

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2017-0659-TRA-PI

Solicitud de inscripción de Patente (MAQUINA ACAMPANADORA DE TUBOS DE MATERIAL TERMOPLASTICO, QUE MOLDEA CAMPANAS DE EXTREMIDAD PROVISTAS DE UNA JUNTA INTEGRADA)

SICA S.P.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2011-0164)

Patentes, Dibujos y Modelos

VOTO 0215-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas quince minutos del veintidós de marzo del dos mil dieciocho.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada María del Pilar López Quirós, mayor, divorciada, con cédula de identidad 1-1066-601, abogada, vecina de San José, en representación de la empresa SICA S.P.A., sociedad domiciliada en Vía Stroppata, 28, I-48011 ALFONSINE (Revenna) Italia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 11:48:28 horas del 19 de octubre del 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, de las 1:45:00 de la tarde del 24 de marzo del 2011, la licenciada María del Pilar López Quirós, apoderado especial de la empresa SICA S.P.A., solicitó la inscripción de la patente de invención denominada **“MAQUINA ACAMPANADORA DE TUBOS DE MATERIAL TERMOPLASTICO, QUE MODELA CAMPANAS DE EXTREMIDAD PROVISTAS DE UNA JUNTA INTEGRADA”**.

SEGUNDO. Que a través de los informes técnicos preliminar Primera Fase y Fase Segunda; y concluyente, emitidos el 8 de julio del 2016, 3 de julio del 2017, y 3 de octubre del 2017 respectivamente, el perito designado al efecto dictaminó técnicamente la invención solicitada y rindió las valoraciones pertinentes de acuerdo a lo pedido. De conformidad con lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada de las 11:48:28 horas del 19 de octubre del 2017 dispuso: **“POR TANTO // Con sujeción a lo dispuesto... se resuelve: I. Denegar la solicitud de patente de invención denominada “MAQUINA ACAMPANADORA DE TUBOS DE MATERIAL TERMOPLASTICO, QUE MOLDEA CAMPANAS DE EXTREMIDAD PROVISTAS DE UNA JUNTA INTEGRADA”**

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 13:43:45 horas del 14 de noviembre del 2017, la representante de la empresa de SICA S.P.A., interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución relacionada, y por esa circunstancia, conoce este Tribunal.

CUARTO. A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados los siguientes:

1.- Informe técnico preliminar primera fase firmado el 8 de julio del 2016 por el examinador Huber Enrique Ortega Padilla, en donde se considera que la solicitud no cumple con los requerimientos de unidad de invención y claridad. (v.f. 274 a 277).

- 2.- Informe técnico preliminar fase 2 firmado el 3 de julio del 2017 por el examinador Huber Enrique Ortega Padilla, en donde no se recomienda la concesión de la Patente (v.f. 306 al 311).
- 3.- Informe técnico concluyente firmado el 3 de octubre del 2017 por el examinador Huber Enrique Ortega Padilla, en donde NO se recomienda la concesión de la Patente. (v.f. 325 y 330).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, con base en el informe técnico y de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad N° 6867 del 25 de abril de 1983 (en adelante Ley de Patentes), determinó que la solicitud a pesar de no contener exclusiones de patentabilidad ni materia no considerada como una invención, además de cumplir con los requisitos de unidad de invención y suficiencia, carece del requisito de claridad, y no se logra realizar el análisis de los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, por lo que deniega la solicitud de inscripción de la patente de invención denominada **“MAQUINA ACAMPANADORA DE TUBOS DE MATERIAL TERMOPLASTICO, QUE MOLDEA CAMPANAS DE EXTREMIDAD PROVISTAS DE UNA JUNTA INTEGRADA”**

Por su parte, la licenciada María del Pilar López Quirós, representante de la empresa SICA S.P.A., manifiesta inicialmente que solicita la emisión de un nuevo informe técnico para evaluar los requisitos de patentabilidad, a efectos que sea evaluada por otro experto a la luz de la documentación existente y la prueba y argumentos presentados en este acto de audiencia conferida por este Tribunal, puesto que existen errores obvios en el informe técnico final.

El recurrente considera que el señalamiento del examinador es arbitrario y le genera una lesión a los derechos del solicitante, esto en lo que respecta al correcto uso de la palabra a utilizar que es MODELA, pues se trata de errores tipográficos ya que la patente fue redactada en idioma italiano y después fue traducido al español; siendo el termino correcto entonces MODELA, esto

según el diccionario de la Real Academia Española y se ajusta al concepto que indica el título.

Que la patente cumple con los requisitos de ley, donde se aporta en el acto un juego reivindicatorio en limpio, donde se reflejan los cambios establecidos en la respuesta al informe de I fase, por lo que solicita un nuevo examen técnico, para que el nuevo examinador pueda analizar la patente con base en el juego reivindicatorio en limpio recién aportado, con cambio en la tipografía que no constituye un cambio sustancial y también están dispuestos a cambiar la palabra MODELA por MOLDEA si el EXAMINADOR así lo consigna.

Por último y en lo que respecta a la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, indica que hay imposibilidad de parte del examinador en realizar dicho análisis, debido a la falta de claridad en las reivindicaciones, no obstante esta trata solo por errores tipográficos y no por el fondo, el perito no analiza indicando que no hay claridad sin embargo esa falta de claridad es por un tema de tipografía y no por fondo.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La Ley de Patentes de Invención, ha adoptado la metodología común en el Derecho Comparado para determinar que una invención es patentable, utilizando al efecto tres tipos de criterios:

A) Requisitos positivos de patentabilidad. Se contienen en el artículo 2 inciso 1 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad N° 6867 del 25 de abril de 1983 y sus reformas, al establecer que para la concesión de una patente debe cumplir con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial.

Para la verificación de tales requisitos, el artículo 13 inciso 2) de la citada Ley autoriza a que el Registro en la fase de calificación o examen de fondo de una solicitud de patente de invención, pueda requerir la opinión de centros sociales, de educación superior, científicos, tecnológicos o profesionales, nacionales o extranjeros, o de expertos independientes en la materia, y ésta “resulta fundamental y determinante para el dictado de una resolución administrativa acertada

y sustancialmente conforme con el ordenamiento jurídico, toda vez, que en estos casos se deben analizar, estudiar y ponderar extremos eminentemente técnicos y científicos que exceden los conocimientos ordinarios del órgano administrativo decidor y competente. En tales supuestos, resulta de vital importancia que el órgano decidor y su contralor jerárquico o no jerárquico se hagan asistir y fundamenten sus apreciaciones de orden jurídico en una experticia que aborde los aspectos técnicos y científicos...” (Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, voto No. 650-02 de las 9:15 horas del 9 de agosto de 2002).

B) Condiciones negativas de patentabilidad: Se refiere a las condiciones que impiden que una invención sea patentable, que incluye la enumeración de casos en que se considera que no existe una invención y que nuestra Ley las señala en el artículo 1 inciso 2.

C) Las excepciones a la patentabilidad: Son los extremos que conducen a que, aunque exista invención, ésta sea tenida por no patentable. Se trata de los casos contemplados en el artículo 1 inciso 3 de la Ley de rito, en los que existe invención, pero respecto de los cuales, y por motivos de política legislativa llevan a negar el patentamiento.

Según consta a folios del 274 al 277 el examinador Huber Enrique Ortega Padilla dictaminó mediante su informe técnico preliminar primera fase:

“... **II. Objeto de la Invención.** Máquina acampanadora (1) que modela campanas de extremidad provistas de una junta integrada en tubos (3) de material termoplástico con un mandril (4) de modelado, sobre el cual previamente ha sido colocada, dilatada diametralmente, de modo coazial y en una posición predeterminada, una junta (5) tipo anillo (5). Un cargador (8) de la junta (5) tipo anillo sobre el mandril (4) puede moverse entre una posición de armado y una posición de carga. Una junta (5) de tipo anillo viene colocada en un posicionador (10) que le mantiene en una posición operativa para la acción de un dispositivo de armado (9). Después de haber extraído la junta (5) del posicionador (10), el dispositivo de armado (9) arma el cargador (8) con la junta (5) tipo

anillo cuando el cargador (8) está la posición de armado... **IV. Exclusiones de patentabilidad / materia que no se considera como invención...** La presente solicitud no contiene exclusiones de patentabilidad en sus 16 reivindicaciones, ni contiene materia no considerada como invención. **V. Unidad de Invención...** Este Registro considera que el requisito de unidad de invención (X) se cumple... **VI. Claridad...** Este Registro considera que el requisito de claridad... (X) no se cumple... **VII. Suficiencia...** Este Registro considera que el requisito de suficiencia (X) se cumple... **VIII. Recomendación relativa al título de la solicitud...** Existe una gran diferencia entre modelar y moldera. Y la función de la maquina es moldear... De esta forma, la correcta forma de escribir el título es: Máquina acampanadora de tubos de material termoplástico, que moldea campanas de extremidad provistas de una junta integrada... **IX. Resultado del informe.** La solicitud no cumple con los requisitos establecidos en los artículos siguientes: Ley: 6867: Artículos 6 inciso 5 y 6, 13. Reglamento n.º 15222, MIEM-J: Artículos: 3, 9, 13 y 19. Manual: Manual de organización y examen de solicitudes de patentes de invención de las Oficinas de Propiedad Industrial del Istmo Centroamericano y la Republica Dominicana. **Observaciones:** Se concluye que las 16 reivindicaciones no son claras y concisas. Como se indica en el apartado VI. Adicionalmente se indica en el apartado VIII, se indica que el título está usando términos no relacionados con la invención; por ello se realiza una recomendación...”

Del examen preliminar se dio traslado al solicitante para que manifestara sus observaciones, mediante auto de las 7:37:10 horas del 29 de setiembre del 2016, mismos que fueron contestados. Siendo entonces que mediante informe técnico preliminar fase 2 (v.f. 306 al 311) donde el examinador Huber Enrique Ortega Padilla indica:

“... **IV. Exclusiones de patentabilidad / Materia no considerada invención...** La presente solicitud no contiene exclusiones de patentabilidad en sus 16 reivindicaciones presentes en la contestación al ITP fase 1, ni contiene materia no considerada como invención. **V. Unidad de Invención...** Este Registro considera que el requisito de unidad

de invención (X) se cumple... **VI. Claridad...** Este Registro considera que el requisito de claridad... (X) no se cumple... **VII. Suficiencia...** Este Registro considera que el requisito de suficiencia (X) se cumple... **VIII. Declaración motivada sobre novedad, nivel inventivo y aplicación industrial...** 2. Declaración... Novedad... Reivindicaciones: 1 a 16 // N/A. Nivel Inventivo... Reivindicaciones: 1 a 16 // N/A. Aplicación Industrial... Reivindicaciones: 1 a 16 // N/A. **IX. Recomendación relativa al título de la solicitud...** El solicitante acoge la indicación en el ITP fase 1. Y de ahora en adelante el título de la patente es: “Máquina acampanadora de tubos de material termoplástico, que moldea campanas de extremidad provistas de una junta integrada” **XI. Resultado del informe.** Se recomienda la concesión de la Patente // NO. La solicitud no cumple con los requisitos establecidos en los artículos siguientes: Ley 6867: Artículo 6 inciso 5 y 6, 13. Reglamento nº. 15222 MIEM-J: Artículos 3, 9 , 13 y 19. **Observaciones:** Las 16 reivindicaciones presentes en la contestación del IT fase 1 no poseen claridad. Por lo que no es posible analizarles la novedad, altura inventiva y aplicación industrial. El solicitante no acoge las indicaciones ITP fase 1 y vuelve a presentar un juego de 16 reivindicaciones con los mismos problemas de claridad. Es por ello que las reivindicaciones de 1 a 16 no cumplen con los requisitos de patentabilidad.”

El examinador determinó mediante informe técnico concluyente (v.f. 325 al 330) en relación a las reivindicaciones enmendadas:

“...**VI. Claridad...** Este Registro considera que el requisito de claridad... (X) no se cumple... Observaciones: Las reivindicaciones de la 1 a la 16 presente en la contestación al ITP fase 2 no son claras ni concisas... **VII. Suficiencia...** Este Registro considera que el requisito de suficiencia (X) se cumple...

VIII. Declaración motivada sobre novedad, nivel inventivo y aplicación industrial... 2. Declaración... Novedad... Reivindicaciones: 1 a 16 // N/A. Nivel

Inventivo... Reivindicaciones: 1 a 16 // N/A. Aplicación Industrial... Reivindicaciones: 1 a 16 // N/A. 3. Explicaciones a. **Respecto a la novedad:** A las 16 reivindicaciones presentes en la contestación al ITP fase 2 no es posible analizarles la novedad debido a que no son claras. El solicitante aporta un juego de reivindicaciones en la contestación al ITP fase 2 en el cual no corrige la falta de claridad indicada en el ITP fase 2. b. **Respecto al nivel inventivo:** A las 16 reivindicaciones presentes en la contestación al ITP fase 2 no es posible analizarles el nivel inventivo debido a que no son claras. El solicitante aporta un juego de reivindicaciones en la contestación al ITP fase 2 en el cual no corrige la falta de claridad indicada en el ITP fase 2. c. **Respecto a la aplicación industrial:** A las 16 reivindicaciones presentes en la contestación al ITP fase 2 no es posible analizarles la aplicación industrial debido a que no son claras. El solicitante aporta un juego de reivindicaciones en la contestación al ITP fase 2 en el cual no corrige la falta de claridad indicada en el ITP fase 2...**XI. Resultado del informe.** Se recomienda la concesión de la Patente // NO. La solicitud no cumple con los requisitos establecidos en los artículos siguientes: Ley: 6867: 6 inciso 5 y 6, 13. Reglamento n.º 15222 MIEM-J: Artículos 3, 9, 13, 19. **Observaciones: Las 16 reivindicaciones presentes en la contestación al ITP fase 2 no poseen claridad. Por lo que no es posible analizarles la novedad, altura inventiva y aplicación industrial. El solicitante no acoge las indicaciones del ITP 2 y vuelve a presentar un juego de 16 reivindicaciones con los mismos problemas de claridad. Es por ello que las reivindicaciones de la 1 a 16 no cumplen con los requisitos de patentabilidad.”**

Luego de lo cual procede el Registro al dictado de la resolución final, indicando que dicha patente carece del requisito de claridad, por lo que no se logra realizar el análisis de los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, por tanto se incumple con los requisitos de patentabilidad.

Dicho acto se apela, y este Tribunal entra a conocer y resolver el fondo del presente asunto. En primera instancia debemos entender que inicialmente se alegan la unidad de invención, claridad

y suficiencia de la solicitud como requisitos necesarios para poder iniciar el análisis de novedad, nivel inventivo y aplicabilidad industrial. Esencialmente en este caso, la claridad es el aspecto medular, como requisito de cumplimiento ineludible de todas las solicitudes de patente, es decir, su redacción alrededor de la solicitud de patente debe ser comprensible, sin ambigüedades y sin lugar a dudas, esto en razón de que se trata de materia técnica, científica y especializada, y por ende clara, precisa y completa, sin posibilidad de vaguedad en su contenido; la misma se evalúa en todo el proceso y trámite de patentes, sin embargo el ideal debe ser satisfecho en las primeras etapas de los exámenes, al igual que el nivel inventivo y la aplicación industrial.

“La claridad de las reivindicaciones es entonces requisito fundamental que permite entender el sentido técnico de una reivindicación, o en su defecto, trasladarse a la descripción para interpretarla, conocer lo que se está pretendiendo proteger a través de la patente y, en consecuencia, que el examinador pueda determinar si es o no es patentable. En otras palabras, se persigue que las reivindicaciones sean definidas de manera que sean de fácil comprensión.” (<http://www.sic.gov.co/ruta-pi/julio12/el-requisito-de-claridad-en-las-solicitudes-de-patente>)

En el análisis de las reivindicaciones, el examinador de fondo debe comenzar ese estudio de las reivindicaciones, para determinar si éstas identifican completamente la invención, determinando la claridad, el contenido y el alcance de las reivindicaciones, donde las anteriores consideraciones analizadas en esta solicitud no se cumplieron por existir una falta de claridad total, razón por la que no procede su inscripción.

Recordemos que la materia que se discute es netamente técnica, y el operador jurídico no solo requiere de pruebas suficientes para poder resolver conforme se solicita o bien de modo contrario, sino que debe ajustarse a los principios jurídicos establecidos; razón por la que de igual forma se rechaza la emisión de un nuevo informe técnico como prueba para mejor resolver, puesto que las reivindicaciones han sido reformadas y no procede nuevo análisis, el momento procesal para que el solicitante presentara sus observaciones, y en su caso, corrigiera o completara la documentación aportada, o enmendara, modifique o divida la solicitud, procede una vez que se ha realizado el examen de fondo, y consecuentemente, se conozca el respectivo

informe técnico brindado por el examinador asignado a tal efecto, con el fin de que el solicitante dentro del mes siguiente al día en que el Registro de la Propiedad Industrial le notifique las resultas de dicho informe técnico, se pronuncie sobre ese primer dictamen, conforme lo establece el artículo 13, inciso 3) de la Ley de Patentes, que dice:

“Artículo 13.- Examen de fondo... 3) En caso de observarse que no se han cumplido las condiciones del párrafo 1°, el Registro de la Propiedad Industrial lo notificará al solicitante para que presente, dentro del mes siguiente, sus observaciones, y en su caso, corrija o complete la documentación aportada, o que modifique o divida la solicitud, con observación de lo prescrito en el artículo 8°...”;

De ahí que, las enmiendas, modificaciones y cancelaciones de las reivindicaciones hechas por el apelante ante este Tribunal, son improcedentes, por no ser en esta Instancia donde se llevan a cabo y haber transcurrido el momento procesal oportuno para hacerlo. Por ello, no existe fundamento para que este Órgano Colegiado revoque la resolución venida en alzada, además de que el procedimiento en general cumple con la legalidad y se deben tomar como cierto los documentos probatorios que están dentro del expediente, constituyen plena prueba. Los agravios indicados por el recurrente se deben rechazar pues la patente no cumple con los requisitos establecidos por la Ley de Patentes y su Reglamento, razón por la cual, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María del Pilar López Quirós, apoderada especial de la empresa SICA S.P.A., en contra de la resolución venida en alzada, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara ***sin lugar*** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María del Pilar López Quirós, apoderada especial de la empresa SICA S.P.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 11:48:28 horas del 19 de octubre del 2017, la que en este acto ***se confirma***, denegando la solicitud de otorgamiento de patente para la invención titulada **“MAQUINA ACAMPANADORA DE TUBOS DE MATERIAL TERMOPLASTICO, QUE MODELA CAMPANAS DE EXTREMIDAD PROVISTAS DE UNA JUNTA INTEGRADA”**. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTOR

EXAMEN DE SOLICITUD DE PATENTE

TE: EXAMEN FORMAL DE LA SOLICITUD DE PATENTE

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE

TNR: 00.59.53