



Facultad de Ciencias Sociales

Investigacion para optar por el grado de Licenciado en Derecho

“Los Motivos de Rechazo de los registros de propiedad intelectual, conforme a los parámetro del Registro Nacional durante el periodo 2010-2016”

Postulante: Andres Alvarez Alvarado.

**Profesor de Seminario: Dr. Ricardo Madrigal Jimenez
Decano: Lic. Juan Alberto Corrales Ramírez
Profesor Asesor: M.Sc. Leonardo Villavicencio Cedeño**

III CO 2016

Dedicatoria

Dedico este trabajo al profesor Leonardo Villavicencio Cedeño quien fue la inspiración para realizar esta investigación

Agradecimientos

A toda mi familia, sin ellos no habría llegado a donde estoy. Gracias por la invaluable ayuda que me ofrecieron. Y a Dios porque me ha ensañado por medio de la experiencia a no rendirme.

Resumen:

Costa Rica es conocida como la nación de economía abierta más extensiva del Istmo Centroamericano, dicha forma de plantear su economía indica que posee un sistema de protección de Propiedad Intelectual relativamente avanzado. Dicho sistema basa sus elecciones en un riguroso examen de admisibilidad que analiza el impacto del Signo o la patente en la economía nacional, en la salud pública y en la moral costarricense. Costa Rica sigue siendo una nación en vías de desarrollo que necesita un examen de análisis de admisibilidad riguroso, dicho examen produce confusión entre los inversionistas y empresarios nacionales donde ven que sus incursiones no despegan por trivialidades y aseguran que el sistema está hecho para la protección de empresas locales; produciendo una baja de inversión extranjera en la economía nacional. En el otro extremo de la problemática, se tiene una población ignorante con respecto al análisis de su futura marca y esta es empleada para continuar con actividades ilegales como la piratería o el uso de la fama de una marca preexistente para ganar poder económico con el renombre de dicha marca. La solución para esta problemática es realizar un estudio sobre las fuentes históricas, el impacto social del derecho marcario, las obligaciones del Tribunal Registral Administrativo como rama analítica del Registro de Propiedad Intelectual y aquel que aplica las causales de rechazo, el examen mismo, una encuesta sobre el conocimiento de la población respecto al tema y cuáles son los porcentajes y el porqué de ellos a la hora de ser rechazados. Para dicho análisis se empleó la metodología descrita en el libro Metodología de la Investigación (Hernández & Fernández, 2010), la Guía práctica para elaborar citas y referencias bibliográficas (R, 2013) y el Publication Manual of the American Psychological Association de la American Psychological Association.

PALABRAS CLAVES

Derecho de Autor: Conjunto de derechos patrimoniales y principios que la ley le otorga a un autor una marca de identidad con su creación por el simple hecho de haberla creado.
Propiedad Industrial: Derecho exclusivo que otorga el Estado para explotar ciertas marcas, patentes, dibujo y demás, a una empresa para distinguir sus servicios ante la clientela.

Indicación Geográfica: Son un signo empleado para diferenciar productos que tienen un origen geográfico concreto y poseen cualidades, características o una reputación derivadas principalmente de ese lugar de origen geográfico determinado.

Patente: Conjunto de derechos patrimoniales en el derecho de Propiedad Intelectual.

Marca: Identificación comercial de un producto.

Signo: Símbolo que constituye una marca, un nombre comercial, un rótulo o un emblema.

ABSTRACT

Costa Rica is known as the nation with the most extensive open economy of Central America, this way of guiding its economy indicates that an Intellectual Protection System inside the Nation is relatively advanced compared to its neighbors. This system bases its choices on a rigorous examination of admissibility that analyzes the impact of the mark or patent in the national economy, public health and moral conduct of the costarican people. With this said, Costa Rica remains a developing nation that needs a rigorous analysis of admissibility in all their possible future products and the impact of said products. That long and complicated examination leads to confusion among investors and entrepreneurs where they see that their incursions do not take off by perceived trivialities and ensure that the system is made for the protection of local businesses; producing a low foreign investment in the national economy. At the other end of the problem, you have an ignorant population regarding the analysis of future brand and this is used to continue illegal activities such as piracy or the use of the reputation of an existing brand to gain economic power with the popularity of said brand. The solution to this problem is to conduct a study of historical sources, the social impact of trademark law, the obligations of the Administrative Registry Tribunal as an analytical branch of the National Registry of Intellectual Property and the one who applies the grounds for rejection, the exam itself, a survey on knowledge of the population on the issue and what percentages and why of them when being rejected are. For this analysis the methodology described in the books Research Methodology (Hernandez & Fernandez, 2010), The Practical Guide to Prepare Quotations and references (R, 2013) and the Publication Manual of the American Psychological Association American Psychological Association.

KEY WORDS

Authorship: Set of economic rights and principles that the law gives an author a brand identity with its creation by the simple fact that it was created.

Industrial property: An exclusive right granted by the State to exploit certain brands, patents, drawings and others, to a company to differentiate its services to its customers.

Designation of Origin/Geographical Indication: They are a sign used to distinguish products that have a specific geographical origin and possess qualities, characteristics or a reputation derived primarily from that place of particular geographical origin.

Patent: An exclusive right granted to an invention.

Brand: Commercial Identification of a product.

Sign: The Symbol or Emblem of a trademark or a trade name.

Introducció.	9
Capítol Unico: Los motivos de rechazo en el período 2010 al 2016.	14
Secció I: Motivos de rechazo que presenta el registro nacional a los registros de propiedad intelectual en el período 2010-2016.	15
Secció II: Debido sustento legal de los Rechazos.	28
Conclusiones.	43

Introducción:

La investigación busca que se fomente un interés hacia las distintas formas de expresión creativa y científica como impulsores de desarrollo social y económico; en busca de un documento completo sobre cómo evitar el rechazo de un derecho de propiedad intelectual en el entorno actual, donde la característica más relevante es el constante cambio de razonamientos de aceptación o rechazo de la Propiedad Intelectual en un mundo donde la ciencia ha evolucionado a un punto donde las moléculas pueden jugar un papel en la incursión de una marca o una patente.

Toda cabeza es un mundo y todo mundo es capaz de crear. Siguiendo este lineamiento, podemos concluir que lo da la imaginación, la creatividad o la recolecta de información por medios de investigación y desarrollo, se pueden formar cosas como arte, ciencia y educación (arte sin implementar el concepto abstracto). La propiedad intelectual es la protección jurídica de dichas creaciones: los inventos, las obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes, los dibujos y modelos utilizados en el comercio, inclusive las técnicas científicas para el desarrollo de un producto. Dicho medio de protección legal funciona para mantener protegidos los derechos morales (reconocimiento de paternidad del creado y respeto a la integridad de su creación) y patrimoniales (disponibilidad económica de la creación para el creador) del sujeto de la Propiedad Intelectual.

La discusión siempre ha rondado en torno a esos subtemas (industrias y mercado; identificación y confusión; tecnología e innovación) ya que en cierta forma, la propiedad intelectual juega un papel bastante importante en el desarrollo económico de una nación por ser impulsores de innovación e inversión extranjera. La riqueza que radica en la propiedad intelectual es vasta en lo que respecta a los derechos de los productores en todas las industrias que hay en Costa Rica actualmente, los criterios del Registro Nacional provienen de esos escenarios que cambian constantemente gracias a la ciencia, y de casos paradójicos como el famoso caso de Fridays.

Y este no es el único caso complicado en Costa Rica con lo que respecta a Propiedad Intelectual, también hay casos sobre compañías de Biotecnología, farmacéuticas e inclusive de transgénicos, especialmente notables durante este periodo de tiempo; 2010 a 2016. Nuevas leyes se han forjado desde el año 2000 para ajustarse a la situación global; se crearon armas para la defensa de las propiedades intelectuales y se

expandieron los motivos por los cuales se rechazan; por una cuestión de evolución (el porqué de las cosas) y un análisis sobre el estado de la propiedad intelectual actual en comparación con los eventos del periodo de tiempo mencionados. La importancia del tema de estudio radicaría en ver la evolución que tuvo el derecho de propiedad intelectual durante ese periodo de tiempo (se firmaron tratados internacionales al respecto y también se realizaron leyes) y ver el aspecto práctico que tenemos hoy en día, como fruto de dicha evolución para una guía que permita al lector entender de la forma más completa posible como no ser rechazado por el Registro Nacional y como no entrar en conflicto con otros propietarios de Propiedad Intelectual.

En forma generalizada, Costa Rica va hacia un camino donde toda su industria sigue los lineamientos internacionales y en donde los criterios de Registro de Propiedad Intelectual están más allá de solo el reconocimiento de un logotipo; estamos en un periodo donde se está redefiniendo el Derecho de Propiedad Intelectual por la creación de nuevas tecnologías y ciencias, y con este cambio, también cambian los criterios del Registro Nacional.

La visión tradicionalista de la Propiedad Intelectual es una que se fija en elementos superficiales como el nombre de la marca, la forma de un símbolo, el contenido de la creación, etc. Es una visión que en cierta forma se aferra mucho a la perspectiva del sistema de registro de propiedad intelectual anglosajón (Common Law), en donde los derechos morales no tienen tanta eficacia y son considerados solo los derechos patrimoniales en lo que respecta a la propiedad del creador. Esta forma de pensar ha impulsado mucho en nuestro sistema de registro de patentes, marcas y derechos de autor, tenemos una visión que va dirigida hacia la industria y el desarrollo de tecnología por medio de una forma cerrada de visualizar la situación; el contexto que tenemos es uno donde el comercio tiene un valor mayor al derecho moral, el cual paradójicamente si existe en Costa Rica.

Con esto en mente, no es raro ver que empresas no sean capaces de insertar su producto en el territorio nacional por motivos de criterio legal; hay una opinión de que el fondo del asunto se basa en la manufacturación, proceso e inclusive la técnica de dicha creación. Esta es una tremenda falla impuesta en las naciones en vías de desarrollo que afecta la industria nacional e inclusive la creación de obras artísticas (el nombre un personaje puede llegar a ser similar a un elemento de otra obra).

El presente estudio tiene por fin analizar “**Los Motivos de Rechazo de los registros de propiedad intelectual, conforme a los parámetro del Registro Nacional durante el periodo 2010-2016**” Este trabajo de investigación se limitara temporalmente desde el 2010 hasta el 2016, se utilizó este espacio de tiempo debido a los muchos ejemplos que están haciendo reconsiderar el criterio del Registro Nacional, desde aspectos tecnológicos y científicos hasta nuevas propuestas sobre el manejo de la Propiedad Intelectual. Como ámbito espacial, se refiere el ingreso al ingreso de nuevos procesos tecnológicos que están obligando al Registro Nacional a reconsiderar sus posturas y criterios, que viene a buscar cambios en la manera de aplicación sobre el tema de elegibilidad. Para delimitar el tema se referirá específicamente a lo que dice el Registro Nacional en sus razonamientos para el rechazo de Derechos de Propiedad Intelectual frente a nueva tecnología. Se considera que dentro de las dificultades que este trabajo de investigación puede enfrentar se refiere a la distancias de viaje, debido a que el Registro Nacional se encuentra en Zapote. Además que el plazo que se va a utilizar para la realización de esta investigación es relativamente amplio, la jurisprudencia nacional respecto a los cambios de criterios actuales, es un poco escaza por lo que tengo que buscar fuentes de años posteriores.

El objetivo general del estudio es analizar los motivos de rechazo de las creaciones del lector y para evitar conflictos de Propiedad Intelectual en el nuevo esquema nacional. Los objetivos específicos serán *establecer los Criterios de rechazo actuales del Registro Nacional en materia de propiedad intelectual e inventariar* los cambios más importantes en el sistema de registro con el avance de la tecnología y la llegada de nuevas técnicas que rompen el esquema tradicionalistas costarricense. *El primero de los objetivos específicos se dividió en* señalar las causales de rechazo más comunes durante el periodo 2010-2016, y realizar un estudio respecto a las nuevas causales en conjunto con los motivos por los cuales dichas causales han florecido en el Derecho de Propiedad Intelectual Costarricense y en el Registro Nacional y su impacto en el periodo 2010-2016. El segundo se divide en indicar los aspectos generales sobre el Derecho de Propiedad Intelectual en Costa Rica y exponer los casos en donde se rompió el esquema tradicionalista y por qué.

En cuanto al estado de la cuestión, al realizar la búsqueda de datos en las diferentes bibliotecas que se proponen para realizar esta parte del proyecto se logró encontrar los siguientes temas de interés para la presente investigación: De la Biblioteca

de la Asamblea Legislativa se encuentra la discusión “*Debates y Formación de la Ley 8039 (2000)*” que permite analizar el debate, la investigación y los votos de la Sala Constitucional en torno a los primeros pasos para la introducción de empresas de alta tecnología en el país y consigo el inicio de una forma de pensar más extensa en el juzgamiento del Registro Nacional y el Tribunal Registral.

De parte de la Biblioteca del Tribunal Registral *Tratado Sobre Derecho de Marcas*. Considero que es uno de los libros más importantes en la bibliografía al tratar con temas como: la protección reforzada de las marcas renombradas, la Posición jurídica del titular de la marca, la licencia de la marca y el uso obligatorio de la marca registrada. Otro libro importante sería *La Propiedad Industrial Sobre Obtenciones Vegetales y Organismos Transgénicos* el caso de Monsanto en Costa Rica fue el caso que abrió los portales de nuevas ideas para el criterio de como dividir la Propiedad Intelectual en su Derecho Patrimonial. Donde las semillas y los genes producidos por la compañía son lo que se venden, dando criterios de admisibilidad nuevos y que aún están en estudio en Costa Rica.

Biblioteca de la Universidad Nacional *El Derecho de Marcas en Costa Rica* la autora del libro le dio mucho énfasis al escenario local en lo que respecta al Derecho de Propiedad Intelectual. Entre ellos la evolución del Registro Nacional a tratar temas de tecnología de avanzada como los microprocesadores y su impacto en la economía nacional. También está “*Authorship and Copyright*” el cual es un estudio con énfasis las visiones culturales y como estas impactan la visión de Propiedad Intelectual entre los sistemas de “Droit Moral” y de “Copyright”.

Biblioteca de la Universidad de Costa Rica esta la tesis *Vinculación universidad-sector productivo: El caso de Costa Rica: Evolución, estado y perspectivas del proceso*. Es un estudio sobre la evolución de la Propiedad Intelectual y el surgimiento de las nuevas tecnologías que impactan la industria de Costa Rica. De la Biblioteca del Registro Nacional *Derecho Industrial y de la Competencia Tomo 2: Biotecnología y Derecho*. Acerca la Investigación hacia los criterios que se formaron en la década y se afianzaron en el periodo 2010-2016. Por parte de la Biblioteca de la Universidad Latina “*Propiedad Intelectual, Certidumbre Jurídica y Competitividad*”. Explora como naciones cercanas han analizado la inclusión de nuevas técnicas y tecnologías en su sistema.

Biblioteca Universidad Hispanoamericana *Investigación Agrícola y Propiedad Intelectual en América del Sur*. Instituto Interamericano para la Agricultura. 2000. Charlas y análisis del impacto de transgénicos en la propiedad intelectual y la venta de semillas

mutadas y su respectiva propiedad. Biblioteca Nacional *El Régimen de la responsabilidad civil dentro de la propiedad intelectual análisis a propósito de la Ley de Procedimientos de Observancia en Materia de Propiedad Intelectual*. Es un análisis sumamente amplio de una ley que entro a regir con la llegada del Tratado de Libre Comercio y lo que este implicó para los criterios del Registro Nacional. Biblioteca de la Corte Suprema de Justicia *El derecho de remuneración del autor*. Un estudio del ámbito económico de la Propiedad Intelectual y los Inventores. Y de la Biblioteca de la Universidad de Ciencias y Tecnología de Costa Rica. ULACIT está la tesis *“La Propiedad Intelectual como un Derecho Universal y Económico”*. Esta Tesis es la mayor Fuente de información que se vincula directamente a los cambios drásticos que enfrenta el Registro Nacional y la materia de Derecho de Propiedad Intelectual como tal. Es un análisis profundo respecto a la universalidad de la Propiedad Intelectual que tiene una importancia sumamente grande en esta investigación sobre criterios de registro

La metodología utilizada consistió en visitas a las diferentes bibliotecas ya señaladas, para investigar y recopilar la información bibliográfica y agotar el tema en cuestión. Asimismo, se realiza un análisis jurisprudencial, análisis e interpretación de la legislación nacional, así como la recopilación y análisis de documentos electrónicos. Se utiliza un método inductivo y deductivo, de carácter cualitativo, aun cuando se realizan algunas referencias de orden cuantitativo, de manera esencial, para legitimar datos. Dada la limitación reglamentaria propuesta por la Universidad, el artículo se supeditará al espacio, aunque la amplitud del tema, llevaría un desarrollo mayor, por lo que se procurará dar prioridad a aquellos aspectos de mayor relevancia.

Capítulo Unico: Los motivos de rechazo en el período 2010 al 2016:

En este capítulo se buscara evidenciar los motivos más comunes de rechazo en el periodo de tiempo 2010 al 2016, desde los peculiares y simples observaciones del Examen de Forma, donde cosas tan simples como el color, la numerología e inclusive las letras, son un tema que deciden el rechazo o la aceptación de una patente de propiedad intelectual; al Examen de Fondo donde se analiza los detalles más importantes de la Patente en análisis, como el ejemplo de una marca y como su signo es un reflejo insensible de un periodo histórico o un problema de salubridad. Pablo Amat Lombart (LLOMBART, 2007) en su libro “La Propiedad Industrial Sobre Obtenciones Vegetales y Organismos Transgénicos” nos indica que estos exámenes miden la Investigación con el impacto que este tendrá con el sector público y privado y como el Sistema de Investigación afectara al Sistema Financiero y de este impacto surge la resolución que el Marco Regulatorio le ofrecerá a la patente; los motivos de rechazo o aceptación. Se buscara a su vez, realizar un análisis de derecho comparado con respecto a las causales de nulidad observadas en los sistemas de Costa Rica y España, específicamente las diferencias marcadas entre la Ley 7978 y la Ley 17 del Reino de España.

Para darle una mayor comprensión a lo descrito en el párrafo anterior, se utilizaran cinco casos que fueron realizados en el periodo 2010 2016 para contextualizar la información anterior a ejemplos concretos. Entre ellos, el caso Monsanto, que fue un ejemplo de como la ciencia avanzó a una velocidad más rápida de lo que la normativa costarricense pudo moverse y es que en una materia como la Propiedad Intelectual, esto es algo inevitable. La evolución tecnológica es la constante absoluta de la Propiedad Intelectual; si primero fueron los VHS, después la Nube y el comercio electrónico, ahora son los genes en animales y las variedades vegetales y la información en ellos.

Sección Primera: Motivos de rechazo que presenta el registro.

Los causales de rechazo por parte del tribunal tienen un origen fundado en la búsqueda de innovación y mejora tecnológica y de infraestructura del país. Bajo esos términos, se entiende que el Registro de Propiedad Intelectual tiene la tarea de acoplar las realidades nacionales a los estándares de protección internacional, dichos estándares son una bizarra, pero comprensible, combinación de liberación económica en la búsqueda de fuentes de ingreso (por medio de la incursión de multinacionales en territorio nacional) con un proteccionismo fuerte de la marca local. Dice Robert Sherwood (SHERWOOD, 1995) que esto en específico, ha generado un conflicto en países desarrollados y los países en vías de desarrollo, gracias al inevitable proceso de la Globalización, debido a que en los países desarrollados se espera que se fomente una protección a la marca de forma total, debido a que tiene una perspectiva muy influenciada al ya mencionado Sistema de Copyright; mientras que las naciones en vías de desarrollo, como las de Latinoamérica, están enfocadas en la obtención técnica y tecnológica para la generalización de infraestructura, proporcionando un ambiente de proteccionismo a su población y de ingeniería inversa (por no decir piratería) en busca del añorado Desarrollo Económico. Costa Rica ha encontrado un punto medio, debido a que es una nación que en cuestión de menos de diez años ha sido capaz de introducir más de 278 franquicias con sus respectivas marcas (de las cuales el 78% son de origen internacional con presencia en el territorio nacional, y el 22% son franquiciadores costarricenses), mientras mantiene un enfoque de protección a la población nacional por encima de los intereses de dichas empresas transnacionales, como ejemplo está el criticado caso de Friday's Costa Rica que tiene un fundamento basado en la ley (en especial en Costa Rica, donde el derecho de la propiedad intelectual es considerado un derecho constitucional) pero con un claro mensaje de apoyo a la franquicia nacional ya que como dice Joaquín Rodríguez (RODRIGUEZ, 1998) "simplemente no hay forma de que un juez se desligue de su ideología por más neutralidad que intente aparentar".

Hay una serie de principios, los cuales algunos ya algunos fueron mencionados en el capítulo anterior en lo respectivo a Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de la Ronda de Uruguay, que rigen los análisis de admisibilidad del Tribunal Registral, los cuales se aplican en los exámenes de forma y fondo del mismo. Estos principios se separan un poco de la visión internacional que ofrece el Acuerdo y se regionalizan no solo por la búsqueda de

protección a la marca o patente, si no que se enfoca en sentar bases al criterio mismo de los juzgadores, los cuales se aprovechan de estos principios en conjunto de las normas y los medios de calificación. El primero es el Principio de Libre Opción, que específicamente se refiere al numeral 8 de la ley 7978 (Rica, Ley 7978), el cual indica que como principio de juzgamiento, una marca o patente no debe afectar el derecho a terceros. Le sigue el Principio de No Confusión, que indica que una marca no debe confundirse con otra, si tal cosa sucede, entonces dicha marca no debe registrarse. Como un contrapeso al principio anterior, tenemos el Principio de Especialidad, el cual indica que a nivel registral cabe la posibilidad de que dos marcas o signos similares pueden coexistir siempre y cuando estén enfocadas a diferentes industrias. Al respecto se declara el Tribunal Registral que “bajo tal principio, pueden registrarse signos idénticos o similares, pero siempre que amparen productos o servicios diferentes o no relacionados y, siempre y cuando, no conduzcan al público a error”.

Si el objetivo principal de esta institución está estrechamente entrelazado con la obtención de nueva tecnología y el desarrollo de infraestructura, entonces el Registro estaría enfocado en el correcto juzgamiento de las invenciones para evitar escenarios de competencia desleal los cuales el Convenio de París los resume como “cualquier acto capaz de crear confusión, por el medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor”. Esto también se extiende a las aseveraciones falsas y las instrucciones que puedan inducir al público a error sobre las características de determinados productos. El principal fundamento para el razonamiento de criterio del Registro se centra en la percepción del consumidor sobre los productos o servicios ofrecidos por empresas y los signos distintivos de uso oficial que se denominan Marcas, y las patentes que dichas marcas (o creadores de invenciones) puedan generar. La naturaleza de una marca se divide en dos: el objeto (que es la perspectiva del consumidor, ya mencionada anteriormente) y el derecho desde del titular. La Marca es un Signo con fuerza distintiva de un producto o servicio (o el mismo producto o servicio lo es) que va dirigida al público. El Tribunal Registral indica al respecto que esto es una pauta del principio de especialidad en el derecho marcario. Al respecto dice Eduardo Ajoy (AJJOY, 2003) “un signo distintivo solo se confiere para proteger exclusivamente los productos o servicios del correspondiente registro”, por ende el Registro de Propiedad Intelectual debe rechazar cualquier signo que lo violente. Dicha prohibición se refiere a que dichos signos induzcan a error, respecto a una marca anteriormente solicitada o registrada por un tercero.

Universalmente, es aceptado que los requisitos para la patentabilidad de una marca se basan en la “Utilidad, la Novedad, la Actividad Inventiva y que sea Materia Patentable”. La primera de ellas es que la invención debe tener utilidad práctica o que sea susceptible de aplicación industrial. La Novedad es simple de explicarse, durante su edificación, la invención debe tener una característica nueva que no haya sido conocida hasta el momento en el campo donde vaya a desenvolverse. La Actividad Inventiva está en cierta forma, relacionada con la Novedad, indica dicho requisito que la invención debe ser creada de tal forma que una persona con conocimientos generales en el campo técnico en la cual vaya a desenvolverse, no sea capaz de deducirla. En cuanto a la Materia de Patentabilidad, es prácticamente lo que pueda ser considerado como patentable, es toda invención cuya explotación comercial se considere necesario impedir a los fines de proteger el orden público, las buenas costumbres y la salud pública.

Los requisitos de Novedad y Actividad Inventiva se cumplen dentro de un periodo de tiempo que está establecido en la solicitud de patente, este es un motivo de rechazo netamente relacionado con el tiempo desde un ámbito local, también está relacionada con el rechazo de una Patente por causa de existir una patente parecida en alguno de los Estados miembros del Convenio de París. Curiosamente, el mismo Convenio nos da una excepción a dicha causal de rechazo, al menos en el ámbito internacional, con la forma del Derecho de Prioridad. El Derecho de Prioridad, indica que si un inventor presentara su invención en Costa Rica y después se presentara la misma invención en algún otro país miembro del Convenio, basta con que en la fecha en la que haya presentado la solicitud en Costa Rica, cumpliera con la condición de No Evidencia se cumplieran las condiciones de no evidencia, el mismo Convenio indica que esto es posible, siempre y cuando el plazo transcurrido entre una y otra fecha no sea superior a 12 meses.

El requisito de Novedad, existe debido a que el Registro de Propiedad Intelectual está enfocado en la perspectiva del consumidor y como las invenciones y marcas puede fomentar al error y por ende la competencia desleal por la propia naturaleza de la invención o la industria donde la invención es aplicable. Este es uno de los derechos que se mencionan en la Ley 6867 (Costa Rica, Ley 6867), la cual explícitamente indica que los productos patentados gozan de protección frente a la fabricación, oferta y venta de dicho producto por una parte no autorizada, lo mismo se da en casos de procedimientos. El Registro de Propiedad Intelectual rechaza las invenciones que considere ya han estado patentada, son solo una falsificación o en caso de tratarse de una marca, el signo

distintivo que sea similar en diseño, color o simbología a otra preexistente, dentro y fuera del país. Al respecto dice la Ley 7978 (Rica, Ley 7978): “Esta prohibición no será aplicable cuando la persona que solicita el registro sea la misma que era titular del registro vencido o cancelado a su causahabiente”. El Registro no aceptará como marcas, signos similares o idénticos a otros registrados, con los que se pueda causar confusión con una marca registrada para evitar violentar los derechos de terceros, esto se logra por medio de exámenes de forma y fondo los cuales se han observado en el capítulo anterior. Lo mismo sucede si la marca se transforma en una frase de uso genérico para todos los productos y servicios que ofrece. Se pueden dividir en tres tipos que también pueden encontrarse enumerados la ley 7978 (Rica, Ley 7978), el primer escenario sucede cuando no existe otra palabra con la cual se pueda designar el producto o servicio protegido bajo la marca, pero dicha palabra ha sido transformada en una palabra de descripción genérica. El segundo escenario es cuando la marca es empleada como nombre común por los medios de comunicación y los consumidores. El tercer escenario se da cuando los consumidores desconocen que el signo de la marca es exclusivo de una empresa en particular y tienen la creencia que es la forma en la cual se le llama a un producto o servicio.

Relacionado con el mismo tema de la Novedad, una marca puede ser cancelada por falta de uso en el comercio por un periodo de cinco años Ley 7978 (Rica, Ley 7978). “El pedido de cancelación no procederá antes de transcurridos cinco años contados desde la fecha del registro de la marca”. El Registro de Propiedad le notifica al titular de la marca que hay un tercero con pretensiones de cancelar su propiedad intelectual, el titular tendrá entonces que demostrar que ha utilizado la marca dentro del comercio de forma real y efectiva, esto implica que tenga presencia en varios comercios y que el uso sea constante, claro está, esto está sujeto al tipo de producto y/o servicio del cual la empresa hace negocio; en las cantidades y cualidades que corresponda según su naturaleza. Por ejemplo, la venta de automóviles de lujo, en Costa Rica en específico han de venderse menos de una docena de estos, por lo que esa sería la cantidad aceptable para demostrar lo contrario de que la marca está siendo empleada; caso contrario con marcas de consumo como los comestibles, donde la venta debe ser probada de que ha estado siendo vendida en las cantidades de más de los miles por su forma de distribución “tomando en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se comercializan”. En caso de que la Marca haya sido empezada a usarse después de los cinco años establecidos en la ley, el

titular tendría que probar que por lo menos tres meses antes de la presentación de la acción de cancelación, estuvo empleando la marca con fines comerciales. Sobre el mismo tema, esto puede aplicarse a productos específicos, por así decirlo, si la marca no es empleada por un tiempo mayor a cinco años en una invención, pero si sobre otros de la misma empresa, entonces la cancelación del registro se dará solo a esas invenciones en específico, pero el signo se mantendrá para la empresa y sus otros productos.

Con los requisitos de admisibilidad inventariados, se debe dividir las causas intrínsecas y de derechos de terceros, como ya vimos en el análisis normativo, que vienen listados en los artículos 7 y 8 de la Ley 7978 (Rica, Ley 7978). Las causas intrínsecas son elementos físicos, propios de las invenciones o que las acompañan de alguna forma como complemento, son rechazados por el Registro cuando la invención tiene una forma que proviene directamente de su naturaleza misma, esta forma puede llegar a proporcionar una ventaja frente a la competencia, lo mismo se indica cuando se intenta camuflar la invención con alguna palabra común, al respecto indica Luis Eduardo Bertone (BERTONE, 2003) que esto también es aplicable a las marcas que emplean un signo que solo representa una propiedad de la invención o actividad, como se indica en el artículo 7 inciso g) de la Ley 7978 (Rica, Ley 7978) “No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica”, aquí también se incluye cualquier intento de engañar al consumidor, mintiendo en la forma de elaboración de dicha invención.

Otro motivo de rechazo intrínseco, es aquel cuando se es considerado perezoso y contrario a la creatividad y para explotar elementos comunes de la vida diaria, además del lenguaje o los coloquialismos, el uso de un solo color aislado, o una letra o un número que no se presente de forma distintiva. En comparación, España lo lleva más lejos e indica en su Ley de Marcas 17 (España, 2001): “Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio.” Siendo más estricta en el sentido de que ahora también incluye épocas y espacios temporales además de zonas geográficas en el Signo, cosa que no se da en Costa Rica (aunque no precisamente por la cantidad de casos donde se ejemplifica tal escenario).

Otra causal de rechazo intrínseca, son todas aquellas imágenes contrarias a la moral o al orden público, o aquellas que ofendan o ridiculicen a personas, ideas, religiones o símbolos nacionales de cualquier país o de una entidad internacional, o las

denominaciones de origen. Un ejemplo de esto, se observa en la marca de pastelillos Nito de la Bimbo, que por motivos de buenas costumbres y ofensas a la moral, cambio el nombre de sus pastelillos, otrora tenían el nombre de “Negrito”, pero una serie de cuestiones planteadas por los afrocaribeños y los afromexicanos forzaron el cambio de nombre a Nito. Octavio Torrealba (TORREALBA, 1968) dice al respecto que lo mismo aplica para toda moneda oficial, los galardones nacionales o las medallas otorgadas a militares.

Tampoco se debe buscar que la marca o invención causé engaño o confusión sobre su lugar de procedencia, en Costa Rica ya se observaban este tipo de situaciones en el país desde antes de 1979, cuando se observaba la venta de café costarricense por parte de países africanos; esto también puede darse con espacios geográficos dentro del propio país. Si la marca está basada en una variedad vegetal protegida en Costa Rica o en algún país extranjero con el cual se haya pactado un tratado o acuerdo relativo a la protección de las variedades vegetales, se rechaza la patente. Llanos Cabedo Serna (SERNA, 2011) indica que dichos derechos también aplican a obras literarias o artísticas, donde la similitud excesiva con la obra de un tercero, pone en riesgo la suya; caso de ejemplo es el de la serie de libros “Tanya Grotter” de Dmitri Aleksandrovich Yemets, esta serie de libros es famosa en Rusia pero no ha sido traducida a ningún otro idioma por ser rechazada en la mayoría de las naciones angloparlantes por ser tan parecida a la serie de libros “Harry Potter” de J.K Rowling.

Los otros motivos de rechazo se fundamentan en lo que respecta a derechos a terceros en casos de aprovechamiento de la buena reputación de otras personas jurídicas para impulsar la patente de la invención y ganar con la confusión del público, el signo no tiene que ser idéntico, con que sea similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, es suficiente. Al respecto indica Marco Federico Brenes Pérez (PEREZ, 2002) que esto inclusive afecta los productos o servicios relacionados con la industria dentro de la cual se desenvuelve el tercero, incluidas las traducciones de la marca a otro idioma. Sobre este tema hay un ejemplo bastante reciente del 2006 cuando la Fedecafé de Colombia interpuso una demanda de un millón de dólares contra Café Britt por el eslogan de “Juan Valdez toma café de Costa Rica”, indicando que era un irrespeto al bueno nombre del café colombiano. Café Britt respondió con una factura de un hombre llamado Juan Valdez que en efecto compró con tarjeta de crédito en una de sus tiendas y

con una declaración jurada de que bebía café de Costa Rica, en ese sentido, se llegó a la conclusión de que no había ninguna ofensa a ningún símbolo de la empresa colombiana, aunque el eslogan de la marca fue retirado a cambio de que Fedecafé retirara la demanda. Y ya que Juan Valdez no fue el caso, dentro de los símbolos que deben ser rechazados en los exámenes de forma están: el escudo, la bandera u otro emblema, sigla, denominación sin autorización de la autoridad competente del Estado o la organización internacional, esto se expande a las reproducciones, parciales o totales, de símbolos de control de calidad oficiales o las garantías de una entidad pública. La única forma en que esto no termine en rechazo, es que se tenga consentimiento expreso de la persona o la región siendo referenciada en la marca, esto se consigue con los cónsules extranjeros y los representantes de gobiernos locales de las regiones siendo mencionadas.

Respecto a este punto, el Registro sigue una lista de acciones que considera son una afronta a la percepción del Consumidor y al derecho de terceros que fomentan la competencia desleal. Lo que se entiende por acto de uso de signo de comercio, se puede explicar con más detalle como el introducir en el comercio productos especificados con ese signo; “la importación, exportación o almacenaje (inclusive transporte) de los productos con dicho signo; utilizar el signo en publicidad o todo tipo de comunicaciones comerciales; ya sea que se realice dentro o fuera del territorio nacional”. En caso de caer en alguna de estas, el Registro anula la patente, además de que permite al afectado a actuar en contra del tercero. El titular deberá aportar las pruebas que consideren pertinentes para probar el daño. El Registro de Propiedad Industrial le dará traslado a la oposición y notificará al solicitante y éste tiene el plazo de dos meses para contestar dicha oposición. Se puede realizar el listado de acciones que caen en esta categoría.

La primera forma de oposición es aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos o servicios para los cuales fue registrada la marca o sobre productos, envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de esos productos relacionados con los servicios para los cuales se registró la marca. Otra forma es suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de haberla aplicado o colocado sobre los productos o servicios referidos en el literal precedente. También se incluye fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales análogos, que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales. Aplica también rellenar o volver a usar, con fines comerciales, envases, envolturas o embalajes

identificados con la marca. Se puede aplicar oposición al usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca, para productos o servicios, cuando tal uso pueda causar confusión o el riesgo de asociación con el titular del registro. Y el último motivo para la oposición es que se usó en el comercio un signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios cuando tal uso pueda causarle al titular o al derechohabiente del registro un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso.

Un motivo más en lo que respecta a derechos de terceros, el Registro rechazara toda Patente si un tercero indica que nunca estuvo involucrado en la invención. En términos simples el opositor no acredita haber solicitado, ante el Registro de la Propiedad Industrial, registrar la marca usada.

La Ley N° 7978 de Marcas y Otros Signos Distintivos (Rica, Ley 7978) indica que la nulidad se dará cuando no haya interés legítimo de la persona que vendría a ser la Titular de la Patente o cuando haya uno de los escenarios descritos en los numerales 7 y 8 de la misma ley. Indica el Numeral 37 de la Ley 7978 (Rica, Ley 7978) que no podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que, al resolverse la nulidad, hayan dejado de ser aplicables. Cuando las causales de nulidad solo se hayan dado respecto de algunos productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios y se eliminarán de la lista respectiva en el registro de la marca, delimitando la acción en un periodo de tiempo y a invenciones específicas. La nulidad prescribe pasados cuatro años desde la fecha de otorgamiento del registro, todo sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe. Hay que recordar que el Registro también lleva a la cancelación de una marca, cuando esta no se ha usado en un periodo de cinco años después de solicitar la cancelación. Esta nulidad puede ser parcial cuando se abarcan solo algunos de los productos que afectan la marca de un tercero.

Continuando con el tema de la nulidad del registro de la propiedad intelectual, caso de derecho comparado, bastante marcado con el Costarricense, nos muestra Guillermo Cabanella (CUEVAS., 2003), que las causas de nulidad absoluta se basan en aquellas explicadas en su numeral 51 de la Ley 17 (España, 2001), las cuales atribuyen las causas de rechazo en el criterio español. La Primera se trata de la Nulidad basada en la falta de Legitimación del Solicitante de la marca, aquí se incluyen dos postulados, la

primera sobre como el solicitante carece de toda legitimidad desde el inicio del proceso y la otra que indica que derivado de un acontecimiento posterior a la solicitud, se pierde la legitimidad: “Cuando, a consecuencia de una transferencia de derechos o por otros motivos, el titular de la marca no cumpliera ya las condiciones fijadas en el artículo 3 de la Ley. Sólo se declarará la caducidad y se cancelará el registro mientras persista este incumplimiento”. Esto es un contraste con el escenario de Costa Rica, donde si bien hay causales de Nulidad en las leyes 7978 (Rica, Ley 7979) y 8039 (Rica, Ley 8039), no son tan severas en lo que respecta a los derechos del titular que cambien su posición, aunque los cuerpos normativos encuentran un punto en común en lo que respecta a las solicitudes de Mala Fe; donde en ambos escenarios se castiga con severidad dicha actuación, aunque esta es una debilidad del sistema de registro español, donde la nulidad es imprescriptible, dejando al titular de derechos en un problemático escenario de indefensión, mientras que en Costa Rica la Nulidad prescribe a los cinco años, siendo un escenario donde paradójicamente se invierten los roles sobre los sistemas flexibles de las naciones desarrolladas. Ambas jurisprudencias están de acuerdo en causar nulidad si alguna de las causales de rechazo generales se visualizan en el signo, estas están descritas en los artículos 7 y 8 de la Ley 7978 (Rica, Ley 7978) y el artículo 5 de la Ley 17 Española (España, 2001).

En tema de marca colectiva en Costa Rica, al respecto indica Fernandez Novoa (NOVOA, 2004) que la consecuencia “sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos (pertenecientes a distintos titulares) siempre que cada una de estas marcas autónomas sea utilizada en relación con una clase o variedad diferente de productos o servicios” , se aplica la misma metodología, con las diferencias de que por más de un año, la marca colectiva solo es usada por su titular y no por las personas autorizadas; y si el titular de la marca colectiva la usa o permite que se use de manera que resulte susceptible de engañar a los medios comerciales o al público sobre el origen o cualquier otra característica de los productos o servicios para los cuales se emplea la marca.

Un último caso de rechazo de patente que nos ofrece el Registro de Propiedad Intelectual, es una suerte de seguridad sobre una patente o marca (signo) preexistente para uso futuro en caso de la finalización de la vida de un individuo, a esto se le llama “certificación de una marca extinguida”. Un certificado es lo que se otorga al titular de que su marca ha sido patentizada. La certificación de una marca extinguida es lo que sucede

cuando el registro de una marca queda anulado por la desaparición de su titular o por la disolución de la persona jurídica, indica la Ley 7978 (Rica, Ley 7978) que “no podrá ser empleada ni registrada como signo distintivo durante un plazo de diez años contados desde la anulación, disolución o desaparición, según el caso”.

Si estos son los causales que indica la normativa nacional, sería correcto ahondar en la influencia que los tratados internacionales nos otorgan como posibles causales aplicables a los escenarios locales. El Manual de Organización y Examen de Solicitudes de Patentes de Invención de las Oficinas de Propiedad Intelectual de los Países del Istmo Centroamericano y la Republica Dominicana (República de Costa Rica, 2006), el manual indica que el examen de fondo de una solicitud de patente de invención, que cada Registro de Propiedad Intelectual en las naciones de Centroamérica y que consiste en verificar el cumplimiento de los requisitos de novedad, de nivel inventivo y de aplicación industrial. El examen primero debe determinar si el objeto susceptible de ser patentado está incluido en el significado de invención de la legislación nacional (las cuales se conforman por los principios de novedad, aplicación industrial, utilidad entre otros), y se debe verificar si las reivindicaciones contienen materia excluida de protección por una falta de atención del juzgador o si no son consideradas como patente según la legislación nacional de cada país. Con la comprensión de que el Manual reafirma las elecciones del Examen de Fondo, se debe indicar detalladamente las materias señaladas como excluidas de protección o aquello que no es o no puede ser considerado como patente y se debe solicitar que sean eliminadas de las reivindicaciones. Indica el Manual (República de Costa Rica, 2006) que “si ello no es posible porque la invención comprende estas materias como un todo, se debe entonces rechazar la invención”. El Manual (República de Costa Rica, 2006) también indica que se necesita realizar especial observancia a la Novedad de la invención, esto por tratarse del Istmo Centroamericano y su búsqueda por la mejora de la infraestructura y la tecnología, dice que en caso de no existiese una unidad de la invención que está siendo juzgada, el solicitante deberá aclarar cuál será el alcance de la invención, o que identifique la parte de la invención con la cual prefiere continuar el trámite, de ser el caso el solicitante deberá fragmentar la solicitud indicando la parte que si tiene pensado patentizar, si esto no se cumple el solicitante verá su solicitud rechazada o abandonada por falta de unidad.

Continuando con el Manual, este indica en mayor detalle sobre lo que respecta al Principio de Novedad, anotando que una invención se considera nueva cuando no está

comprendida en el estado de la técnica de creación, dicha técnica comprende todo lo que ha sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación escrita, una divulgación oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. También se incluye dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente que se encuentra en trámite ante la oficina competente, cuya fecha de presentación sea anterior a la fecha de presentación de la solicitud de patente. En otras palabras que no haya un choque de horarios y que se puedan relacionar ambas fechas con la misma invención. El examinador debe demostrar que la invención no es nueva, y en realidad se puede producir por medio de una falla en la base de datos o en los archivos del Registro, ya que cuando un inventor deposita una solicitud de patente para una invención y no existen datos que prueben que no es nueva, la invención reivindicada será considerada nueva.

Para el análisis de la novedad no se pueden combinar diferentes documentos del estado de la técnica esperando que uno de ellos pase, pero si un documento se refiere explícitamente a otro documento para proporcionar más detalle sobre alguna característica, se puede considerar que el contenido del segundo documento relativo a esa característica está incorporado en el primero. Un documento del estado de la técnica puede contener información implícitamente, es decir, todo aquello que la persona versada en la materia puede derivar directamente y sin ambigüedad del documento. El examinador puede sustentar falta de novedad en divulgaciones realizadas en documentos, conferencias, ferias, dibujos, etc., o con base en su propio conocimiento siempre que esté debidamente acreditado.

La impugnación de la novedad deberá hacerse a partir de una misma divulgación, teniendo en cuenta que no se podrán combinar distintas fuentes de referencia. Si un elemento es el equivalente de otro, la objeción no puede ser por falta de novedad sino por falta de mérito inventivo. Así materiales que pueden ser reemplazados por otros de la misma naturaleza pero propiedades distintas, tales como la lana y la seda, son equivalentes por tener la misma función pero no son lo mismo. Si a un mismo elemento se le asignan nombres distintos pero sus características técnicas son las mismas, la novedad se afecta. En el caso de los rangos, la novedad se destruye si en el estado de la técnica existen ejemplos contenidos en dicho rango. Si, por ejemplo, la solicitud reivindica un

proceso entre 120 y 150 grados y el estado de la técnica describe el mismo proceso a 130 grados, no hay novedad que se esté examinando.

El Tratado de Libre Comercio (DR-CAFTA) indica que en cuanto a la materia patentable, las Partes se comprometen a otorgar patentes para cualquier invención, sea de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que no se viole el principio de novedad, que dicha invención entrañe una actividad inventiva dentro la industria nacional, en otras palabras que sea susceptible de aplicación industrial. Mismo tratado da indicaciones de que se mantienen las facultades permitidas por el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, de la Organización Mundial del Comercio, de excluir de la patentabilidad a los animales, los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales, dejando un hueco para que las terapias medicas no puedan ser patentizables mas no hace referencias inmediatas con respecto a los Fármacos.

En cuanto al patentamiento de plantas, si bien la jurisprudencia nacional indica que no se puede patentizar lo que se encuentra en estado natural o en la naturaleza misma, ciertos depósitos de genes fabricados por el hombre sí podrían entrar en el ámbito de la patentabilidad y establece que cualquier Parte que no otorgue protección mediante patentes a las plantas modificadas a la fecha de entrada en vigor del tratado, realizará todos los esfuerzos razonables para otorgar dicha protección mediante patentes. Esto debido a que la firma del Tratado de Libre Comercio obligaba a las naciones firmantes a unirse al Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. Con respecto a los países que ya otorguen protección mediante patentes a plantas, se establece la obligación de mantener dicha protección.

El Tratado también permite el establecimiento de excepciones limitadas a los derechos exclusivos conferidos por la patente; como 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; esto cuando la patente de dicho producto este vencida (durante el periodo de tiempo de renovación) y siempre que no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente ni se cause un perjuicio a los legítimos intereses del titular de la patente. Se mantiene la facultad establecida en el Convenio de París, en su numeral quinto de que las Partes puedan cancelar una patente por falta de explotación. El mismo Tratado se aferra al Convenio para indicar que no hay una falta al derecho de propiedad intelectual cuando una patente sea empleada por

barcos, botes y navíos que se encuentren en territorio marítimo de la Unión, o cuando hayan máquinas, aparejos, aparatos y demás accesorios patentados en su interior; o cuando dichos navíos penetren temporal o accidentalmente en aguas del país.

En caso de retrasos injustificados en el registro de las patentes dentro del Sistema de Protección de Propiedad Intelectual, el Tratado espera que haya una compensación para la Parte afectada, dicho periodo de tiempo para que se considere un retraso injustificado es más de cinco años después de presentada la solicitud o tres años después de solicitado el examen de la solicitud y siempre que el retraso no sea imputable al solicitante. Dicho sea de paso, que se prevé una restauración del plazo de protección para cualquier producto que esté cubierto por una patente por retrasos injustificados en la aprobación de la primera comercialización del producto. El Tratado también garantiza la oportunidad al solicitante de realizar enmiendas, correcciones y observaciones a su solicitud.

El Tratado también indica que los procedimientos y recursos establecidos para la observancia de los derechos de propiedad intelectual serán conformes con el principio del debido proceso y con los fundamentos del sistema legal de cada país firmante. Esto no indica que el país deberá de instaurar un sistema judicial para la observancia de los derechos de propiedad intelectual distinto al ya existente ni respecto a la distribución de recursos que ya está presupuestada, pero si indica que el país debe tomar disposiciones sobre transparencia en relación con las resoluciones judiciales y decisiones administrativas relativas a los derechos de propiedad intelectual, esto implica que no hay una obligación de cambiar nada, el TLC como tal no cambió nada en este aspecto, pero si indica que se debían de mejorar los análisis de admisibilidad ya existentes en el país. A su vez, establece un compromiso de publicar información sobre los esfuerzos de garantizar la observancia efectiva a los derechos de propiedad intelectual en el sistema civil, administrativo y penal, incluyendo la estadística de expedientes entrantes y saliente junto con las causales de aceptación y rechazo que hayan sido considerados en el análisis de admisibilidad.

El tratado también garantiza el establecimiento de procedimientos judiciales civiles que sirvan en función de la observancia de los derechos de propiedad intelectual; se prevea la posibilidad del juez de ordenar al infractor el pago de una indemnización adecuada para compensar los daños y perjuicios al titular de los derechos como resultado de la infracción. Las Partes se deben comprometerse a la protección y para los casos de

falsificación de marcas, indemnizaciones establecidas en la legislación interna de cada país firmante, que sean determinadas por las autoridades judiciales en cantidad suficiente para compensar al titular del derecho por el daño causado con la infracción y disuadir infracciones futuras. Todo esto para que las autoridades judiciales de los países firmantes 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 las mercancías que se ha determinado como pirateada o falsificada. Claro esto que también se establece la posibilidad del juez de ordenar la condenatoria en costas personales y procesales

El Tratado de hecho toca un tema que la normativa costarricense por lo general no ahonda con mucha profundidad, la cual la facultad del juez de donar con fines de caridad la mercadería falsificada. Además de establecer la posibilidad de que en procedimientos civiles judiciales, el juez pueda ordenar al infractor que provea información sobre cualquier persona o entidades involucradas en la infracción y sobre los medios de producción y/o de distribución de los productos, con el fin de detener la red de réplicas y brindarle la información al titular de los derechos. A pesar de todo lo indicado anteriormente, no se impondrá el pago de daños contra bibliotecas, archivos o instituciones educativas. Respecto a las medidas cautelares, se asegura 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 una de las Partes, el juez tiene la facultad del de exigirle al demandante de una medida cautelar que presente pruebas suficientes y que aporte una garantía razonable para proteger al demandado y evitar abuso, además de establecer una presunción refutable de que la patente es válida.

El Tratado también indica que existe la posibilidad de aplicar medidas en frontera nacional, 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, relacionándolo directamente con lo indicado anteriormente sobre solicitar información con respecto a los orígenes y distribución de bienes falsificados; esto con el propósito de incitar la cooperación internacional en la región. Se establece que las mercancías que las autoridades competentes han determinado que son pirateadas, serán destruidas de acuerdo a un mandato judicial, salvo en casos excepcionales donde se incluye la ya mencionada posibilidad de donarlas con fines de caridad. Las autoridades

judiciales tienen sus facultades de ordenar la incautación de las mercancías falsificadas garantizada en el Tratado, prácticamente intactas; esto incluye incautar los materiales utilizados para la comisión del delito, los activos relacionados y la evidencia documental relevante al delito, además de todo material utilizado en la comisión de dicha actividad ilegal. Se establece la facultad de las autoridades judiciales, al menos para los casos de falsificación de marcas, de llevar a cabo investigaciones o tomar otras medidas de observancia con el propósito de preservar pruebas y prevenir la continuación de la actividad.

Sección Segunda: Debido sustento legal de los Rechazos.

Durante el periodo 2010 a 2016 se realizaron una serie de cuestionamientos a ciertos casos de propiedad intelectual donde por medio de exámenes de forma y fondo, se llegó a la conclusión de que algunos debían de ser rechazados por causales basados en la Utilidad, la Novedad, la Actividad Inventiva y su Materia Patentable, además de los Principios de No confusión y Libre Opción; hay dos casos en específico que están relacionados con un conflicto de región geográfica y otro con la relación que tiene la marca con el sector pertinente. El análisis de admisibilidad también se basa en los aspectos de salubridad de la República de Costa Rica y los posibles efectos sobre la población del país en lo que respecta a casos sobre transgénicos y fármacos. Todo esto tiene como enfoque el análisis del sustento legal aplicado en los causales de rechazo de cada uno.

El primer caso que se analizara es el caso del expediente 2012-0915-TRA-PI, solicitud número 7539 de la empresa farmacéutica suiza Novartis AG que se clasifica como Tabletas con Alto Contenido de Fármacos y por ende una nueva formulación para uno de sus productos; la concentración del químico Imatinib en la tableta es tan alta, que si antes solo había pastillas de 100mg y el paciente tenía que tomarse 8 al día, ahora habría una pastilla de 800mg que no se "desboronaría" y así el paciente se tomaría una al día. Es un caso donde el sector que se aplica es el de productos farmacéuticos y nos indica que la nueva formulación del producto se compone de la siguiente manera: 4-(4-metilpiperazin-1-ilmetil)-N- (4-piridin-3-il)pirimidin-2-ilamino) fenilj- benzamida, llamado "Compuesto I", el cual es también se conoce como Sal Farmacéutica, un producto específicamente diseñado para disolverse con facilidad en agua y que sus nutrientes y

compuestos químicos sean absorbidos más rápidamente por el cuerpo. El producto descrito iba a ser empleado para el tratamiento de la leucemia gracias a la mayor concentración de Imatinib en la tableta, un total de 400MG a 800MG gracias a la inclusión de Mesilato de la formula presentada (el Mesilato es el componente de la píldora que produce el efecto de Sal en el fármaco, es el Compuesto I). Dicha sal estaría en el compuesto entre un 30% y un 80%, esto es posible gracias a un proceso conocido como “Granulación Húmeda” por la cual se aumenta el tamaño de una molécula para que se mejoren las propiedades de absorción del producto y después se comprimen las moléculas del químico que forma al Fármaco hasta crear una tableta o una píldora, esto permite que haya suficiente contenido en una sola píldora como para evitar tomar la dosis usual (8 píldoras) para combatir la leucemia.

Por un lado, el Registro consideró que si se cumplía con el Requisito de Unidad de Invención, donde según la ley 6867 se indica que el concepto de invención se puede aplicar a aquellas unidades que están formadas por varios elementos internos. Sin embargo, se llegó a la conclusión de que no cumplía con otros requisitos: El requisito de claridad no se cumplía puesto el fármaco si bien tenía una cantidad mayor de una molécula (la Imatinib), dicho molécula es la misma que se había presentado con anterioridad en otros Registros, su patente Europea tenía la molécula patentada y bajo ese razonamiento, no se puede otorgar otra patente en territorio nacional para una molécula ya existente; no hay novedad; además de que en la solicitud habían términos técnicos que a criterio del Registro no eran claros en la solicitud de patentabilidad, tales como “Sal farmacologimante aceptable” o “desintegrante y aglutinante”, esto es lo indicado en el numeral 6 incisos 5 y 4 de la ley 6867. Además de que según el análisis del examen de fondo del Tribunal Registral, no se cumple el Requisito de Suficiencia, ya que realmente lo que se está presentando no es una molécula nueva por lo que no hay suficiencia argumentativa de por qué esta solicitud tiene novedad y nivel inventivo. Bajo dichas consideraciones, se concluyó que la invención no era realmente una invención, sino una presentación farmacéutica de algo preexistente y por tanto, no era posible ser registrada, ya que era contraria a la ley 6867 en los artículos 1, 2 y 6.

A esto la parte respondió indicando que de hecho, en materia de patentes, se puede registrar debido a que la nueva formulación (si bien no la molécula activa) traía una aplicación novedosa y estaba dentro de los parámetros de nivel inventivo de la ley 6867, tiene una utilidad específica, substancial y creíble; no buscaban la patentabilidad de una

molécula, sino de todo el Compuesto. Como respuesta, el Tribunal Registral respondió con los mismos criterios, ya que realmente no hubo cambio alguno de la solicitud inicial de la farmacéutica, inclusive indica que en efecto, hay una aplicación industrial en ella, pero que no cumple con los otros requisitos por resultado del Examen de Fondo. Se indica que no hay un motivo de fuerza para aceptar esta patente debido a que en realidad no es un fármaco nuevo, solo mas Imatinib en una píldora que ya existe y el compuesto que se pretende patentibilizar no funciona sin la Imatinib y como es el componente más importante, no se puede negar el hecho de que en efecto no es nada más que la aplicación de la molécula en grandes cantidades. Para ser aceptado, habría de ser necesaria una nueva molécula que reemplace el Compuesto Activo o que añadir entre 30% y 80% del mismo, cause un efecto sorprendente en el paciente.

En este caso se observan las causales de rechazo fundamentadas en los Principios del capítulo anterior como Novedad (de y Aplicación Industrial, siendo que la fundamentación se realizó no solo con la opinión de un perito en el Examen de Fondo, también se empleó la normativa costarricense en lo respectivo a la Ley 6867. La invención simplemente no tenía una característica nueva que no haya sido conocida hasta el momento en el campo donde se iba a desenvolver.

El siguiente caso es un poco más simple, pero no por ello carente de importancia, es un cotejo donde se ve que una marca, por puro azar, tiene el mismo nombre que una marca anterior. Este tiene por número de expediente 2014-0657-TRA-PI y trata sobre un signo de representación de la marca, el logo como tal se describe como la palabra "PROVECHO!" con un par de flores sobre dicha palabra y unos cuchillos y tenedores a su alrededor, bajo todo esto hay una oración que dice "Comer con sentido". El Signo se incluye en la categoría de "Servicios de Alimentación" y al momento de realizar el estudio de admisibilidad, se descubre que ya existía una pastelería con el Signo "Restaurante y Pastelería Buen Provecho" en Santa Ana desde 1981.

Al tratarse de un Signo idéntico y que ambos ofrecen los mismos servicios, se corre el riesgo de que se produzca una confusión e induzcan al consumidor al error. Aquí se aprecia un ejemplo de causas de rechazo fundamentadas en violaciones a Derechos de Terceros, los cuales están enumerados en el artículo 8 de la ley 7978. La respuesta de la parte fue inmediata y dejó claro que mientras el signo de 1981 posee la palabra Provecho, no es exactamente igual al Signo de la parte, ya que este posee elementos como flores y cubiertos, además de que la estilización de las letras es diferente por lo que

se produce un signo distintivo diferente. La parte indica que el cotejo fonético entre ambos signos también induce a un resultado distinto por la aplicación del eslogan “Comer con Sentido”. A esto se le suma el hecho de que las distinciones entre una marca evocativa y descriptiva, mientras en efecto hay una descripción del servicio que ofrece, hay expresión que fomenta el consumo y evoca al servicio por medio del eslogan, cosa que no se da con el Signo de 1981. Se argumenta que la palabra “PROVECHO!” tampoco es una palabra genérica por estar acompañada de las características ya mencionadas.

Otra comparación que se realiza, es el cotejo ideológico. La parte argumenta que no hay una comparación entre ambos signos, debido a que el signo de 1981, refleja una expresión que en buen idioma no busca que una persona disfrute del alimento que esta por ingerir (Esto es una expresión común) más la frase “Bueno Provecho” tiene por significado la expresión de un deseo de que una cosa resulte útil o conveniente para la salud o bienestar de una persona. La palabra Provecho por sí sola, es sinónimo de beneficio o utilidad; implicando que por el mismo idioma se resuelve a realizar una distinción entre las palabras.

El Tribunal Registral respondió que la frase Buen Provecho ya tiene integrado en su significado, el de la palabra Provecho, por ende hay una clara posibilidad de que haya confusión entre ambos signos. Otro punto que toca el Tribunal, es que en efecto la ley 7978 permite la existencia de dos signos idénticos en tanto ambos tengan productos y/o servicios diferentes. En lo que respecta a los cotejos, indicaron que el cotejo fonético entre Provecho y Buen Provecho es demasiado similar además de que la segunda frase por lo general se reduce a la primera. Que se haya agregados flores y utensilios al signo no quita el hecho de que el centro de atención del mismo, es la palabra Provecho. Por último, menciona que el cotejo ideológico no toma en consideración la Confusión Indirecta, que se produce cuando el comprador cree que el producto que desea tiene un fabricante determinado y que ese producto pertenece a una línea de productos de dicho fabricante, pero que en realidad otro fabricante fue el creador del producto. Se indica que como tal, el Principio de Especialidad también hace de la aceptación de dicho signo como un imposible, por la similitud de ambos signos.

Otro caso para ejemplificar los criterios de rechazo del Tribunal Registral y su debido sustento legal, es el de la Solicitud de Registro de Indicaciones Geográficas por parte del consorcio italiano Consorzio Fra Produttori del Prosciutto Toscano, en este caso entra mucho en consideración no solo la normativa costarricense, si no que cobra mucha

importancia el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea en su sección de Propiedad Intelectual. El caso trata sobre el registro de unos quesos de origen conocido internacionalmente, desde queso manchego, provolone a prosciutto y también Whisky Escoses, siendo un total de 28 Indicaciones Geográficas distintas. El problema que se presentó en la solicitud, fue que ninguno de los productos tenía una certificación de su origen por parte de los países europeos y de que estos están protegidos en dichas zonas geográficas. Dos de las Indicaciones contradecía las especificaciones técnicas de producción de vinos en Francia e Italia (vinos Margaux y Soave, respectivamente). Un punto más que indicaba el Registro es que la palabra “QUESO MANCHEGO” no podía ser registrada como un término genérico (esta era la intención de la parte) puesto es una clara Indicación Geográfica.

La respuesta de la Parte fue la de indicar en su respuesta que había incluido las especificaciones de técnica de producción y las características del proceso mismo, junto con una aclaración de que todas las denominaciones de origen estaban protegidas en su país de origen, inclusive mencionaban las características de los suelos de las regiones de origen de dichos productos. La empresa también aportó centros de venta y usos de los productos en Costa Rica, e indica que la empresa de productos lácteos “Los Alpes S.A” han estado comercializando con los quesos desde el año 2004. También indica que ofrecían sus productos a cadenas de restaurantes como el Novillo Alegre, La Esquina de Buenos Aires y Antojerías Mexicanas; además de aportar certificados de venta a supermercados como la cadena Automercado, Pricemart y al Grupo CSU (MasXMenos y Walmart).

Tomando el punto sobre términos genéricos del caso pasado, la parte argumentó que la palabra Queso Manchego es un término genérico por su inclusión en muchas recetas y fabricación de productos lácteos y como prueba, aportó recetas de la revista “Sabores”. Las recetas eran para demostrar que en efecto, el término era empleado con tanta regularidad que tenía que ser genérico. Por lo tanto, aplicar un *ius Prohibendi* a un término genérico traería una gran problemática social y económica a otras empresas por violación a derechos de terceros, se fundamenta legalmente con el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea donde se indica en su numeral 246 que si una Indicación Geográfica es considerada un término genérico en otra alguna parte de Centroamérica, no se considerara como Indicación Geográfica. Por ende reclaman que la palabra “Manchego”, es un término genérico.

Curiosamente, este caso se volvió más grande debido precisamente a ese intento de transformar la palabra “Manchego” en un término genérico y trajo consigo a la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L, la Empresa Los Alpes S.A y a Productores de Monter Verde S.A., los cuales como terceros, presentaron una Oposición ante las pretensiones de Los Alpes S.A., indicando que el Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual de relacionados con el Comercio, da una definición explícita de las Indicaciones Geográficas donde indica que las “indicaciones geográficas son las que identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico” y se apoyó en el Convenio de Paris al indicar que esto en efecto podría llegar a inducir a error aduciendo que ninguna de las marcas de queso que la empresa tiene están relacionadas con Dos Pinos R.L; “las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos. ”. Además de que al realizar una rápida visita al ciberespacio, se descubre que la palabra Manchego es de hecho una palabra indicada para referirse a un queso originario de España. Aluden que la empresa no inventó la palabra y tampoco es un término genérico, sino que es una Designación Geográfica hecha y derecha, y que de hecho, la palabra tiene su origen en La Mancha de las ovejas manchegas; “La fecha de solicitud de protección será la fecha de la transmisión de la petición a la otra Parte para proteger una indicación geográfica, siempre que se cumplan los requisitos formales de tales solicitudes”.

El Consorzio Fra Produttori del Prosciutto Toscano respondió de que el Signo empleado para sus productos era la palabra Manchego con la inclusión de montañas, argumentó que en efecto hay otros Signos similares (como el de Monteverde) pero que dicho Signo no comenzó a emplear la palabra Manchego hasta el año 2012 y que el logotipo del Queso Manchego de Dos Pinos empleaba la palabra de forma genérica para diferenciar un tipo de queso. Ahora ya no se trataba solamente de la definición de Genérico y de Indicación Geografía, sino de similitud de Signos. Se repite la historia del caso anterior en el hecho de que el Registro respondió indicando que el centro de atención del Signo es la palabra Manchego, no las montañas y que en efecto, se trata de una violación de derechos de terceros y como el Derecho de Marcas o de Propiedad Intelectual es de interés público por prevalecer el interés del Consumidor por encima de el del Productor, se rechazó bajo el fundamento legal presentado por los Terceros de que en

efecto la Unión Europea en efecto si la reconoce como Indicación Geográfica, además de inducir a error al consumidor.

El siguiente caso involucra el análisis de la prueba para verificar la notoriedad en el sector pertinente. La Sociedad Industrias de Foam de El Salvador desea introducir la Marca de Fábrica y Comercio llamada Tempur–Touch. Inicialmente, la marca fue rechazada por la simpleza del Signo, ya que la Palabra Touch si fue traducida, pero la palabra Tempur no podía que ser al español ya que dicha palabra era una descripción fantasiosa sin ningún idioma involucrado en su elaboración, esto implica que por razones intrínseca no se podía aceptar el Signo puesto solo representa un aspecto del servicio de colchones en la palabra “Touch” (toque) esto implica que el Examen de Forma no fue pasado y que por ende el signo tiene que modificarse. Además de que se interpuso una oposición de la compañía Danesa “Dan Foam APS”, por lo que se estaría violentando los derechos de un tercero y por ende fallando desde el inicio de su presentación, el Examen de Fondo.

“Tempur” es una invención de la compañía Danesa el cual se trata de un colchón especial, desarrollado junto con la NASA, el cual tiene una propiedad que se ajusta al cuerpo de la persona, fue diseñado con el propósito de darle apoyo al cuerpo de los astronautas durante el despegue de una cohete. Ha existido por 17 años internacionalmente y fue registrado en Costa Rica en el año 2006 bajo la categoría de COLCHONES PARA CAMAS. Bajo todos los tipos de cotejo (Fonético, Ideológico y Gráfico), la parte opositora indica que la Marca Tempur Toach estaba violentando sus derechos por inducir al consumidor a error ya que conceptualizan la misma idea. Como prueba otorgaron una declaración jurada y traducida al español del Presidente de Dan Foams APS y de su Jefe Financiero, la lista de marcas registradas y en proceso de registro internacionalmente y sus respectivas traducciones, el Acuerdo de Licencia y Distribución del colchón Tempur, anuncios de promoción y de la NASA promocionando dicho colchón, los anuncios en el Periódico La Nación. La Parte Salvadoreña indicó que estaban aplicando el “Primero en tiempo, primero en derecho” y que por lo tanto, debía de ser registrada. Se argumenta también que las palabras Tempur Touch, está diseñada de tal forma que el consumidor se enfoque en la palabra Touch, indicando que esto empujaría al consumidor a realizar una compra a la parte salvadoreña, catapultándose con la calidad de servicios que ya presentaba Dan Foams.

Curiosamente, en una apelación de parte de la Sociedad Industrias de Foam, se aportó la prueba de que ambas marcas habían entrado a fungir en distintos países en el

año 2006, se resolvió en que dicha marca sería aceptada por haber sido registrada primero. Mas se consideró en Resolución Final que la solicitud de la apelación no se publicó en los dos meses que la ley 7978 indica y que tal cosa, dejaría en estado de Indefensión a la parte Danesa. Se anula la resolución anterior y se rechaza la marca Tempur-Touch.

Si bien se puede apreciar que en este caso la discusión mayoritaria fue por la similitud del signo, el motivo de fondo de rechazo, involucrando los derechos de terceros, es específicamente notable el hecho de que lo que más se analizó del caso, fue la notoriedad de la empresa Dan Foams APS y su producto de colchones Tempur, la cual tenía una notoriedad inigualable para Industrias de Forum S.A.

Por último, tenemos el caso Monsanto de expediente 2015-0301-TRA-PI, Monsanto Technology LLC trajeron la patente de “PLANTA Y SEMILLA DE MAIZ CORRESPONDIENTES AL EVENTO TRANSGENICO MON89034, Y METODOS PARA SU DETECCION Y USO”. Indican que la primera solicitud de registro fue en Estados Unidos el 26 de Mayo del año 2006, y la primera solicitud de incluir la patente internacionalmente, fue con el Tratado de Cooperación en materia de Patentes el 24 de Mayo del año 2007, en el sector de Bioquímica: Cervezas, Vinos, bebidas alcohólicas, Vinagre; Microbiología; Enzimología; Técnicas de Mutación y Genética. Sobre los microorganismos o enzimas (las composiciones que tienen), los genes que codifican las proteínas vegetales y la tecnología del ADN recombinante. El Evento Transgénico Mon89304 es de hecho una modificación genética que hace al maíz más resistente, a las plagas de insectos de la familia Lepidóptera (gusanos y plagas que pasan por metamorfosis y langostas), por medio de la modificación y ampliación de los genes que poseen agentes insecticidas.

Monsanto asegura en el documento de presentación, que el Transgénico Mon89304 pasa las pruebas de sanidad y de consumo humano norteamericanas además de que ha sido seriamente reglamentado por el gobierno estadounidense. Indica que las semillas con este gen alterado son una respuesta a los campos bombardeados con plaguicidas e insecticidas donde se producen grandes problemas ambientales y los insectos desarrollan defensas contra dichos compuestos químicos, alterando la cadena alimenticia de la zona. De estas plantas surge una progenie de otras plantas, directamente relacionadas con Mon89304, las cuales se venden de forma separada como semillas cuyas ganancias van para Monsanto. El proceso para la transgénesis de la

planta, se basa en tomar un gen escondido en la propia secuencia de ADN del maíz y despertarlo, o como se ha dado en este caso, tomar una proteína externa y trasplantarla hacia el ADN de la planta.

En el primer examen realizado, el Tribunal Registral indico que se trataba de excepciones de patentibilidad y no invenciones, indican que el primer motivo es a que Monsanto califica al código genético de toda la planta y como tal a la planta entera, siendo una falsa reivindicación de uso. El Segundo motivo, se debe a que según el Tribunal Registral, dicha planta transgénica puede ser un peligro para la salud pública, debido a que no se sabe si el consumo de dichas plantas pueda traer consigo mutaciones en los genes de los animales y personas que los llegasen a consumir, además de que existe la posibilidad de que insectos por medio de polinización carguen los genes de dichas plantas a otras, alterando el ecosistema local y por ende fracasando en el Principio de Suficiencia, ya que el maíz transgénico además de ser un problema de salubridad, sigue estando en etapa de experimentación. El tercer motivo es que dichas mutaciones son aleatorias, se producen en genes dormidos y se multiplican dentro del maíz, por lo que hablamos de una semilla y planta comunes (transgénicas en efecto, pero comunes en el hecho de que siguen siendo genes encontrados en el ADN de la planta) y por ende no es patentable, no sería diferente a patentar cualquier otra planta común para el consumo, vegetal o frutal. Indican que los métodos para la reproducción de dichas plantas transgénicas no son diferentes a los métodos de reproducción del maíz y que los productos generados de ese maíz, entran en la solicitud de patente, lo cual indica que la harina y ciertos tejidos (formulas químicas incluidas en la solicitud) pasaría a ser patentada por Monsanto. Por último, los genes mutados no son considerados una invención, sino un descubrimiento.

Otro causal de rechazo inicial involucra la falta de claridad en la solicitud, con palabras clave siendo tales como “Vectores”, “poli péptido”, “poli nucleótido”, “planta no transformada”, “Construcción Polinucleotida”, “mutante”, “resistente a” y “planta tolerante”. Son palabras muy variables y en cuanto a la palabra “Resistente a” se debe a que la resistencia a las variedades de insectos es muy variable, valga la redundancia. Al tratarse de genes y proteínas, se indica que no hay una unidad que analizar, por lo que el Criterio en lo que respecta a la Novedad de la Invención se analiza basándose en el proceso de mutacion de los genes del Transgenico MON89034, el cual en análisis de Novedad, revela que para su creación, primero se realizó una experimentación con otro transgénico llamado Mon38850 del cual se transfieren los genes a Mon89034, por lo tanto

es información sobre una planta preexistente, indicando que no pasa la prueba. En cuanto al nivel inventivo, el gen realmente fue producido por un método que es bien conocido entre los expertos en la materia, indicando que no tiene este requisito. La aplicación industrial es otro requisito que no pasó por considerarse que era una forma ambigua, profética y no concisa de explicar su aplicación, esto al estar en lo que el Examen de Fondo consideró como etapa experimental además de que la técnica no es reproducible y los métodos de control de plaga pertenecen a la esfera íntima del agricultor por tanto no son aplicables industrialmente.

La parte respondió indicando que los genes que se consideran peligrosos, según el Examen de Fondo, son el Cry1A.105 y el Cry2Ab2, el cual tiene pruebas de que su inclusión en la planta no causa ningún daño ambiental o a la salud pública y como prueba se tiene la investigación del maíz transgénico realizado por el Departamento de Agricultura de los EE.UU, el cual indica que no hay problemática alguna con las plantas emparentadas y sexualmente compatible con Mon89034. De hecho, indica el mismo reporte que dichas plantaciones no sobreviven en estado salvaje y necesitan de un ambiente controlado para su plantación. Indican que el transgénico ha sido plantado en Canada, Egipto, China, Nueva Zelanda, Malasia, España, Suiza y los Estados Unidos. Y en cuanto a la novedad, se indica que para la creación del transgénico, hizo falta la creación de un nuevo cassette de ADN llamado Mon38850, lo cual indica intervención humana. En cuanto a la claridad, opina que las frases indicadas son entendibles para expertos en la materia.

La respuesta del Registro fue que las pruebas realizadas fueron hechas en un ambiente totalmente diferente al de Costa Rica y que la protección de su ADN, no es nada más que una forma más de proteger a la planta en si ya que el ADN no puede ser retirado de la maquinaria celular. El cassette creado no excluye el hecho de que este proceso es aleatorio y que se necesita de la selección y plantación de la planta con este cassette para poder obtener las plantas con las cualidades deseadas. Continua indicando que un descubrimiento se da por deducción mientras la invención es una serie de pasos controlados por el inventor y que el experto en la materia sabe de la existencia en estado salvaje, del gen fortalecido por Monsanto para el combate de plagas. Y en cuanto a la Claridad, indica que las palabras no definen parámetros básicos y fundamentales, solo son palabras técnicas empleadas para que un experto las entienda. Como argumento

final, indica el Registro que no hay forma de comparar la resistencia contra plagas natural contra la resistencia de Mon89034 por ser un uso no soportado.

La parte responde con el numeral 27 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual que indica que “las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial” y que la aplicación industrial en otras naciones, además de la fabricación por mano humana de paquetes de genes en el transgénico Mon89034, hacen que este artículo sea aplicable y acorde a normativa costarricense, incluido el artículo 47 que indica que toda persona tendrá derecho a la propiedad intelectual de su creación además de que según la Ley 6867 indica que “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” cosa que sucede en este caso, ya que lo que se critica con respecto a que los genes son solo una parte más imposible de sustituir de la planta, indica la otra parte que las secuencia de nucleótidos (las cadenas que unen al ADN) son solo complementos de otros nucleótidos y en su totalidad, forman una cadena que no es de ninguna forma ambigua ni confusa, por lo que la información en su interior es lo que se busca proteger, no solo el paquete genético o cassette, si no su interior. Bajo ese argumento, se indica lo que la ley 6867 indica en su numeral número 1 que “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” y como los genes usados en la creación de Mon89034 son un producto humano, entran en la definición de invención que la misma ley da e inclusive nos da una lista de las moléculas fabricadas por el hombre para el funcionamiento del transgénico: El promotor e35S, la secuencia CryA.105, la secuencia 3’HSP17, la secuencia Cry2Ab y las secuencias SEQ ID NO:1 y SEQ ID:2. Todas hechas con ingenio humano para el funcionamiento del evento transgénico; esto no fue dejado al azar, fue una mutación que no se encuentra en la naturaleza (Mon38850). Esto indica que si bien el gen que se pone en discusión, si puede ser encontrado en la naturaleza, la intervención humana fue lo que permitió la creación de una nueva planta transgénica que no se encuentra en la naturaleza (y en dicho estado, de hecho, muere con rapidez).

La combinación de las moléculas que fueron mencionadas con anterioridad, también caben en la categoría de invención del inciso 2 del numeral 1 de la ley 6867 donde 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”, dando a entender que el transgénico fue resultado de una técnica que termino dando un producto no obvio para los técnico en la materia, además de que las aplicaciones industriales son apreciables en naciones donde la agricultura es una industria grande como en Mexico y Colombia (donde ya se emplea este tipo de maíz).

Incluye también en su razonamiento, el numeral 7.7 del Manual de Organización y Examen de Solicitudes de Patentes de Invención de las Oficinas de Propiedad Intelectual de los Países del Istmo Centroamericano y la Republica Dominicana (República de Costa Rica, 2006). El cual indica que “ante una objeción por falta de nivel inventivo, el solicitante puede aportar pruebas para apoyar ese nivel en forma de argumentos o documentos”, o bien, mediante ensayos comparativos para demostrar la presencia de un efecto técnico o ventaja de la invención, respecto del estado de la técnica más cercano. La parte emplea el testimonio de un genetista para dar el estudio que confirma la resistencia del transgénico a los organismos Lepidópteros. Como dato adicional en el argumento de la parte, el Registro no pidió el criterio de razonabilidad de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad del MAG, los cuales tendrían que haber realizado una prueba de bioequivalencia, la cual es una prueba que busca la equivalencia biológica en seres vivos que se espera de dos preparaciones de un medicamento hecho por dos fabricantes distintos, dicho examen también aplica para productos genéticamente alterados, en especial plantas de consumo humano. El Registro habría tenido que realizar este estudio para poder rechazar a la patente junto con el Examen de Fondo. Todo indica a que el maíz transgénico tiene sus pies en el país y no va a irse, rompiendo el esquema tradicionalista de clasificación por no tratar a un elemento como un todo, sino como diferentes partes que integran un producto y cada una de ellas con su propio derecho de propiedad.

Durante el periodo de tiempo establecido del año 2010 al año 2016, entraron una cantidad de 6253 solicitudes de patentes; sin incluir los casos que habían quedado

rezagados del 2008 al 2009, ya que con ellos, la cifra aumenta a 8821. Tomando en conjunto los primeros cinco años, en el 2010 fueron un total de 1026 expedientes, en el 2011 fueron 1110 solicitudes, en el 2012 fueron 1114, en el 2013 con 867 y en el 2014 con 984. De dichos números, un total de 5416 fueron resueltos, ya que se tomaron casos rezagados del año 2008 por la falta de jueces que produjeran resoluciones rápidas y eficaces. El 80% de las solicitudes fueron aceptadas, con un número de 4332. El resto que fue rechazado se divide en un 20% del monto total, del cual el primer 10% (541.6) fue por no pasar el cotejo con el cual se comparan las marcas con las preexistentes o por una falla en el razonamiento de la presentación de la misma, indicando la falta de Novedad o Utilidad. El otro 10%, se podría dividir en Desistimientos, estos caben en al menos un 4% y el resto se divide en recursos de apelación y sanciones disciplinarias.

La cantidad de patentes analizados; los aceptados y rechazados; en el periodo 2015 fue de 1093, de esos un total de 766 fueron aceptados, dejando 327 rechazados. En todo el año, fueron revocados 153 por acciones disciplinarias en análisis comparativo entre Signos, más otras 3 por falta de interés del titular de renovar la patente una vez transcurrido el periodo de tiempo. En lo que respecta a Nulidades; patentes rechazados por los motivos listados en los numerales 1 y 2 de la ley 6867 y 7 y 8 de la ley 7978; hubo un total de 90, la mayoría fueron por fallar el Examen de Fondo (al no cumplir requisitos de Novedad, utilidad, aplicación industrial). Los errores materiales en el escrito de petición, las suspensiones por análisis de admisibilidad, suman un total de 24 y 13 respectivamente. El resto estaría repartido entre recurso de apelación por inadmisibilidad, malas admisiones (admitidas cuando se aprecia una falta a uno de los requisitos de admisibilidad), recursos de revisión, aclaraciones y adiciones (es una simple aclaración en la respuesta a la nulidad, dicha aclaración puede dar una diferencia a la hora de analizar si se cumplen los requisitos de admisibilidad) llegan a los 18.

Esto implica que el 80% de las patentes son aceptadas y pasan los Exámenes de Forma y Fondo, mientras que un 20% de estas fueron rechazadas, de ese porcentaje de rechazos, al menos un 48% es por acciones disciplinarias (similares al cotejo del caso 2014-0657-TRA-PI) por lo que una combinación de antigüedad de marca preexistente y falta de originalidad; que bien puede confundirse con una mala fe de hacer capital empleando el nombre una marca preexistente; son las causales más comunes para el rechazo de la Patente, protección de la marca antigua frente a la nueva marca y dándole preferencia a la marca local. El segundo causal de rechazo más amplio, es la

desestimación, que sería un 28% del total, esto bien podría ir de la mano con las ya mencionadas acciones disciplinarias (causales de nulidad por falta a los requisitos), para evitar que dichas caigan sobre el posible titular de la patente, este desestima su solicitud y espera el momento indicado para replantear la misma, o simplemente abandona del todo.

En lo que va del año 2016, entre los meses de Enero y Febrero, han entrado un total de 59 solicitudes de patentes. De esos 59, 30 de estos, que es el 52% del total, fueron aceptados. Entre los rechazados hay 14 revocadas por no pasar el cotejo, 1 declaración de nulidad, 5 desistimientos, 5 rechazos basados en errores materiales, 1 se encuentra en etapa de evaluación por un proceso de adición y aclaración, 2 se encuentran en etapa de apelación y 1 está suspendido por evaluación de examen de forma y fondo.

Se observa con los números y los ejemplos, cuales son los motivos más comunes para el rechazo de las solicitudes, siendo que la mayoría de estos no pasan el Examen de Fondo, como se ve en los casos donde una píldora no es aceptada por no tener un componente novedoso o un transgénico se mantiene al borde por no ser considerado un producto de fabricación humano (sus genes tienen un origen natural). Si bien, hay un porcentaje menor por faltas en errores de forma, lo que realmente le da sustento al juzgamiento son los principios de aplicación industrial e impacto sobre la población que dicha marca, producto, signo o patente pueda ejercer en la población, ya sea por medio de una injusta forma de competencia en un mercado, ya de por sí abaratado de prácticas cénicas (como se ve en el caso de los quesos 2014-0074-TRA-PI); o por medio de una falla que podría accidentalmente desestabilizar el ambiente natural, social o comercial (caso del maíz transgénico Monsanto, donde la semilla tendría que comprarse a la empresa a precios exorbitantes que un agricultor nacional no puede costear).

En relación con el ya mencionado impacto que tiene una patente con la sociedad. En un muestreo realizado a 54 personas indica que un 100% de ellos entienden el Concepto de Patente aunque solo un 60% entiende la diferencia entre Derecho de autor y Propiedad Industrial; y un 65% conoce la diferencia entre Marca y Signo y lo que es una Indicación Geográfica. Solo un 30% estaba al tanto de las diferentes Marcas que existen, ya sea las Marcas Tridimensionales o las Marcas Colectivas. Un 40% es el porcentaje de personas que saben cómo presentar una solicitud de inscripción en el Registro de Propiedad Intelectual, aunque es comprensible considerando que un 80% no ha patentizado ninguna marca, signo o producto, y solo un 42% sabe de los derechos

patrimoniales y morales que ofrece el sistema en obras artísticas, y la diferencia es más palpable en lo que respecta a propiedad industrial y sus derechos de explotación con un alarmante 73% de los encuestados sin saber cómo explotarlos. Y solo un 30% sabe de las causales de rechazos y el cotejo analítico en el examen de fondo. Evidenciando una profunda ignorancia respecto al tema y con la información del porcentaje de rechazos y se puede entender por qué el análisis comparativo es el mayor causal.

Cada caso que fue rechazado, lo hizo con sustento legal adecuado y con una bastante apta examinación de cada uno. La gama de temas que se ven en el Registro de Propiedad Intelectual es inmensa y cada uno más complejo que el anterior, rompiendo el esquema tradicionalista de lo que se consideraba propiedad intelectual previo a la introducción de la Genética y la Química Molecular como ciencias comercialmente explotables, en esta sección se ha visto temática internacional, de geografía y topografía, de química y biología. Es fácil entender por qué esta rama del derecho es complicada y porque se toma con cautela cada caso que llega a las oficinas del Registro. Esta es la rama del derecho que guía la ciencia social por el camino que toma la tecnología.

Conclusiones:

Los Aspectos Generales fueron analizados desde una perspectiva global, buscando un contexto histórico y su influencia en la materia desde sus orígenes posteriores a la Edad Media y de cómo evoluciono para formar los Sistemas Internacionales actuales y los campos que engloban. Desde el momento en que las Ideas de la Mente fueron un monopolio del Estado al momento en que se transformaron en

propiedad de sus inventores y la división de Propiedad Industrial y Derecho de Autor. A su vez esta perspectiva ayudó a darle un sentido de orientación al desarrollo del Derecho Marcario en Costa Rica, relacionándolo con nombres de su historia, en los campos de café y como sus primeros pasos en ruta a una economía abierta al mercado internacional y lo que conllevaría su apertura comercial. El análisis de Sistemas de Protección indicó que Costa Rica sigue un régimen Moralista Francés llamado la “Droit Moral” en la cual se emplean unos sistemas hechos para la promoción de ideas nuevas, como la premiación de obras artísticas, tal sería de ejemplo el Premio Nacional de Cultura Magón. Todo esto fue análisis general de la Propiedad Intelectual con el propósito de cumplir dicho objetivo y generar una base en la cual se pueda asentar el resto del estudio.

Esto acompañado de un análisis de las fuentes que rigen la materia, da a entender que Costa Rica aún tiene mucho que aprender en lo que respecta a Materia de Propiedad Intelectual. La costumbre es una constante que puede cambiar inclusive como consecuencia de la tecnología que venga a ser aplicada en el país por medio de una patente; mucho se ve en los casos de medios de comunicación que impacta la opinión pública. Como también nos muestra los distintos cambios que la jurisprudencia ha sufrido con el pasar de los años respecto a la Propiedad Intelectual; Inicialmente fue una problemática de reconocer los esfuerzos de los artistas y las ideas innovadoras de los empresarios, después llegó la piratería cuya problemática se concentraba en la réplica no autorizada de un producto y ahora el país se encuentra en una etapa donde la problemática no proviene en si misma de las falsificaciones o del reconocimiento de ideas, sino de que el mundo avanza a una velocidad que el país aún no es capaz de equiparar, las nuevas técnicas científicas y los Tratados Comerciales están a años de diferencia con la Norma Costarricense y con la introducción de nuevas actividades económicas (como la venta de Bacterias o nuevas variedades vegetales hechas por el hombre) hay un rezago en materia marcaria que se está combatiendo actualmente. Es por ello que cada ley fue reformada y/o redactada con la intención de otorgarle defensas a la economía costarricense contra los problemas ya mencionados además de que funcionan como atractivos para la inversión extranjera.

El estudio révela un impacto trascendental del Derecho Marcario en la sociedad costarricense desde una perspectiva económica y cultura, en específico las nuevas formas de analizar Marcas y Patentes están directamente relacionadas a la genética, la química molecular (estudio químico de las reacciones de las moléculas y átomos) y la

siempre presente globalización y la relación comercial y diplomática entre naciones de diferentes partes del mundo. Una vez identificados, se indica que el avance cultural de una nación está en mano de la tecnología que entra a su zona territorial y a la larga, la información de dicha tecnología puede cambiar la perspectiva de la nación con respecto a su cultura; la información que entra en ella por medio de dicha tecnología es un agente de cambio en una de las fuentes del derecho más arraigadas a la humanidad: La Tradición. Es claro que la moralidad no puede ser controlada del todo, pero los agentes externos si pueden manipularla de cierta forma para que lo que se haya visto con intensa pasión en el pasado, sea visto con ojos de indiferencia en el futuro.

Es por ello que se inventan nuevas leyes en lo que respecta a las tecnologías de transmisión de información y de actualización de sistemas, la globalización trajo el internet y con ello una visión más amplia de lo que se considera moralmente aceptable (una alteración de la visión tradicional de la moral costarricense). Y desde una perspectiva economía se observa un avance en el sistema económico costarricense por la entrada de términos y ciencias que inculcan genes y moléculas, de repente las raíces de los materiales que conforman la vida se pueden comercializar, creando nuevas posibilidades para la economía nacional. Bajo esta lupa, se puede ver que se alcanzó el primer objetivo, por medio de un estudio que analizó los causales más comunes de rechazo, aceptación y rompimiento de los esquemas tradicionalistas de Análisis de Accesibilidad, ya no se analiza la forma común del Signo o la actividad comercial de la Marca en términos simples, ahora se analiza el impacto moral y comercial y lo que dicha situación puede atraer al país. Se analizaron cuatro casos donde se observan en dos de ellos las visiones tradicionales donde se busca la defensa de marcas, se indica que se busca evitar la confusión para no afectar las ventas de la marca preexistente, no en busca de deteriorar la competencia, si no para proteger a lo que podría percibirse como una víctima de competencia desleal, sea ese el objetivo o no. También se analizó un caso donde se observa esto a nivel internacional, la globalidad golpea con fuerza a quienes no respetan las Indicaciones Geográficas por ser una tarjeta de presentación ante otras naciones de lo que su cultura puede entregarles a través del comercio; y es que es el comercio el aspecto de la diplomacia que permite el florecimiento de la paz entre naciones. Luego tenemos dos casos que le dan contexto a la nueva forma en que la ciencia aplica el Derecho Marcario. El primero indica que las moléculas en los átomos de los elementos químicos se pueden alterar de tal forma que se pueden introducir derechos de Propiedad Intelectual en ellos, son fabricados por manos humanas a través de procesos donde sus

atributos cambian lo suficiente como para no ser encontrados en la naturaleza, fomentando la creación de fármacos, químicos e inclusive nuevos conceptos para materiales que otrora no existían (como la creación de textiles que reflejan la luz de tal forma que pareciera invisibilidad o materiales de construcción más ligeros que la lana y más duros que el acero). El segundo nos hablas de genes y los paquetes de proteínas fabricados de manera artificial por medio de mutaciones y traspaso de material genético de una planta a otra, creando una variedad vegetal nueva a partir de la preexistencia de materiales encontrados en la naturaleza y alterados de tal forma que no se pueden encontrar en ninguna otra parte salvo en las bases de datos de la empresa que la fabricó. La ciencia avanza y con ello avanza el Derecho Marcario y la definición de Propiedad Intelectual se expande a nuevos campos y ofrece terrenos inexplorados al Derecho Comercial en su totalidad.

Tras haberse indicado las nuevas formas de comercialización, introducidas por el avance imparable de la ciencia y la tecnología, se llega a las razones más contundentes de rechazo del análisis de admisibilidad del periodo de tiempo entre los años 2010-2016, dejando en claro que si bien más del 80% son aceptados, el resto no pasa el Examen de Fondo por falta de una educación básica con respecto a lo que son las Comparaciones de ideas por la preexistencia de un negocio, marco, patente o Signo similar o igual dentro de la industria en la cual se está incursando. Hay una falta de comprensión sobre términos que hay en la ley que resultan difíciles de entender para el ciudadano promedio, es obvio que una empresa puede entender a la perfección el Sistema de Protección que se emplea en Costa Rica por la necesidad de introducir sus productos al mercado, sin embargo, la problemática radica en una impactante ignorancia inclusive entre los profesionales del derecho que buscan defender la marca de su cliente por medio de argumentos que muchas veces son contrarios a lo descrito en la ley y por ello fracasan en el Cotejo que se realiza en el Examen de Fondo; pensando que pueden inscribir objetos que se encuentran en la naturaleza o surgen de ella. Un rápido vistazo a la normativa nacional e internacional (tal como el Sistema de Madrid o el Sistema de Lisboa) aclaran que la cantidad de temas que ahora son considerados parte de la materia, solo abrirán esta brecha aún más, dejando que solo unos cuantos especialistas a cargo en una nación cada día más abierta al comercio internacional. La Doctrina ya incluye temas de medicinas en sistemas socializados de salud (como la Caja Costarricense de Seguro Social) y el impacto de los Farmacéuticas en ellas, forzando un escenario donde los Sistemas Internacionales están atacando el uso de Genéricos en pro de la defensa de los derechos de los productores de

las moléculas de los fármacos, por tanto causando una crisis económica en dichos Sistemas de Seguridad Social; el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio es la punta de esta metafórica lanza. Todo esto es respecto a las nuevas causales en conjunto con los motivos por los cuales dichas causales han florecido en el Derecho de Propiedad Intelectual Costarricense.

En Conclusión, la materia de derecho marcario en Costa Rica esta un tanto atrás de los avances científicos. La Normativa tiene que evolucionar hacia una que no solo tome en consideración aspectos superficiales de un Signo o de una patente, sino también que incluya un análisis extensivo de los significados de un Signo (incluido el aspecto subliminal del mismo), los periodos de tiempo en los que se dan o los periodos de tiempo que se reflejan en la Marca. Esto es para que las invenciones surgidas de costarricenses puedan alcanzar una mayor ventaja en frente de las transnacionales y no limiten el espíritu emprendedor que ha caracterizado a Costa Rica en la búsqueda por nuevas fuente de ingresos. Tal y como sucede en las naciones europeas donde se aplica el Sistema de la Droit Moral. Adicionalmente hace falta una educación más extensiva en lo que respecta a los derechos de los inventores y artistas en la población. El objetivo de señalar las causales de rechazo más comunes durante el periodo 2010-2016, se realizó dando un resultado de que los motivos más comunes radican en el fallo en los cotejos o comparaciones del Examen de Fondo, que son solo un filtro por antigüedad de marca preexistente que fácilmente se confunde con una mala fe de la Parte para generar capital con el nombre de la marca ya existente.

Bibliografía

ROBERT. M SHERWOOD. "Propiedad Intelectual y Desarrollo Economico: Una nueva estrategia para la competitividad". Editorial Heliasta S.R.I. 1995.

DAVID SAUNDERS. "Authorship and Copyright". Editorial Routledge. Nueva York. 1992.

ELVIRA BATALLA. "El Derecho de Marcas en Costa Rica". Editorial Universidad de Costa Rica. San Jose. 1979.

BORIS KOZOLCHYK, OCTAVIO TORREALBA. "Curso de Derecho Mercantil". Editorial Juricentro. 1968.

JOAQUIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ. "Derecho Mercantil". Editorial Porrua. 1998.

LUIS EDUARDO BERTONE. GUILLERMO CABANELLAS DE LAS CUEVAS. "Derecho de Marcas Tomos 1 y 2". Editorial Heliasta. 2003.

GUILLERMO CABANELLAS DE LAS CUEVAS. "Derecho de las Patentes de Investigacion Tomos 1 y 2". Editorial Heliasta. 2003.

CARLOS FERNANDEZ NOVOA. "Tratado Sobre Derecho de Marcas". Editoria Marcial Pons. 2004.

MANUEL LOBATO GARCIA MIJAN. "El Nuevo Marco Legal de las Patentes Quimicas y Farmaceuticas". Editorial Civitas. Madrid, España. 2004.

CARLOS M. CORREA, SANDRA C. NEGRO. "Propiedad Intelectual y Medicamentos". Editorial B de la F. 2010.

PABLO AMAT LLOMBART "La Propiedad Industrial Sobre Obtenciones Vegetales y Organismos Transgenicos" Editorial Tirant lo Blanch. 2007.

RICARDO ANTEGUERA PARILI. "Derecho de Autor: Servicio Autonomo de la Propiedad Intelectual tomos 1 y 2". Caracas. 1999

FABIAN PACHECO. JAIME GARCIA "Situación de los cultivos transgénicos en Costa Rica". Estudio Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON). 2014.

CATHY BOYLE. ANTHONY MARTIN. ROSS MCRAE. BRENDA O'HANLON. JULIE N.REZA. KARYN RUSSELL. GABRIELA TRESO. "Promoting Access to Medical Technologies and Innovation: Intersections between Public Health, Intellectual Property and Trade." Editorial de la OMPI. 2013.

EDUARDO AJOY. "La Franquicia y la Propiedad Intelectual". Tesis de Licenciatura ULACIT. 2003.

LILIANA ALFARO ROJAS. ALVARO ALFARO ROJAS. "La Propiedad Intelectual como un Derecho Universal y Economico". Tesis Grado de Doctorado Ulacit. 2000.

LAURA VALVERDE CORDERO. "La piratería de las Marcas: El Dolor de Cabeza de los Empresarios" Tesis de Licenciatura. Ulacit. 2013.

BARBARA GIMENEZ COBLE. "La Tutela de la Propiedad Intelectual Informática en Costa Rica". Tesis Licenciatura. Ulacit. 2002.