen comprenderá una síntesis de lo especificado en la

descripción, de las reivindicaciones y de los dibujos que hubiere, y en su caso, incluirá la fórmula que mejor caracterice la invención. El resumen permitirá comprender el problema tecnológico y lo esencial de la solución aportada por la invención, así como el uso principal de la misma. El reglamento precisará los demás requisitos del resumen.

7. El resumen servirá exclusivamente para la información técnica y no será utilizado para interpretar el alcance de la protección.

8.- Si después de la inscripción de una patente, el Ministerio de Salud, para medicamentos, artículos y sustancias de aplicación terapéutica, o el Ministerio de Agricultura y Ganadería para agroquímicos, comprueba que el proceso o el producto no reúne las condiciones originales con las que fue autorizado, a solicitud del Ministerio respectivo, se prohibirá la fabricación, importación y comercialización de ese producto, todo lo anterior sin responsabilidad para el Estado.

(Así reformado por Ley N° 7979 del 6 de enero del 2000)

9. Todas las solicitudes de patentes presentadas ante el Registro, serán clasificadas mediante el uso de la Clasificación Internacional de Patentes.

EXAMEN DE FORMA

Artículo 9°.- Examen de forma.

1. El Registro de la Propiedad Industrial examinará si la solicitud cumple con los requisitos del artículo 6°, párrafos 1, 2, 3 y 8, y con las disposiciones correspondientes al reglamento.

2. En caso de observarse alguna omisión o deficiencia se le notificará al solicitante para que efectúe, dentro de los quince días hábiles siguientes, la corrección necesaria. Si el solicitante no efectuare la corrección en el plazo dicho, el Registro tendrá por desistida la solicitud.

EXAMEN DE FONDO

Artículo 13.- Examen de fondo.

1. El Registro de la Propiedad Industrial examinará si la invención es patentable, de conformidad con los artículos 1º y 2º, así como si la solicitud satisface el requisito de la unidad de la invención, según el artículo 7º, y si, en su caso, la modificación o la solicitud fraccionada están conformes con lo dispuesto en el artículo 8º. También se examinará si la descripción, las reivindicaciones y los dibujos se ajustan a los requisitos señalados en el artículo 6º, párrafos 2, 3, 4, y 5 y a las disposiciones correspondientes al reglamento.

2. El Registro requerirá la opinión de centros oficiales, de educación superior, científicos, tecnológicos o profesionales, o en su defecto, de expertos independientes en la materia, sobre la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial de la invención. Los centros referidos que sean dependientes o que estén financiados por el Estado, y los colegios profesionales estarán obligados a prestar el asesoramiento requerido.

Quienes suscriban los informes responderán por su emisión, en su caso, conforme con lo dispuesto en el artículo 199 de la Ley General de la Administración Pública.

Los informes presentados por los centros, entidades, o expertos consultados, deberán ser remitidos dentro del plazo que fije el Registro de la Propiedad Industrial, según la complejidad del

asunto, y contendrán una fundamentación detallada de sus conclusiones, y su costo, fijado conforme con el reglamento, correrá a cargo del solicitante.

3. En caso de observarse que no se han cumplido las condiciones del párrafo 1º, el Registro de la Propiedad Industrial lo notificará al solicitante para que presente, dentro del mes siguiente, sus observaciones, y en su caso, corrija o complete la documentación aportada, o que modifique o divida la solicitud, con observación de lo prescrito en el artículo 8º.

4. Si el solicitante no cumpliera con lo prevenido por el Registro, dentro del plazo prescrito, o si el Registro comprobara, que pese a la respuesta del solicitante, no se satisfacen las condiciones previstas en el párrafo 1, denegará la concesión de la patente. La denegatoria estará fundamentada y será notificada por el Registro al solicitante.

5. En la resolución de fondo se resolverá sobre las oposiciones presentadas.

6. El examen previsto en este artículo deberá concluirse en un plazo no mayor de seis meses.

REGLAMENTO A LA LEY DE PATENTES INVENCION DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES Y MODELOS DE UTILIDAD ^{xiii}

Artículo 3º Definición de invención.

1. Una invención de producto podrá referirse, entre otros, a cualquier sustancia o material y a cualquier artículo, aparato, máquina, equipo, dispositivo u otro objeto o resultado tangible, así como a cualquier parte de los mismos.

2. Una invención de procedimiento podrá referirse, entre otros, a cualquier secuencia de etapas, o a sus partes y modalidades, conducentes a la fabricación o a la obtención de un producto o de un resultado.

Artículo 5° Contenido de la solicitud de patente.

1. La solicitud de patente se dirigirá al Registro y contendrá una petición de concesión de la patente, el título de la invención y los datos relativos al solicitante, al mandatario y al inventor, cuando procediere.
2. El título de la invención deberá:
 - a. Ser breve y hacer referencia directa a la esencia o materia de la invención.
 - b. Expresar si la invención reivindicada se refiere a un procedimiento, un producto, o ambas categorías.
 - c. No contener nombres propios, denominaciones de fantasía, marcas, ni otras designaciones que no se refieran específicamente a la sustancia de la invención.
3. Con respecto al solicitante, la solicitud indicará el nombre, el domicilio, la dirección y demás calidades. Cuando el solicitante fuere una persona jurídica, se indicará el lugar de su constitución y, en su caso, el lugar de su inscripción o incorporación y su domicilio. Tratándose de una persona jurídica inscrita en Costa Rica, se indicará también el número de cédula de persona jurídica. Cuando el solicitante estuviere representado por un mandatario o fuere el inventor, ello se indicará en la solicitud.
4. Con respecto al inventor, cuando éste no fuere el solicitante, se indicará el nombre y la dirección. Cuando hubiere más de un inventor, se indicarán los datos de todos ellos.

5. Cuando el solicitante no fuere el inventor, la solicitud contendrá una declaración del solicitante en la cual se indique la manera o el título por el cual adquirió del inventor el derecho a la patente y deberá aportar el documento probatorio correspondiente.
6. En la solicitud se indicará la casa u oficina en la ciudad donde está ubicado el Registro de la Propiedad Industrial, para recibir notificaciones.
7. La solicitud estará acompañada de la descripción del invento, los dibujos que correspondieren y un resumen, los cuales se presentarán en cinco ejemplares. Asimismo, se acompañará el comprobante de haber pagado la tasa de presentación y la certificación del Ministerio de Salud referida en el artículo 6°, párrafo 8° de la ley, cuando corresponda.

Artículo 12° Derecho de prioridad.

1. De conformidad con el artículo 6° de la ley, la solicitud deberá contener una declaración por la cual se reivindique la prioridad de una o varias solicitudes anteriores presentadas en otro país, en cuyo caso el Registro pedirá al solicitante que proporcione, dentro del plazo de tres meses contados desde la notificación, una copia de la solicitud anterior, certificada por la Oficina de Propiedad Industrial del país donde se presentó.
2. La declaración a que se refiere el párrafo 1°, deberá indicar:
 - a. La fecha de la solicitud anterior.
 - b. El número de la solicitud anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 3°.
 - c. El símbolo de la Clasificación Internacional de Patentes que se haya asignado a la solicitud anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4°.

- d. El nombre del país en el que se haya presentado la solicitud anterior.
 - e. Si la solicitud anterior fuere una solicitud regional o internacional, la Oficina ante la cual se haya presentado.
3. Si no se conociere el número de la solicitud en el momento de efectuarse la presentación de la declaración referida en el párrafo 1º, deberá ser comunicado con un plazo de tres meses a partir de la presentación de dicha declaración.
 4. Si no se hubiere asignado a la solicitud anterior un símbolo de la Clasificación Internacional de Patentes, aún en el momento de efectuarse la presentación de la declaración referida en el párrafo 1º, el solicitante deberá indicarlo en la misma.
 5. El solicitante podrá modificar el contenido de la declaración referida en el párrafo 1º, en cualquier momento antes de que se conceda la patente.
 6. Cuando el Registro de la Propiedad Industrial compruebe que no se han satisfecho los requisitos del presente artículo, notificará al solicitante para que proceda a efectuar la corrección necesaria. Si el solicitante no satisficere los requisitos dentro del plazo de quince días hábiles contados desde la fecha de la notificación, se considerará como no presentada la declaración referida en el párrafo 1º.
 7. Las solicitudes de patente presentadas con base en este artículo serán resueltas definitivamente cuando se presente el certificado de origen, el cual, so pena de caducidad de la solicitud, será aportado dentro de los seis meses siguientes a su expedición.

Artículo 15º Presentación de la solicitud.

1. El Registro admitirá la solicitud de patente sólo cuando contenga al menos la información y los documentos siguientes:
 - a. El nombre y dirección del solicitante o del mandatario, cuando lo hubiere.
 - b. El comprobante de pago de la tasa de presentación.
 - c. Un documento que contenga la descripción del invento y las reivindicaciones.
2. Al admitirse la solicitud en el Registro, se consignará la fecha de presentación y el número de la solicitud en cada uno de sus folios y en los documentos que la acompañen.
3. En el caso de solicitudes manifiestamente infundadas, el Registro procederá a rechazarlas de plano, mediante resolución razonada, concediendo la devolución del 50% de la tasa de presentación pagada.

UNIÓN EUROPEA

GENERALIDADES DE LA REGULACIÓN DE PATENTES

“En julio de 2000, la Comisión Europea propuso la creación de una patente comunitaria, con objeto de dar a los inventores la posibilidad de obtener una patente única legalmente válida en toda la Unión Europea. El carácter unitario de la patente comunitaria permitiría reducir considerablemente la carga de las empresas y el coste de obtención de una patente. Con ello se espera reactivar la competitividad europea y fomentar la innovación.

El sistema de la patente comunitaria tendría las siguientes ventajas:

- simplificación de la protección de las invenciones en todo el territorio comunitario merced a un procedimiento único, y expedición de las patentes por una división de la Oficina Europea de Patentes de Munich;
- importante reducción de los costes necesarios para patentar, especialmente los relacionados con la traducción y la presentación;
- una mayor seguridad jurídica, gracias al establecimiento de un sistema único y centralizado de resolución de litigios ante un Tribunal de la Patente Comunitaria.

El sistema propuesto permitiría suprimir los obstáculos derivados del sistema de patente europea, existente desde 1973. En efecto, la patente europea sólo es unitaria hasta que es expedida, pasando entonces a desdoblarse en tantas patentes nacionales como países designados en la solicitud. Una vez expedida, la patente comunitaria está sujeta a las leyes nacionales, y ninguna instancia común permite armonizar la jurisprudencia a nivel europeo. ^{xiv}

GENOMA HUMANO , BIOTECNOLOGÍA Y PATENTES

CONCEPTO DE GENOMA

“El genoma humano es el número total de cromosomas del cuerpo. Los cromosomas contienen aproximadamente entre 80.000 y 100.000 genes (...)

Un genoma es el número total de cromosomas, o sea, todo el ADN (ácido desoxirribonucleico) de un organismo, incluidos sus genes, los cuales llevan la información para la elaboración de todas las proteínas, las que determinan el aspecto, el funcionamiento, el metabolismo, la resistencia a infecciones y a otras enfermedades,

y también algunos de sus procederes.

En otras palabras, es el código que hace que seamos como somos únicos e irrepetibles. ^{xv}

PATENTABILIDAD DEL GENOMA HUMANO EN COSTA RICA

“La gran mayoría de los conceptos de patentes requieren de requisitos como los son: novedad, no ser obvia y tener utilidad; analizando estas exigencias se determina que en el ámbito de la materia genética no se cumplen ninguno de ellos.

(...)

En el caso del material genético humano estos requisitos no se cumplen debido a que la novedad indica que sea algo nuevo, los genes no son nuevos en sí mismos lo que sí es nuevo es el descubrimiento de su cantidad, la función o utilidad de los mismos, el hecho de no ser obvio tampoco se cumple porque se conoce que los genes son los causantes de las mutaciones o posibles causas de las enfermedades genéticas lo que no se sabe es exactamente cuál enfermedad. Por último la utilidad es el obstáculo más importante para no poder brindarse la patente ya que se desconoce para qué sirven y si los genes identificados cumplen alguna función importante. Basándose en estos elementos parece imposible poder patentar el material genético humano, a pesar de ello hoy día los genes y material genético sí son sujetos de patentes en el ámbito internacional no así en nuestro país donde aun ello es imposible.

(...)

Lo único que puede patentarse del PGH es la técnica utilizada para descubrir y aislar los genes y la aplicación industrial que de ello se derive, el descubrimiento de un gen o la secuencia de ADN no es patentable no así el descubrimiento que de ello se derive.

La mayor discusión no se centra solo en el cumplimiento de los requisitos de las patentes sino en analizar si ello constituye una invención o un mero descubrimiento.”^{xvi}

GENOMA HUMANO Y PATENTES EN LA UNIÓN EUROPEA

“Los descubrimientos, que no amplían la capacidad humana, sino sólo el conocimiento humano, no son patentables por su propia naturaleza. Con frecuencia se aduce que todas las invenciones biotecnológicas vinculadas con los genes humanos, vegetales o animales tratan de materiales que ya estaban en la naturaleza y, por tanto, no podían inventarse en ningún caso, sino sólo descubrirse. Éste es sin duda el caso de la secuencia de un genoma, que entra dentro del ámbito del descubrimiento y, por ese motivo, no puede ser objeto de la protección conferida por una patente.

(...)

Sin embargo, la situación es distinta si se libera una secuencia de ADN de su entorno natural mediante un procedimiento técnico y se entrega por primera vez para su aplicación comercial. Un elemento de esta naturaleza aislado del cuerpo humano o producido de otra manera no queda excluido de la patentabilidad al ser, por ejemplo, el resultado de una serie de procedimientos técnicos utilizados para identificarlo, purificarlo y clasificarlo y para reproducirlo fuera del cuerpo humano, técnicas todas ellas que sólo el ser humano es capaz de aplicar y que la naturaleza por sí sola no puede lograr. Tal gen es nuevo desde el punto de vista de las patentes y, por tanto, patentable, a condición de que anteriormente el público no tuviera acceso al mismo y, por tanto, no estuviera técnicamente disponible.”^{xvii}

POSICIÓN DEL PARLAMENTO DE LA UNIÓN EUROPEA

“La posición que adoptaron tanto el Parlamento como el Consejo es que debe permitirse patentar las invenciones que comprendan o se basen en secuencias de genes. Dicha posición tuvo en cuenta el dictamen del Grupo europeo de ética de la ciencia y de las nuevas tecnologías de la Comisión. El Grupo, aún reconociendo el estímulo que representan las patentes para la investigación médica, considera que los criterios de patentabilidad deben tener también en cuenta los principios éticos y que debe quedar suficientemente especificado y determinado el uso al que se destina la patente. Además, la Directiva encarga explícitamente al Grupo que evalúe los aspectos éticos de la biotecnología.

Por tanto, la Directiva establece que las invenciones que se basen o comprendan secuencias de genes o secuencias de genes parciales son patentables, siempre que cumplan los criterios habituales aplicables a cualquier invención, concretamente que sean novedosas, que representen una invención y que tengan una posible aplicación industrial. “^{xviii}

“ el Presidente de los Estados Unidos y el Primer Ministro del Reino Unido han hecho una declaración conjunta reclamando el libre acceso a los datos básicos sobre el genoma humano. Sin embargo, dicha declaración reconoce también que la protección de la propiedad intelectual relativa a las invenciones basadas en genes juega un importante papel en el estímulo del desarrollo de nuevos productos fundamentales para la protección de la salud. “^{xix}

CONCEPTO DE BIOTECNOLOGÍA

"La biotecnología conforma una rama tecnológica cuya importancia ha aumentado considerablemente en los últimos años. Ciertamente, las invenciones biotecnológicas han tenido y tendrán un significativo efecto en ciertos sectores como el alimentario, el médico, el energético, entre otros. Por ello es que la biotecnología ha sido conocida por diversos medios como la Segunda Revolución Científica y Tecnológica."^{xx}

PATENTABILIDAD DE LAS BIOTECNOLOGÍAS

"Durante siglos, las sociedades han reconocido la importancia de otorgar un estímulo para alentar la actividad inventiva, permitiendo que los creadores obtengan utilidades a cambio de sus ideas. Sin embargo, la patentabilidad de la materia viva parecía cuestión fuera de discusión o, en todo caso, de importancia limitada. Fue con el desarrollo de la biotecnología que se llega a discutir sobre políticas relacionadas con su patentabilidad.

Los inventores en el área de la biotecnología enfrentan una serie de obstáculos al buscar la protección para sus invenciones.

El primer obstáculo al que se enfrentan es el problema de si existe una invención o sólo un descubrimiento.

La segunda dificultad, en proceso de superación, consiste en que las invenciones en el área de la biología no pueden ser patentables pues carecen de evidente control y describibilidad."^{xxi}

FUENTES CITADAS

- i BUSTAMANTE Chaves Jorge (et al.)La Resgistración de patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, la Ley N°6867, su reglamento y el Proyecto del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (Invenciones y Diseños Industriales). San José. Seminario de Graduación para optar por el título de Licenciado en Derecho, Facultad de Derecho Universidad de Costa Rica. 1991 p. 139.
- ii Costa Rica. Ministerio de Justicia y Gracia Registro de la Propiedad Intelectual. Manual del Inventor. San José:(s.n.),1992. p. 6.
- iii BUSTAMANTE Chaves Jorge (et al.)La Resgistración de patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, la Ley N°6867, su reglamento y el Proyecto del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (Invenciones y Diseños Industriales). San José. Seminario de Graduación para optar por el título de Licenciado en Derecho, Facultad de Derecho Universidad de Costa Rica. 1991. p. 349.
- iv GARCÍA Aguilar Rosaura. La Protección jurídica de los resultados obtenidos por los Institutos y Centros de Investigación de la Universidad de Costa Rica(su patentabilidad). San José. Tesis para optar por el grado de Licenciado en Derecho, Facultad de Derecho Universidad de Costa Rica. 1991. p. 53.
- v OMPI.(en línea) consultada el 22 de febrero de 2006 en :<http://www.wipo.int/about-ip/es/patents.html>.
- vi BUSTAMANTE Chaves Jorge (et al.)La Resgistración de patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, la Ley N°6867, su reglamento y el Proyecto del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (Invenciones y Diseños Industriales). San José. Seminario de Graduación para optar por el título de Licenciado en Derecho, Facultad de Derecho Universidad de Costa Rica. 1991. p. 350.
- vii OMPI.(en línea) consultada el 22 de febrero de 2006 en:http://www.wipo.int/patentscope/es/patents_faq.html#inventions.
- viii OMPI.(en línea) consultada el 22 de febrero de 2006 en:http://www.wipo.int/patentscope/es/patents_faq.html#inventions.

- ix BUSTAMANTE Chaves Jorge (et al.) La Resgistración de patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, la Ley N°6867, su reglamento y el Proyecto del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (Invenciones y Diseños Industriales). San José. Seminario de Graduación para optar por el título de Licenciado en Derecho, Facultad de Derecho Universidad de Costa Rica. 1991. p. 141.
- x Jiménez Esquivel Manuelita. La Solicitud Internacional de patente a través de El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes. San José. Tesis para optar por el grado de Licenciado en Derecho, Facultad de Derecho Universidad de Costa Rica. 2001. p. 26.
- xi REGISTRO NACIONAL. (en línea) consultado el 22 de febrero de 2006 en :<http://www.registronacional.go.cr/>.
- xii LEY N° 6867. Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad. San José, 25 de abril de 1983.
- xiii Reglamento de la Ley de Patentes Invención Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad. Decreto Ejecutivo 15222 del doce de diciembre de mil novecientos ochenta y tres.
- xiv UNIÓN EUROPEA. (en línea) consultada el 22 de febrero de 2006 en :http://europa.eu/scadplus/glossary/community_patent_es.htm
- xv CASTAÑO de Restrepo (M° Patricia) y ROMERO Casabona Carlos. Derecho, Genoma Humano y Biotecnología. Editorial Temis S.A. 2004. p. 3.
- xvi BONILLA Callejas Celia y Hernández Chig Rocío. El Proyecto Genoma Humano y su afectación a los Derechos Fundamentales en Costa Rica. San José. Tesis para optar por el grado de Licenciado en Derecho, Universidad de Costa Rica. 2001. p. 209-211.
- xvii UNIÓN EUROPEA. (en línea) consultada el 22 de febrero de 2006 en :<http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=252751:cs&lang=es&list=253130:cs,252962:cs,252751:cs,252537:cs,354848:cs,252554:cs,354744:cs,354743:cs,241614:cs,335658:cs,&pos=3&page=7&nbl=153&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte>.
- xviii UNIÓN EUROPEA. (en línea) consultada el 22 de febrero de 2006 en :<http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=252751:cs&lang=es&list=253130:cs,252962:cs,252751:cs,252537:cs,354848:cs,252554:cs,354744:cs,354743:>

cs,241614:cs,335658:cs,&pos=3&page=7&nbl=153&pgs=10&hwords=&checkboxtext=checkbox&visu=#texte.

xix UNIÓN EUROPEA. (en línea) consultada el 22 de febrero de 2006 en :[http://eur-](http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=252554:cs&lang=es&list=253130:cs,252962:cs,252751:cs,252537:cs,354848:cs,252554:cs,354744:cs,354743:cs,241614:cs,335658:cs,&pos=6&page=7&nbl=153&pgs=10&hwords=&checkboxtext=checkbox&visu=#texte)

[lex.europa.eu/Notice.do?val=252554:cs&lang=es&list=253130:cs,252962:cs,252751:cs,252537:cs,354848:cs,252554:cs,354744:cs,354743:cs,241614:cs,335658:cs,&pos=6&page=7&nbl=153&pgs=10&hwords=&checkboxtext=checkbox&visu=#texte](http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=252554:cs&lang=es&list=253130:cs,252962:cs,252751:cs,252537:cs,354848:cs,252554:cs,354744:cs,354743:cs,241614:cs,335658:cs,&pos=6&page=7&nbl=153&pgs=10&hwords=&checkboxtext=checkbox&visu=#texte)

xx HERNÁNDEZ de Merzeville Milena y Jiménez Rojas M^o Salvadora. La Patentabilidad de Organismos Vivos Genéticamente Modificados en Costa Rica. San José. Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Universidad de Costa Rica. 2000. p. 47.

xxi HERNÁNDEZ de Merzeville Milena y Jiménez Rojas M^o Salvadora. La Patentabilidad de Organismos Vivos Genéticamente Modificados en Costa Rica. San José. Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Universidad de Costa Rica. 2000. p. 58.