

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 18, 19 Y 20 Y ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 20 BIS A LA LEY DE PATENTES DE INVENCION, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES Y MODELOS DE UTILIDAD, N.º 6867 DE 25 DE ABRIL DE 1983. LEY PARA ACTUALIZAR LA REGULACIÓN SOBRE LICENCIAS OBLIGATORIAS EN BENEFICIO DE LA SALUD PÚBLICA.

ARTÍCULO 1- Se modifican los artículos 18, 19 y 20 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 de 25 de abril de 1983 y sus reformas, que se leerán de la siguiente manera:

Artículo 18- Falta o insuficiencia de explotación industrial.

1- La concesión de una patente conlleva la obligación de explotarla en Costa Rica, en forma permanente y estable, de modo que el mercado sea abastecido conveniente y razonablemente dentro del plazo de tres años, contados a partir de la concesión de la patente o de cuatro años, contados a partir de la solicitud de la patente, según sea el plazo más largo. Tampoco podrá interrumpirse la explotación por más de un año.

2- Para efectos del inciso anterior del presente artículo, se considerarán formas de explotación, entre otras, la producción local y la importación lícita de productos.

3- Vencidos los plazos a que se refiere el inciso 1 de este artículo, cualquier persona podrá solicitar la concesión de una licencia obligatoria por falta de explotación, durante el año siguiente. En caso de que la concesión de la licencia obligatoria no sea suficiente para enmendar la falta de uso de la patente, se declarará la caducidad de la patente. Ninguna acción de caducidad o de revocación de una patente podrá entablarse antes de la expiración de un plazo de dos años, contado a partir de la concesión de la primera licencia obligatoria.

Artículo 19- Licencias obligatorias.

Las licencias obligatorias facultan a un tercero a utilizar o explotar una invención patentada sin la autorización de su titular o licenciataria. Se concederán licencias obligatorias no exclusivas en cualquiera de los supuestos siguientes:

1- Cuando lo exijan razones calificadas y debidamente motivadas de extrema urgencia o emergencia nacional u otras razones de interés público o utilidad pública, incluyendo razones de seguridad nacional;

2- Cuando haya razones de salud pública que lo requieran, por ejemplo para asegurar la disponibilidad de medicamentos esenciales para la población o cuando sea requerido por la Caja Costarricense

del Seguro Social, mediante solicitud debidamente motivada, para suministrar a la población bienes y servicios necesarios para garantizar su derecho a la salud pública y la seguridad social;

3- Cuando la patente no sea explotada o sea insuficientemente explotada en el país según lo dispuesto en el artículo 18 de esta ley;

4- Para remediar prácticas anticompetitivas, cuando la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) determine que el titular o el licenciatario de la patente ha incurrido en dichas prácticas. Para estos efectos, se considerarán prácticas anticompetitivas, entre otras, las siguientes:

a) La fijación de precios excesivos o discriminatorios de los productos patentados.

b) La falta de abastecimiento del mercado en condiciones comerciales razonables.

c) El entorpecimiento de actividades comerciales, de transferencia de tecnología o productivas.

d) La negativa injustificada del titular de la patente a conceder una licencia convencional en condiciones normales.

e) Las prácticas monopolísticas tipificadas en la Ley N.º 7472, Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, de 20 de diciembre de 1994 y sus reformas.

5- En el caso de patentes dependientes, si la invención reivindicada en una patente no puede explotarse industrialmente en el país sin infringir una patente anterior o cuando la explotación o explotación eficiente de cualquier otra invención patentada se encuentre impedida, o injustificablemente comprometida sin infracción de otra patente y el titular de esa patente se haya negado a conceder una licencia voluntaria en términos y condiciones comerciales razonables; se otorgará una licencia obligatoria, a petición del titular de la segunda patente, de su licenciatario o el beneficiario de una licencia obligatoria sobre la patente posterior, con sujeción a las siguientes condiciones:

a) La invención reivindicada en la segunda patente ha de suponer un avance técnico relevante, de importancia económica considerable con respecto a la invención reivindicada en la primera patente.

- b) El titular de la primera patente tendrá derecho a una licencia cruzada en condiciones razonables, para explotar la invención reivindicada en la segunda patente.
- c) No podrá cederse el uso autorizado de la primera patente sin la cesión de la segunda patente.”

Artículo 20- Términos y condiciones de las licencias obligatorias.

1- Las licencias obligatorias se podrán conceder para producir en el país o para importar el producto patentado o un producto obtenido directamente mediante un procedimiento patentado. Dichas licencias se extenderán a las patentes relativas a los componentes y procesos que permitan la explotación de la invención. El uso de las licencias obligatorias se destinará principalmente al abastecimiento del mercado interno, salvo en los casos de licencias por prácticas anticompetitivas, según lo dispuesto en el inciso 4) del artículo 19 de esta Ley.

2- Se concederá una licencia obligatoria cuando el solicitante tenga la capacidad suficiente para explotar la invención patentada y, salvo los casos previstos en los incisos 1), 2) y 4) del artículo 19, si ha intentado obtener la autorización del titular de los derechos, en términos y condiciones comerciales razonables, y si estos intentos no han surtido efectos favorables dentro de los siguientes términos:

- a) El plazo fijado en el inciso 1) del artículo 18 para el caso de falta o insuficiencia de explotación industrial.
- b) Un plazo de 150 días contado desde la fecha de la solicitud cuando se trate de patentes dependientes, según el inciso 5) del artículo 19.
- c) En los casos previstos en los incisos 1), 2) y 4) del artículo 19 no se requerirá solicitud previa de autorización al titular o licenciataria de la patente. Sin embargo, el titular del derecho será notificado tan pronto como sea razonablemente factible.

3- El titular o licenciataria de una invención patentada sometida a una licencia obligatoria tendrá derecho a percibir una remuneración por parte del titular de dicha licencia, salvo que la licencia obligatoria haya sido otorgada para remediar prácticas anticompetitivas, en cuyo caso la remuneración podrá reducirse, limitarse o excluirse del todo, según lo resuelto por la Comisión para Promover la Competencia, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 4) del artículo 19 de esta Ley. Igualmente, cuando una licencia obligatoria sea explotada directamente por el Estado o por un ente público, estos deberán compensar al titular de la patente, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 20 bis de esta Ley.

La remuneración de una licencia obligatoria se determinará en forma de porcentaje sobre las ventas netas, tomando en cuenta las circunstancias particulares de cada caso, el valor de la licencia en el mercado interno pertinente y las tasas medias de

regalías que suelen ser abonadas en el sector o rama a la que pertenezca la invención, así como los factores humanitarios, de salud pública o no comerciales pertinentes para la concesión de la licencia.

- 4- La licencia se concederá por el período de vigencia restante de la patente, a menos que el interés público justifique un plazo más corto.
- 5- Las licencias obligatorias no serán exclusivas. Tampoco podrán ser cedidas o transferidas a terceros, ni siquiera bajo la forma una sublicencia, salvo con una parte de la misma empresa o el establecimiento mercantil que explote esa licencia.
- 6- Los licenciatarios estarán obligados a explotar la licencia dentro del plazo de un año, a partir de la fecha en que se otorgue y no podrán suspender la explotación por un período mayor, so pena de que la licencia concedida quede revocada de pleno derecho.”

ARTÍCULO 2- Se adiciona un nuevo artículo 20 bis a la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 de 25 de abril de 1983y sus reformas, cuyo texto dirá:

Artículo 20 bis- Procedimientos para la concesión de licencias obligatorias.

1- El Registro de la Propiedad Industrial será la autoridad competente para tramitar y resolver sobre el otorgamiento de las licencias obligatorias en los casos previstos en los incisos 3), 4) y 5) del artículo 19 de esta Ley. El procedimiento iniciará con la solicitud de la parte interesada, que deberá aportar las pruebas pertinentes que respalden su gestión. El Registro de la Propiedad Industrial tendrá un plazo de noventa días naturales, contados a partir de la presentación de la solicitud con toda la documentación requerida, para decidir sobre la concesión o no de una licencia obligatoria, previa audiencia a las partes. De concederla, determinará las condiciones bajo las cuales la otorga, limitando el alcance y duración a los fines autorizados, y la remuneración económica que recibirá el titular de los derechos.

2- Cuando se trate de licencias obligatorias por prácticas anticompetitivas, el procedimiento se activará con lo notificación de la resolución final de la Comisión para Promover la Competencia sobre la existencia de dichas prácticas y la necesidad de licencias obligatorias para remediarlas, **dentro de los treinta (30) días naturales posteriores a la fecha en que la misma adquirió firmeza en sede administrativa.** En estos casos, el criterio técnico de la Comisión para Promover la Competencia será vinculante para el Registro de la Propiedad Industrial. **La determinación de la necesidad de otorgar una licencia obligatoria no exime de las sanciones que correspondan en los términos del procedimiento**

especial de la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia N°9736.

3- Las licencias obligatorias por motivos de utilidad pública o para proteger la salud pública, de conformidad con los incisos 1) y 2) del artículo 19 de esta Ley, serán otorgadas por el Poder Ejecutivo, mediante decreto ejecutivo debidamente motivado. Estas licencias podrán ser otorgadas en cualquier momento sobre una invención patentada o en trámite de patentamiento, para que la invención sea utilizada o explotada directamente por un ente público o por terceros autorizados por el Poder Ejecutivo. El titular de la patente objeto de la licencia será notificado cuando sea razonablemente posible. Cuando se trate de licencias para proteger la salud pública, la Caja Costarricense del Seguro Social estará legitimada para solicitar la aplicación de la licencia obligatoria y deberá contarse con el criterio técnico del Ministerio de Salud.

En el decreto ejecutivo que otorgue una licencia obligatoria el Poder Ejecutivo deberá definir los términos y condiciones de dicha licencia y determinará, con base en un avalúo o estudio técnico y de conformidad con los parámetros establecidos en el numeral 20.3 de esta Ley, el monto de compensación o remuneración económica que devengará el titular o licenciatario de la patente.

4- Si se interpone recurso contra la decisión que otorga la licencia obligatoria, el reclamo no impedirá la explotación al licenciatario ni interrumpirá los plazos que estén transcurriendo. Tampoco impedirá al titular de la patente percibir las regalías determinadas por la autoridad competente, por la parte no reclamada. En caso de que el titular o licenciatario de la patente se encuentre disconforme con el monto de la remuneración económica por la licencia obligatoria definida por la autoridad administrativa competente, podrá acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa a fin de revisar el monto de dicha remuneración. Sin embargo, este reclamo no suspenderá la licencia obligatoria ni su utilización o explotación por el respectivo licenciatario, quien deberá cancelar la remuneración definida por la autoridad competente, sin perjuicio de ulteriores ajustes o modificaciones que sean definidos en la vía judicial.

5- La concesión y las condiciones de las licencias obligatorias podrán ser modificadas en cualquier momento por acuerdo de las partes, a petición de una de ellas, o de oficio por la autoridad competente cuando lo justifiquen hechos nuevos y, en particular, cuando el titular de la patente conceda licencia a terceros en condiciones más favorables que las establecidas en la licencia obligatoria. Asimismo, la autorización de las licencias obligatorias podrá cancelarse a reserva de los intereses legítimos de quienes

hayan recibido la autorización, si las circunstancias que la originaron han desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir.

La autoridad competente examinará, previa petición fundada, si dichas circunstancias siguen existiendo; además, tendrá facultades para denegar la revocación de la autorización, si resulta probable que se repitan las condiciones que dieron lugar a esa autorización.”

Rige a partir de su publicación.