



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
CONSEJO UNIVERSITARIO**

Criterio sobre el proyecto de ley *Reforma de varios artículos de la Ley de marcas y otros signos distintivos* y de la *Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad*

(Acuerdo firme de la sesión N.º 5121, artículo 3, del miércoles 29 de noviembre de 2006)

El Consejo Universitario, **CONSIDERANDO QUE:**

1. La Constitución Política de la República de Costa Rica establece en el artículo 88 que: *“Para la discusión y aprobación de proyectos de ley relativos a las materias puestas bajo la competencia de la Universidad de Costa Rica y de las demás instituciones de educación superior universitaria, o relacionadas directamente con ellas, la Asamblea Legislativa deberá oír previamente el criterio del Consejo Universitario o al órgano director correspondiente de cada una de ellas”.*
2. Para tal efecto, el Lic. Alexander Mora Mora, Presidente de la Comisión de Jurídicos de la Asamblea Legislativa, solicita el criterio de la Universidad de Costa Rica sobre el Proyecto de Ley *Reforma de varios artículos de la Ley de marcas y otros signos distintivos, N.º 7978, de 6 de enero de 2000 y de la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, n.º 6867, de 25 de abril de 1983. Expediente N.º 16.118. (oficio del 9 de agosto de 2006).*
3. La Rectoría remite el citado proyecto de ley al Consejo Universitario para su análisis (oficio R-5022-2006 del 11 de agosto de 2006).
4. El MBA Walther González Barrantes, Coordinador de la Comisión Especial, integra en la Comisión al M.Sc. Luis Jiménez, Director de PROINNOVA; Vicerrectoría de Investigación; Dr. Pedro Suárez Baltodano, especialista en Derecho Internacional Privado y Propiedad Intelectual y profesor de la Facultad de Derecho; Dra. Patricia Sánchez Trejos, profesora de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias, y Licda. Ernestina Aguirre Vidaurre, miembro del Consejo Universitario.
5. En virtud de lo regulado por el artículo 6 de la Ley N.º 7293, sería improcedente el cobro de una tasa a la Universidad de Costa Rica, por concepto de las inscripciones a las que se refiere el artículo 94 de la *Ley de marcas y otros*

signos distintivos, Ley N.º 7978, del 6 de enero de 2000, y en relación con el artículo 33 de la *Ley de Patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad*, N.º 6867, del 25 de abril de 1983, producto de la antinomia normativa.

6. La protección de la propiedad intelectual es un instrumento muy importante en las políticas de desarrollo de un país; es una herramienta que surgió en el mundo como un incentivo a la creatividad y a la innovación. Como instrumento que es, debe ser moldeado de acuerdo con el modelo de desarrollo económico que un país se proponga seguir. De tal manera, dependiendo de las metas que se quieran lograr y los medios para conseguir esas metas, así se debe diseñar el sistema de protección a la propiedad intelectual. Por esta razón, al ser este un tema de gran envergadura, es conveniente que las reformas de las leyes en esta materia sean producto de un profundo análisis y un debate acerca de cuál es el rumbo que el país quiere tomar en este sentido.
7. Para que el país se inserte efectivamente en la economía del conocimiento, en la promoción de las biotecnologías, en la atracción de inversiones basadas en el conocimiento, sería propicio hacer una reforma integral y replantear las leyes de protección de la propiedad intelectual, en términos de aprovechar las oportunidades coyunturales de mejoramiento, en el contexto de una reforma con visión para el desarrollo.

ACUERDA

1. Comunicar a la Asamblea Legislativa, por medio de la Secretaría del Directorio de la Asamblea Legislativa, que la Universidad de Costa Rica recomienda rechazar el Proyecto de Ley *Reforma de varios artículos de la Ley de marcas y otros signos distintivos, N.º 7978, del 6 de enero de 2000 y de la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, N.º 6867, del 25 de abril de 1983* (expediente N.º 16.118).
2. Recomendar a la Asamblea Legislativa que efectúe un debate profundo, con especialistas en estos temas, a efecto de aprovechar el impulso legislativo actual para hacer una revisión de las leyes en la materia, que le permita al país crear un régimen institucional más completo, un sistema eficaz para la promoción del desarrollo tecnológico, el cual responda a una visión integral de la protección de la propiedad intelectual como una de las políticas públicas para promover el desarrollo del país.

OBSERVACIONES GENERALES

- *En relación con aspectos generales sobre los procedimientos de adquisición y mantenimiento de la Propiedad Intelectual y su administración.*

1. Es importante mantener la distinción que hace el ADPIC (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) y el Convenio de París entre la fase de inscripción de la propiedad intelectual, de las fases previas y posteriores de adquisición y mantenimiento de estos derechos, razón por la cual no deberíamos hablar de una mera inscripción de estos derechos, sino de un procedimiento complejo de reconocimiento, otorgamiento, registro y mantenimiento de estos. A diferencia de los registros de propiedad inmueble y mueble, de bienes corporales, en el caso de la propiedad intelectual, estos registros tienen una función de garantizar la publicidad de esta información, poner a disposición de los terceros, y de las partes mismas, mecanismos que permitan tener certeza acerca de los actos inscritos; es decir, el Registro Público únicamente actúa como “órgano de comunicación y publicidad” y no como un ente fiscalizador, encargado de otorgar un refrendo a los actos jurídicos. Al respecto, es importante crear un Instituto de la Propiedad Intelectual, que tenga la función de “administrar” la propiedad intelectual en el país.
 2. Es relevante tener en cuenta que la denominación de origen es conceptual, técnica y socialmente diferente a lo que se entiende como normas de origen o certificados de origen, las cuales se utilizan en tratados de libre comercio para indicar a las autoridades aduaneras el origen del producto y de su valor agregado.
 3. La ley debe garantizar el evitar abusos en el uso de licencias de marcas en los casos de que se pretenda crear monopolios o condiciones anticompetitivas, tales como dividir mercados, con el fin de eludir la competencia en este. Para ello deben fortalecerse los mecanismos de promoción de la competencia y abuso de dominación-dominantes y coordinarse con esta legislación en materia de propiedad intelectual.
 - *Respecto de la Ley de marcas y otros signos distintivos. (La principal preocupación versa sobre el régimen de las Denominaciones de Origen).*
1. Estas constituyen un elemento central de mercadeo de productos de alta calidad, que permiten a las comunidades organizadas alrededor de ellas obtener un mejor rendimiento económico por su actividad, un mayor valor agregado para el país. La materia es de importancia estratégica para el desarrollo del sector agrícola costarricense.
 2. La solicitud de una denominación de origen debería ir acompañada de un pliego de condiciones, en el que se cuente con un documento técnico, histórico y de delimitación del territorio, donde se demuestre la calidad que hace único el producto y el derecho que la región tiene de usarlo. Para ese efecto, es importante que exista una oficina encargada de dar difusión y asesoría a los interesados, pues en Costa Rica a la fecha no existen denominaciones de origen ni una cultura sobre esta materia, pese a que se ha dado difusión mediante la Comisión Nacional de Denominaciones de Origen (liderada por la Universidad de Costa Rica y el MAG). No obstante es importante dotar de partidas presupuestarias a estas entidades para que estos proyectos puedan trabajar con eficacia.
 3. Se debe tener en cuenta que Europa ha tenido por casi un siglo la cultura de proteger y valorar sus productos, por lo que es importante hacer notar que el uso de la denominación de origen en Costa Rica tiende a romper los principios de esta figura jurídica. Por ejemplo, hay solicitudes para la concesión de denominación de origen para productos foráneos, como el caso de la teca y muchos otros ya inscritos, por

desconocimiento o por lucro. Si la situación sigue con esta tendencia, será cada vez más difícil para el país proteger con sus nombres geográficos sus productos, porque otros países tendrán prioridad de protección ya que tienen políticas más activas en ese sentido, y para Latinoamérica y Europa es frecuente que se repitan los nombres de regiones.

4. Así como es importante que este derecho se reserve o se dé con prioridad a comunidades organizadas alrededor de un producto y que en muy pocos casos se deje libre a una entidad física o jurídica, ya que se pierde el espíritu de organización, con el fin de que mejore la comunidad. De lo contrario, una firma poderosa podría tomar posesión del nombre geográfico de la región para proteger sus productos, dejando al lado la comunidad.
5. Durante la fase de inscripción, debe trasladarse la solicitud a un cuerpo técnico, para que se indique si la denominación de origen solicitada puede ser recibida, ya que, en principio, hay presentadas en el Registro solicitudes para productos no originarios (como el caso de la teca) y otros que en vez de una denominación, deben ser protegidos con indicaciones geográficas.
6. A efectos de que el país pueda aprovechar este valioso instituto a favor de sus sectores agrícolas y artesanales, es imperativo crear un órgano central especializado, que coordine y asesore a los consejos reguladores y que esté basado en tres pilares: el gubernamental, el técnico y el de control y sanción, donde el primero sea de competencia compartida entre el Registro de la Propiedad Industrial, el Ministerio de Producción (donde se incluye COMEX), el técnico (la Comisión Nacional de Denominación de Origen) y el de control y sanción (la Entidad Costarricense de Acreditación y el Tribunal Agrario), se debe señalar que ya existe un cuerpo técnico, que es la Comisión Nacional de Denominación de Origen, Comisión interinstitucional, interdisciplinaria, que está a la espera de la nueva integración del Ministerio de Producción para seguir los trabajos iniciados.

Además, de mantener un sistema de control interno, el Gobierno debe mantener un sistema de control externo que vele por los derechos del consumidor; asimismo, al existir ya el Tribunal Agrario, a este le tocaría lo concerniente a la sanción.

7. La participación de las universidades puede ser una gran ayuda en los estudios técnicos que derivaren de las propuestas de denominación de origen y que pueden contribuir a la formulación del Pliego o Protocolo de condiciones del producto, en el que deben darse una serie de estudios interdisciplinarios, que demuestren, a nivel técnico, que la diferenciación es producto de clima, topografía, hidrología, prácticas culturales y la caracterización organoléptica y culinaria del producto. Entre los estudios tenemos: estudios históricos, que demuestren el verdadero vínculo con la región; estudios geográficos, que delimiten la región para evitar problemas posteriores, estudios que den cuenta de la organización de la comunidad pues debe ser una petición colectiva, y el grado de tecnología empleada.
8. La Denominación de Origen y las Indicaciones Geográficas Protegidas deben considerarse más allá de un tema meramente legislativo; es muy complejo y deben participar en el sistema: un componente técnico, un componente organizativo, legislativo y normativo, y un componente de control sobre la delimitación geográfica, y las prácticas culturales.

9. Es necesario regular adecuadamente el órgano de gestión de la denominación de origen. Al respecto, es preferible llamarlo consejo regulador, para poder homogeneizar términos con Europa, que es donde se inició este tipo de certificación oficial, y resaltar la necesidad de que este órgano regule los estándares de calidad del producto y su promoción.
10. Debe existir la posibilidad para otras certificaciones como las Indicaciones Geográficas Protegidas, etiquetas tradicionales, etiqueta roja, certificado de conformidad, comercio justo y otras que pueden ayudar a diferenciar al producto. La etiqueta y el logotipo no se pueden dejar como algo optativo, ya que la apariencia externa, los logotipos y otros rasgos externos ayudarán al consumidor a reconocer y preferir el producto.
11. El empleo del derecho de la denominación de origen restringe el uso solo a los productores, fabricantes o artesanos que desempeñen la actividad dentro de la zona geográfica delimitada, permitiéndose únicamente para aquellas personas que registren dicha denominación o estén autorizadas por el titular; de modo que si hay una solicitud previa de una marca con un nombre geográfico utilizado como indicación geográfica, o con potencialidad de ser utilizado como tal, la comunidad que quiera organizarse por medio de una indicación geográfica, no podrá hacerlo más porque tiene prioridad la solicitud de la marca hecha de buena fe, o la marca preexistente.

Entonces, la mención de que la denominación solo la pueden utilizar quienes desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada, acarrea el inconveniente de que el uso de la denominación la puedan hacer productores que no desempeñen su actividad en dicha zona; es decir, que las denominaciones de origen empiecen a ser utilizadas como simples marcas, desnaturalizando su función.

En relación con este punto, se debe abrir el debate sobre qué visión se va implementar en el país. En el caso de la visión europea, esta ha dado preeminencia al derecho de la comunidad para organizar su producción alrededor de una indicación geográfica o una denominación de origen, lo cual se explica por la gran importancia que tienen las indicaciones geográficas y denominaciones de origen para diferenciar productos agrícolas y artesanales de una región de la otra, y con ello conseguir colocar a dichos productos con un valor agregado mayor.

Aunque de hecho en Costa Rica se ha procurado organizar a los productores agrícolas y artesanales alrededor de indicaciones geográficas y denominaciones de origen, a efectos de que puedan generar productos de mayor calidad, que se diferencien en el mercado y puedan colocarse en mejores condiciones en los mercados nacionales e internacionales. Véase, como ejemplo, el problema de la marca de quesos Turrialba, o el uso que se hace de café Tres Ríos, Tarrazú, entre otros. Si a alguien se le ocurriera utilizar el nombre de esas regiones como marca, queda vedada la posibilidad de las comunidades de utilizarlo como indicación geográfica.

En contraposición, Estados Unidos no ha desarrollado una cultura de denominaciones de origen e indicaciones geográficas como la europea, y se presenta la situación de que se han dado marcas que muestran rivalidad con las indicaciones geográficas o denominaciones de origen. Mediante paneles, en el marco de la OMC, la tendencia ha

sido la de dar mayor protección a las marcas y permitir la coexistencia entre marcas y denominaciones de origen.

- *Respecto a la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad*

1. El proyecto de ley es omiso en evidenciar el problema que existe en Costa Rica con el uso de entidades externas para realizar exámenes técnicos sobre el patentado de una invención. Pese a la existencia de personal competente con conocimientos técnicos en cada una de las materias objeto de patente en el país, también es necesario capacitar a esas personas como examinadoras, pues no es suficiente con conocer de una materia, si no que hay que tener profundo conocimiento sobre el tema de patentes y sobre todo sobre cómo se realiza un examen de una solicitud de patente. Sobre este tema, es de vital importancia que se cree una entidad con capacidad no solamente registral, sino técnica, para administrar este tipo de propiedad, que normalmente se realiza en el mundo por medio de oficinas de patentes; en Latinoamérica la tendencia ha sido crear institutos de la propiedad intelectual.
2. El tema del examen de las solicitudes no se ha visto en Costa Rica con la importancia que merece; por lo tanto, las soluciones que se proponen son simples parches que tratan de hacer modificaciones parciales sin ningún contenido. El hecho de no contar con examinadores internos, tal y como lo realiza el 99% de las oficinas de patentes en el mundo, hace que el sistema costarricense de examen externo sufra de una serie de inconvenientes.
3. Con el fin de solventar las deficiencias antes mencionadas, es de vital importancia dar contenido presupuestario a los programas necesarios para ese efecto. En materia de patentes, se requiere dotar de presupuestos y crear una entidad técnica, ya sea adscrita a este Instituto de la Propiedad Intelectual o en cooperación a una universidad como la Universidad de Costa Rica que tenga presupuestos y personal técnico capacitado y con disponibilidad de tiempo para realizar los exámenes de forma ágil. Al respecto, por las economías de escala, se sugiere que se realice un tratado a escala centroamericana para que en Costa Rica se cree esta oficina técnica, que dé servicios a la Región. Bien haríamos si definimos esto lo antes posible, aprovechando esta iniciativa legislativa para crear la organización base que podría vender servicios a Centroamérica, en cooperación con otras entidades internacionales para evaluar las patentes. Esta entidad podría recibir donaciones de naciones amigas para valorar las solicitudes locales de patentes en determinadas áreas que fueran prioritarias, o que tengan, por ejemplo, el aval de una universidad o instituto de investigación.
4. La reforma obvia toda una discusión que se ha suscitado con respecto a la duración de la patente y su entrada en vigencia. En cuanto a este punto, no debemos olvidar nuestras obligaciones en el Convenio de París para reconocer prioridad a solicitudes presentadas en otras oficinas, y para dar trato nacional a dichas solicitudes. No obstante, eso no impide que se establezcan elementos que pongan a los costarricenses en igualdad de condiciones, mediante mecanismos que den información a los nacionales sobre las ventajas de patentar, y asesoría sobre cómo realizar dicho trámite, creando o dotando de presupuestos a las universidades para que puedan apoyar a los costarricenses a obtener los beneficios de la protección de patentes. Si no existe una política industrial encaminada a la innovación, los

beneficios para el país en la materia serán pobres por culpa de nuestra falta de iniciativa. Es conveniente determinar que el Registro de la Propiedad Intelectual, o lo que recomendamos, un Instituto de la Propiedad Intelectual encargado de administrarla, se pueda beneficiar de sus propias rentas, de manera autónoma. Sin embargo, como hemos dicho, debe hacerse en el contexto más general de cuál es el tipo de institución de protección de la propiedad intelectual que necesita Costa Rica.

5. En lo que corresponde a las patentes nacionales, bien se podría crear una patente especial, con algunas ventajas para el país y sus titulares que justifiquen la posibilidad de tasas reducidas. Esta es una propuesta sumamente conveniente y de la cual se ha venido hablando de su necesidad en el país para el beneficio de los inventores nacionales. Se recomienda altamente esta regulación y se indica que posiblemente podrá establecerse por tamaño de empresa y razón social del solicitante, a efecto de evitar demandas por trato desigual por parte de los solicitantes extranjeros. Perfectamente se podría exonerar a las universidades del país de dichas tasas y podría permitirse que los particulares hagan contratos con dichas universidades para que ellas las patentes en beneficio mutuo.

6. Para aligerar los procesos y sanear los archivos, se debería solucionar el tema de las notificaciones en el Registro de la Propiedad Intelectual. En este momento, se notifica a quien se presente a ser notificado y ese hecho atrasa el proceso. Hay que crear conciencia de que la propiedad intelectual es una rama especial del derecho comercial internacional, sujeta a tratados internacionales que obligan al país a protegerla con procedimientos ágiles e informales, en beneficio de todos ya que su protección es vital para la promoción de la competencia leal, y el desarrollo de las artes y las ciencias útiles.

7. Es importante que la oficina que administre la propiedad intelectual en Costa Rica tenga personal especializado y procedimientos ágiles sobre los mecanismos existentes para alcanzar el balance entre los intereses legítimos de los titulares y de los usuarios, tal y como lo ordena el artículo 7 del ADPIC¹ (*Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el Comercio*). En ese sentido, es importante la definición de competencias y mecanismos ágiles y claros sobre interpretaciones y resoluciones administrativas, que nos aclaren lo referente a usos justos, como el caso de bibliotecas, oficinas de justicia, entre otros, limitaciones a la propiedad intelectual en aras de proteger el interés público o intereses particulares, relevantes para nuestra política industrial, así como para imponer las medidas correctivas necesarias como licencias obligatorias, caducidad del derecho, etc. Esto es vital ya que en los Estados Unidos de América, vía jurisprudencia, se ha desarrollado la doctrina del uso justo en materia de propiedad intelectual, doctrina que en Costa Rica, por lo lento de los procedimientos judiciales, no puede desarrollar con igual dinamismo en beneficio del país, por lo que es conveniente dotar a las autoridades administrativas de competencias en dicha materia.

¹ Acuerdo referido a Propiedad Intelectual emanado de la Ronda Uruguay .