RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0096-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE DE INVENCIÓN "DISPOSITIVO Y MÉTODO PROTECTOR DE PALÉ"

WAYNE RANDALL, JONATHAN BEVIER y JEFF RACOOSIN, apelantes

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP.ORIGEN 2013-0566)

PATENTES, DIBUJOS Y MODELOS

VOTO 0220-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con treinta minutos del tres de mayo de dos mil diecinueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada Marianella Arias Chacón, casada, abogada, con cédula de identidad 1-679-960, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de **WAYNE RANDALL, JONATHAN BEVIER y JEFF RACOOSIN,** ciudadanos estadounidenses, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:38:33 horas del 22 de noviembre del 2018.

Redacta la jueza Ureña Boza; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado el 4 de noviembre de 2013 la licenciada Arias Chacón, en la representación indicada solicitó el registro de la patente de invención denominada **"DISPOSITIVO Y MÉTODO PROTECTOR DE PALÉ"**

El informe técnico de fondo fue asignado al ingeniero Luis Diego Monge Solano, quien; el 2 de mayo de 2018, rindió Informe técnico preliminar fase 1, del cual se dio traslado a la parte solicitante.

La representación de los solicitantes contestó la audiencia sobre el informe preliminar el 26 de junio de 2018, modificando el pliego de reivindicaciones. El examinador indicado emitió Informe Técnico Concluyente desfavorable el día 12 de octubre de 2018.

En resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:38:33 horas del 22 de noviembre del 2018, resolvió denegar la solicitud de patente relacionada.

Inconforme con lo resuelto apela la licenciada Arias Chacón y en escrito presentado ante este Tribunal el 25 de marzo de 2019 manifiesta en sus agravios que el Registro no siguió el debido proceso en la tramitación de su solicitud, en razón de que no se le dio audiencia del segundo informe técnico preliminar Fase 2, siendo que; por error del perito, éste fue titulado como "Informe Técnico Concluyente" cuando en realidad debió indicar que era el "Informe Técnico Preliminar Fase 2", que es el procedimiento que se debe seguir para el examen de fondo de las patentes de invención, tal como lo disponen el artículo 13 párrafo 3 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad; y el artículo 19 párrafos 7 y 8 del Reglamento a la dicha Ley. Afirma que esta actuación del Registro le deja en estado de indefensión, toda vez que no se le dio oportunidad para pronunciarse respecto de las apreciaciones del perito en el segundo informe rendido.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados los siguientes:

1.- Que el Informe Técnico Preliminar Fase 1 elaborado por el perito ingeniero Luis Diego Monge Solano fue puesto en conocimiento del solicitante mediante resolución del 21 de mayo de 2018 (v. f. 45)

2.- Que representación de los solicitantes contestó las observaciones contenidas en el Informe Técnico Preliminar Fase 1 mediante escrito presentado el 26 de junio de 2018, modificando el pliego de reivindicaciones original (v. f. 46 a 50).

3.- Que el 12 de octubre de 2018 fue emitido el Informe Técnico Concluyente y éste no fue puesto en conocimiento de la accionante (v. f. 53 a 58).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No encuentra este Tribunal alguno de interés para la resolución de este asunto.

CUARTO. SOBRE EL PROCEDIMIENTO EJECUTADO EN LA RESOLUCIÓN DE ESTE ASUNTO. El conflicto surge a partir de la denegatoria por parte del Registro de la Propiedad Industrial de la solicitud de patente denominada **"DISPOSITIVO Y MÉTODO PROTECTOR DE PALÉ"** con fundamento en el Informe Técnico Concluyente realizado por el ingeniero Monge Solano, sin que se emitiera un Informe Técnico Preliminar Fase 2 y se diera oportunidad a los solicitantes de pronunciarse sobre las observaciones del perito respecto de las modificaciones al pliego reivindicatorio.

El Reglamento Ley Patentes Invención Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad (Decreto Ejecutivo 15222-MIEM-J del 12 de diciembre de 1983) en su artículo 19 regula la elaboración del examen de fondo de las solicitudes de registro de patentes. Indica en sus incisos 4, 7 y 8 lo siguiente:

> "Artículo 19. Examen de fondo.
>
> (...)
>
> **4.** Una vez que la solicitud pase a estudio de fondo, el examinador utilizará el Manual de Organización y Examen de Solicitudes de Patentes de Invención de las Oficinas de Propiedad Industrial del Istmo Centroamericano y la República Dominicana. En una primera fase, valorará la unidad de la invención, claridad y suficiencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Ley. En caso de observarse alguna deficiencia, se elaborará la prevención correspondiente, que deberá ser contestada en el plazo de un mes siguiente a la notificación respectiva. (...)
>
> (...)

7.- Una vez superadas Las objeciones en cuanto a unidad de invención, claridad y suficiencia, **<u>en una segunda fase</u>**, el examinador analizará los requisitos establecidos en el artículo 2 de la Ley, sean novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Concluido el informe técnico y consistiendo éste en una denegatoria o concesión parcial de la solicitud presentada, la administración lo notificará al solicitante y a petición de éste se llevará a cabo una vista con el examinador de fondo y la coordinación de la oficina de patentes, o el funcionario que esta designe, en los primeros quince días hábiles contados a partir de la notificación del traslado del informe técnico. Esta vista será de carácter facultativo. (...)

8- Una vez realizadas las manifestaciones al examinador deberá responder dentro del plazo máximo indicado en el inciso 1 de este artículo. Emitido el dictamen final, el Registro de Propiedad Industrial procederá a dictar la resolución correspondiente debidamente fundamentada, con base en lo indicado en informe técnico y demás documentos que conforman el expediente, la cual tendrá recurso de revocatoria y de apelación, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la Ley de procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual, N° 8039..."

Una vez analizado en forma íntegra el expediente venido en Alzada. Advierte este Tribunal que en el trámite que dio el Registro a la solicitud de patente se emitió un Informe Técnico Preliminar Fase 1 -que corresponde al establecido en el inciso 4 del artículo 19 transcrito parcialmente líneas atrás- en el cual manifestó el perito que *"Observaciones: A la luz del análisis se indica que las reivindicaciones 16 y 17, no cumplen con el requisito de claridad./Se le recomienda al solicitante modificar su solicitud para superar las objeciones de claridad; sin embargo, se le indica que, en caso de no contestar el presente informe técnico, se continuara el estudio de los requisitos de patentabilidad tomando en cuenta únicamente las reivindicaciones que cumplen con el requisito de claridad es decir las reivindicaciones 1 a 15 y 18 a 24"* (ver folio 43)

En respuesta a lo anterior, la parte solicitante se pronuncia en escrito presentado el 26 de junio de 2018, modificando las reivindicaciones propuestas originalmente, eliminando las reivindicaciones 16 y 17 y aportando un nuevo pliego reivindicatorio.

Por su parte el perito analiza ese nuevo pliego, pero emite el Informe Técnico Concluyente; que de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 19 citado correspondería a lo indicado en el inciso 7 del artículo 19 transcrito. Sin embargo, sin emitir el dictamen final que indica el inciso 8 de esa misma norma, se concluye en ese segundo dictamen que la invención propuesta carece de nivel inventivo, en razón de que *"...para un técnico en la materia correspondiente, resulta obvia y se deriva de manera evidente del estado de la técnica..."* (folios 56 y 57) y por ello recomienda no conceder la patente.

Con fundamento en este segundo informe, el Registro de la Propiedad Industrial deniega la concesión de la patente solicitada, omitiendo darle audiencia de éste a la parte solicitante.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, considera este Tribunal que lo procedente en este caso es acoger los agravios que expuso la apelante, toda vez que; como bien lo indica: comete un error el Registro al pasar del informe preliminar fase 1 al informe concluyente omitiendo **el informe técnico fase 2**, con lo cual se le impidió referirse a las observaciones del perito respecto del nuevo pliego reivindicatorio que propuso en su respuesta al informe fase 1.

Siendo que este Tribunal constituye un órgano especializado de control de legalidad y es de su competencia vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales correspondientes. Una vez estudiado el procedimiento seguido en el presente asunto, concluye que **ha de anularse la resolución final** venida en Alzada, por haberse dictado en evidente indefensión de la parte apelante. Resulta claro que efectivamente se ha infringido la normativa citada, lo cual contraviene el principio del debido proceso que produce una nulidad absoluta de lo actuado a partir de la emisión del Informe Técnico Concluyente.

En vista de lo anterior, se ordena al Registro de la Propiedad Industrial que solicite al examinador realizar el examen técnico fase 2, que dé traslado de éste a los solicitantes y que; posteriormente, el perito emita su dictamen final respecto de la concesión de la patente de invención objeto de estas diligencias administrativas. En consecuencia, se declara la nulidad de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:38:33 horas del 22 de noviembre del 2018, con el propósito de que esa autoridad registral proceda a enderezar los procedimientos en la forma indicada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón en su condición de apoderada especial de WAYNE RANDALL, JONATHAN BEVIER y JEFF RACOOSIN, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:38:33 horas del 22 de noviembre del 2018, la cual **SE ANULA**. Asimismo, se declara la nulidad de todo lo resuelto y actuado en este asunto a partir de la emisión del Informe Técnico Concluyente y se ordena al Registro de la Propiedad Industrial que solicite al examinador realizar el examen técnico fase 2, dar traslado de éste a los solicitantes y posteriormente emitir su dictamen final respecto de la concesión de la patente de invención objeto de estas diligencias administrativas. Lo anterior con el propósito de que ese Registro proceda a enderezar los procedimientos observando el debido proceso. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa 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. 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.**

Firmado digitalmente por
NORMA MERCEDES UREÑA BOZA (FIRMA)

Norma Ureña Boza

Firmado digitalmente por
KATTIA MORA CORDERO (FIRMA)

Kattia Mora Cordero

Firmado digitalmente por
ILSE MARY DIAZ DIAZ (FIRMA)

Ilse Mary Díaz Díaz

Firmado digitalmente por
JORGE ENRIQUE ALVARADO VALVERDE (FIRMA)

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

mrch/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

DESCRIPTOR

EXAMEN DE SOLICITUD DE PATENTE

TE: EXAMEN FORMAL DE LA SOLICITUD DE PATENTE

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE

TNR: 00.59.53

NULIDAD

TG: Efectos del Fallo del TRA

TNR: 00.35.98