

Protección a Sistemas de Trazados de Circuitos Integrados

PROTECCIÓN A LOS SISTEMAS DE TRAZADOS

DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS

CAPÍTULO I

DEFINICIONES

ARTÍCULO 1.- Términos utilizados

Para los efectos de esta ley, se definen los siguientes conceptos:

- a) Circuito integrado: Producto, en su forma final o intermedia, de cuyos elementos, al menos uno es activo y alguna o todas las interconexiones forman parte del cuerpo o la superficie de una pieza de material, y que se destina a realizar una función electrónica.
- b) Esquema de trazado: Disposición tridimensional, expresada en cualquier forma, de los elementos, al menos uno de los cuales es activo, e interconexiones de un circuito integrado, así como esta disposición tridimensional preparada para un circuito integrado por fabricar.
- c) Titular: Persona natural o jurídica beneficiaria de la protección conferida por la presente ley.
- d) Esquema de trazado protegido: Esquema de trazado respecto del cual se han cumplido las condiciones para protegerlo conforme a la presente ley.
- e) Registro: El Registro de la Propiedad Industrial adscrito al Registro Nacional.

CAPÍTULO II

PROTECCIÓN DE LOS ESQUEMAS DE TRAZADO

DE CIRCUITOS INTEGRADOS

ARTÍCULO 2.- Competencia del Registro de la Propiedad Industrial

Para los efectos de esta ley, la administración de la propiedad intelectual estará a cargo del Registro de la Propiedad Industrial, adscrito al Registro Nacional según la Ley de Creación de la Junta Administrativa del Registro Nacional, No. 5695, de 28 de mayo de 1975.

ARTÍCULO 3.- Obligación de protección

Los esquemas de trazado de circuitos integrados serán protegidos como objetos de propiedad intelectual, de conformidad con esta ley.

ARTÍCULO 4.- Condición para la protección

Un esquema de trazado será protegido cuando sea original. Se considerará original cuando resulte del esfuerzo intelectual propio de su diseñador y no sea corriente en el sector de la industria de los circuitos integrados.

Cuando un esquema de trazado esté constituido por uno o más elementos corrientes en el sector de la industria de los circuitos integrados, se considerará original si la combinación de los elementos, como conjunto, cumple con esta condición.

ARTÍCULO 5.- Derecho a la protección

El derecho para registrar un esquema de trazado de circuito integrado corresponde a su diseñador. Podrá ser transferido por acto entre

vivos o por vía sucesoria.

Si el esquema ha sido diseñado por dos o más personas conjuntamente, el derecho a la protección les corresponderá en común.

Cuando el esquema se haya diseñado en cumplimiento de un contrato de obra o servicio con este fin o en el marco de una relación laboral en la que el diseñador tenga esa función, el derecho a la protección le corresponderá a la persona contratante de la obra o el servicio o al empleador, salvo disposición contractual en contrario.

ARTÍCULO 6.- Nacimiento del derecho exclusivo

El derecho exclusivo sobre un esquema de trazado de circuito integrado comenzará en la fecha de presentación de la solicitud de inscripción ante el Registro, y otorgará sobre él los respectivos derechos morales y patrimoniales.

En caso de que el esquema de trazados haya sido explotado comercialmente en cualquier lugar del mundo, la solicitud de registro deberá presentarse ante el Registro dentro de un plazo de dos años, contado a partir de la fecha de la primera explotación comercial del esquema. Si la solicitud se presenta después de vencido este plazo, el registro será denegado.

Un esquema de trazado no explotado comercialmente en ningún lugar del mundo, sólo podrá registrarse si se solicita ante el Registro dentro de un plazo de quince años, contado desde el último día del año civil en que se diseñó el esquema. Si la solicitud se presenta después de vencido este plazo, el registro será denegado.

ARTÍCULO 7.- Duración del derecho exclusivo

El derecho exclusivo sobre un esquema de trazado registrado tendrá duración de diez años, contados a partir de la fecha más antigua de las siguientes:

- a) El último día del año civil en que se haya realizado la primera explotación comercial del esquema de trazados en cualquier lugar del mundo.
- b) La fecha en que se haya presentado la solicitud de inscripción ante el Registro.

La protección de un esquema de trazado registrado caducará, en todo caso, al vencer un plazo de quince años contado desde el último día del año civil en que se diseñó el esquema.

CAPÍTULO III

CONTENIDO, ALCANCE Y EXCEPCIONES DEL DERECHO

ARTÍCULO 8.- Derechos exclusivos

El registro de un esquema de trazado de circuito integrado confiere a su titular el derecho de impedir que terceras personas realicen cualquiera de los siguientes actos:

- a) Reproducir, por incorporación en un circuito integrado o de cualquier otro modo, el esquema de trazado protegido, en su totalidad o una de sus partes que cumpla la condición de originalidad según el primer párrafo del artículo 4 de la presente ley.
- b) Comercializar, importar, ofrecer en venta, vender o distribuir, en

cualquier forma, el esquema de trazado protegido, un circuito integrado que incorpore ese esquema o un artículo que contenga tal circuito.

La protección conferida por el registro solo atañe propiamente al esquema de trazado y no comprende ningún concepto, proceso, sistema, técnica ni información que se codifique o incorpore en el esquema de trazado.

La protección se aplicará independientemente de que el circuito integrado que incorpora el esquema de trazado registrado se encuentre contenido en un artículo e independientemente de que el esquema se haya incorporado en un circuito integrado.

ARTÍCULO 9.- Excepciones del derecho exclusivo

El derecho conferido por el registro de un esquema de trazado solo podrá hacerse valer contra actos realizados con fines industriales o comerciales. El registro no confiere el derecho de impedir:

- a) Actos realizados en el ámbito privado y con propósitos no comerciales.
- b) Actos realizados exclusivamente con fines de evaluación, análisis o experimentación, respecto al esquema de trazado protegido o el circuito integrado que lo incorpora.
- c) Actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza o investigación científica o académica.
- d) Actos referidos en el artículo 5 ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, Ley No. 7484, de 28 de abril de 1995.

ARTÍCULO 10.- Agotamiento de derecho

El registro de un esquema de trazado no confiere el derecho de impedir a un tercero realizar los actos mencionados en el inciso b) del primer párrafo del artículo 8 de la presente ley respecto de esquemas de trazado protegidos, de circuitos integrados que los incorporen o artículos que contengan estos circuitos después de que hayan sido introducidos en el comercio en cualquier país, por el titular u otra persona con consentimiento de este o económicamente vinculada a él.

A efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una puede ejercer, directa o indirectamente, sobre la otra influencia decisiva respecto de la explotación del esquema de trazado protegido o cuando un tercero puede ejercer esa influencia sobre ambas personas.

ARTÍCULO 11.- Ingeniería inversa

El titular del registro de un esquema de trazado no podrá impedir a un tercero realizar actos de explotación industrial ni comercial relativos a un esquema de trazado creado por un tercero, mediante la evaluación o el análisis del esquema de trazado protegido, siempre que el esquema así creado cumpla la condición de originalidad aludida en el artículo 3 de la presente ley. Tampoco podrá impedir estos actos respecto de los circuitos integrados que incorporen el esquema de trazado así creado ni de los artículos que los incorporen.

ARTÍCULO 12.- Creación independiente

El titular del registro de un esquema de trazado no podrá impedirle a un tercero realizar los actos mencionados en el inciso b) del primer párrafo del artículo 8 de la presente ley respecto de otro esquema de trazado original creado independientemente por un tercero, aun cuando sea idéntico.

ARTÍCULO 13.- Infractor inocente

No se considerará infracción de los derechos sobre un esquema de trazado registrado, la realización de algún acto referido en el inciso b) del primer párrafo del artículo 8 de la presente ley respecto de un circuito integrado que incorpore, ilícitamente, un esquema de trazado o de un artículo que contenga tal circuito integrado, cuando quien lo realice no sepa ni tenga motivos razonables para saber que el esquema se había reproducido de modo ilícito. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, desde el momento en que esa persona sea informada de la ilicitud del esquema de trazado, podrá continuar realizando esos actos respecto de los productos que aún tenga en existencia o que haya pedido desde antes. Sin embargo, a petición del titular del derecho deberá pagarle una compensación equivalente a la regalía que habría correspondido por una contractual.

CAPÍTULO IV

TRANSFERENCIA Y LICENCIAS

ARTÍCULO 14.- Transferencia del derecho

Un registro de esquema de trazado o una solicitud de registro podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria.

Toda transferencia relativa a un esquema de trazado registrado o a una solicitud de registro deberá constar por escrito. La transferencia tendrá efectos legales frente a terceros a partir de la presentación en el Registro.

ARTÍCULO 15.- Licencias contractuales

El titular o el solicitante de un registro de esquema de trazado podrá conceder licencia para la explotación de este esquema.

La transferencia tendrá efectos legales frente a terceros a partir de la presentación en el Registro.

ARTÍCULO 16.- Licencias obligatorias

Serán aplicables a la concesión de una licencia obligatoria respecto de un esquema de trazado, las condiciones determinadas para conceder las licencias obligatorias respecto de patentes de invención, determinadas por la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867, de 25 de abril de 1983 y sus reformas.

CAPÍTULO V

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

ARTÍCULO 17.- Solicitud de registro

El registro de un esquema de trazado de circuito integrado se solicitará en el Registro. La solicitud contendrá:

- a) Un petitorio.
- b) Una representación gráfica del esquema de trazado cuyo registro se solicita.
- c) Una declaración con la fecha de la primera explotación comercial del circuito integrado en cualquier lugar del mundo, cuando sea el caso.
- d) Una descripción que defina la función electrónica que debe realizar el circuito integrado que incorpora el esquema de trazado.
- e) Los poderes jurídicamente establecidos que sean necesarios.

El petitorio contendrá:

- i) El nombre y la dirección del solicitante.
- ii) El domicilio del solicitante y, cuando sea una persona jurídica, el lugar de su domicilio legal.
- iii) El nombre y la dirección del diseñador del esquema de trazado, cuando no sea el mismo solicitante.
- iv) El nombre y la dirección del representante o apoderado en el país, cuando el solicitante no tenga domicilio ni establecimiento en Costa Rica.
- v) Una petición de registro del esquema de trazado.
- vi) La fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de registro u otro título de protección presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causante, que se refiera, total o parcialmente, al mismo esquema de trazado objeto de la solicitud presentada en Costa Rica.
- vii) La firma del solicitante o de su representante.

Cuando el esquema de trazado cuyo registro se solicita incluya algún

secreto empresarial, el solicitante presentará, además de la representación gráfica requerida conforme al primer párrafo de este artículo una representación del esquema en la cual se hayan omitido, borrado o desfigurado las partes que contengan ese secreto; las restantes deberán ser suficientes para permitir, en todo caso, la identificación del esquema de trazado.

ARTÍCULO 18.- Fecha de presentación

Se considerará como fecha de presentación de la solicitud la de su recepción por el Registro, siempre que contenga, al menos, lo siguiente:

- a) Indicación, expresa o implícita, de que se solicita el registro de un esquema de trazado.
- b) Datos que permitan identificar al solicitante o a quien presente la solicitud o le permitan al Registro comunicarse con esa persona.
- c) Representación gráfica del esquema de trazado cuyo registro se solicita.

Si la solicitud omite alguno de los elementos indicados en el párrafo anterior, su fecha de presentación no será válida y el Registro se lo notificará al solicitante para que subsane la omisión. Mientras no la subsane, la solicitud se considerará como no presentada. Si la subsana, se considerará como fecha de presentación aquella en la cual queden cumplidos por lo menos los requisitos indicados en el párrafo anterior.

ARTÍCULO 19.- Desistimiento de la solicitud

El solicitante podrá desistir de su solicitud en cualquier momento

del trámite. El desistimiento acaba con la instancia administrativa y, en consecuencia, se pierde la fecha de presentación atribuida.

ARTÍCULO 20.- Examen de la solicitud

El Registro examinará si el objeto de la solicitud constituye un esquema de trazado conforme a la definición del artículo 1 de la presente ley, y si la solicitud comprende los elementos señalados en el artículo 17 de esta ley.

En caso de observarse alguna omisión o deficiencia, se notificará al solicitante para que la corrija dentro de un plazo de tres meses, bajo apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud y archivarse de oficio. Si el solicitante no efectúa la corrección en dicho plazo, el Registro hará efectivo el apercibimiento mediante resolución fundamentada.

ARTÍCULO 21.- Publicación de la solicitud

Examinada la solicitud, el Registro ordenará anunciarla mediante la publicación de un aviso, a costa del interesado, en el diario oficial.

El aviso deberá entregarse a la Imprenta Nacional dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la orden de publicación correspondiente. En su defecto, la solicitud, de pleno derecho caerá, en abandono y se archivará de oficio. Dentro de los dos meses a partir de la publicación, el interesado deberá presentar al Registro un ejemplar de la página del diario oficial en que apareció el aviso o fotocopia de ella. Si el ejemplar no se presenta dentro del plazo

indicado, la solicitud caerá de pleno derecho en abandono y se archivará de oficio.

ARTÍCULO 22.- Observaciones

Cualquier persona interesada podrá presentar al Registro observaciones fundamentadas, incluso informaciones o documentos útiles para determinar la registrabilidad de un esquema de trazado.

Las observaciones recibidas se notificarán al solicitante, quien podrá presentar comentarios o documentos relativos a ellas.

La presentación de observaciones no suspenderá la tramitación de la solicitud. Quien las haga no pasará por ello a ser parte en el procedimiento.

De recibirse observaciones, el Registro podrá examinarlas a fin de determinar la registrabilidad del esquema de trazado.

ARTÍCULO 23.- Resoluciones y registro

Si se han cumplido los requisitos fijados, el Registro registrará el esquema de trazado, expedirá un certificado con los datos incluidos en el registro correspondiente y ordenará que el registro se anuncie en el diario oficial.

CAPÍTULO VI

NULIDAD, ANULACIÓN Y OTRAS MEDIDAS

ARTÍCULO 24.- Nulidad

Siempre que se garanticen los principios del debido proceso, el

Registro podrá declarar, de oficio o a pedido de cualquier sujeto al menos con interés legítimo la nulidad de registro de un esquema de trazado, siempre que sea evidente y manifiesta, en los siguientes casos:

- a) Cuando el objeto del registro no constituya un esquema de trazado conforme a la definición del artículo 1 de la presente ley.
- b) Cuando el registro se haya concedido para un esquema de trazado que no cumple con los requisitos de protección previstos en el artículo 4 de la presente ley.
- c) Cuando el registro se haya concedido para un esquema de trazado presentado después de vencido alguno de los plazos dispuestos en los párrafos segundo y tercero del artículo 6 de la presente ley.

Cuando una causal de nulidad solo afecte a una parte del esquema de trazado registrado, la nulidad se declarará únicamente respecto de la parte afectada, y el registro quedará vigente para las demás partes, siempre que, en su conjunto, cumplan el requisito de originalidad conforme al artículo 4 de la presente ley. La acción de nulidad prescribirá a los cuatro años contados desde la fecha de concesión del registro. La declaración de nulidad tendrá efecto retroactivo a la fecha del acto, todo sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe. Tratándose de una nulidad declarada de oficio se estará a lo dispuesto en los incisos 1) a 3) del artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, No. 6227, de 2 de mayo de 1978.

ARTÍCULO 25.- Anulación

Siempre que se garanticen los principios del debido proceso, un

registro de esquema de trazado podrá anularse, cuando se haya concedido a quien no tenía el derecho de obtenerlo. La acción de anulación solo podrá ser iniciada por la persona a quien le pertenezca el derecho de obtener el registro y se ejercerá ante la autoridad competente. Esta acción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que la persona a quien pertenezca el derecho de obtener el registro haya tenido conocimiento de la comercialización del producto que incorpora el esquema de trazado en el país. La anulación producirá efectos solo para el futuro, excepto cuando se necesite el efecto retroactivo para evitar daños al destinatario, a terceros o al interés público.

ARTÍCULO 26.- Responsabilidades

Las acciones administrativas, civiles o penales relacionadas con esta ley se regularán en una ley posterior sobre procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual.

CAPÍTULO VII

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 27.- Agrupación de pedidos

Podrá solicitarse, mediante un pedido único, la modificación o corrección de dos o más solicitudes o registros, siempre que la modificación o corrección haya sido la misma para todos y que se notifique a cada uno de los solicitantes.

Podrá solicitarse, mediante un pedido único, la inscripción de transferencias relativas a dos o más solicitudes o registros, siempre que

el transfiriente y adquirente sean los mismos en todos. Esto se aplicará, en lo pertinente, a la inscripción de las licencias.

Para lo previsto en este artículo, el peticionante deberá identificar cada solicitud o registro en que deba hacerse la modificación, corrección o inscripción.

ARTÍCULO 28.- Ausencia de legalización

Ningún trámite administrativo, instancia de parte o contencioso, relativo a la obtención, el mantenimiento o la disposición de un registro previsto en esta ley, será admisible si los documentos no cumplen las autenticaciones, la legalización, y la certificación respectiva.

ARTÍCULO 29.- Prórroga de plazos

A petición del solicitante o titular de un registro, en casos debidamente justificados, el Registro podrá prorrogar en forma prudencial los plazos establecidos a favor del solicitante o titular en esta ley o sus disposiciones reglamentarias, para contestar una notificación o un requerimiento del Registro.

ARTÍCULO 30.- Inscripción y publicación de las resoluciones

El Registro inscribirá y publicará en el diario oficial las resoluciones y sentencias firmes relativas a la concesión de licencias obligatorias y a la nulidad, anulación o renuncia de los registros.

ARTÍCULO 31.- Publicidad del registro

El registro de esquemas de trazado de circuitos integrados es público y cualquier persona podrá consultarlo, de acuerdo con las modalidades de consulta que determinará el Registro.

Cuando el esquema de trazado cuyo registro se solicita incluya algún secreto empresarial, y el solicitante haya presentado, oportunamente, una representación del esquema en la cual se hayan omitido, borrado o desconfigurado las partes que contengan el secreto, la representación gráfica integral del esquema no será accesible a terceras personas, salvo con autorización escrita del solicitante o el titular del registro.

ARTÍCULO 32.- Publicidad de expedientes

Cualquier persona podrá consultar en el Registro el expediente relativo a una solicitud publicada aun después de haber concluido su trámite.

El expediente de una solicitud en trámite no podrá ser consultado por terceros antes de publicarse la solicitud, salvo consentimiento por escrito del solicitante. Esta restricción es aplicable igualmente a las solicitudes que hayan sido objeto de desistimiento o abandono, antes de ser publicadas.

El expediente de una solicitud en trámite podrá ser consultado antes de su publicación por quien acredite que el solicitante lo ha notificado para que cese alguna actividad industrial o comercial, invocando la solicitud.

Cuando el esquema de trazado incluya algún secreto empresarial, será

aplicable, en lo pertinente, lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo anterior.

CAPÍTULO VIII

DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 33.- Reglamento

El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley en un plazo máximo de seis meses.

Rige a partir de su publicación.