

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2018-0047-TRA-PI

Solicitud de Inscripción de Patente de Invención “FIBRA DE ACERO PARA REFORZAR HORMIGÓN O MORTERO QUE TIENE UN EXTREMO DE ANCLAJE CON AL MENOS TRES SECCIONES RECTAS”.

NV BEKAERT S.A, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2013-0291)

Patentes, Dibujos y Modelos

VOTO 0695-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas diez minutos del veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, mayor, abogada, con cédula de identidad número 1-0679-0960, vecina de San José, apoderada especial de la empresa **NV BEKAERT S.A**, una sociedad inscrita conforme a las leyes de Bélgica, domiciliada en Bekaerstraat 2, 8550 Zwevegem, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 14:01:06 horas del 01 de diciembre de 2017.

CONSIDERANDO

Redacta el Juez Alvarado Valverde,

PRIMERO. SOBRE LA RESOLUCION RECURRIDA Y LO ALEGADO POR EL APELANTE. En el caso concreto, la representante de la empresa **NV BEKAERT S.A**, solicitó la inscripción de la patente de invención denominada **“FIBRA DE ACERO PARA REFORZAR HORMIGÓN O MORTERO QUE TIENE UN EXTREMO DE**

ANCLAJE CON AL MENOS TRES SECCIONES RECTAS”.

Que a través de los informes técnicos Primera Fase y Concluyente, emitidos por el examinador Ing Miguel Angel Mata Solano el 28 de junio de 2017 y el informe concluyente de 23 de noviembre de 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 a las 14:01:06 horas del 01 de diciembre de 2017, dispuso: **“POR TANTO // Con sujeción a lo dispuesto... se resuelve: I. Denegar la solicitud de patente de invención denominada “FIBRA DE ACERO PARA REFORZAR HORMIGÓN O MORTERO QUE TIENE UN EXTREMO DE ANCLAJE CON AL MENOS TRES SECCIONES RECTAS”.**

Que en el informe concluyente visible a folios 49 a 54 del expediente, el examinador señala que en cuanto al nivel inventivo “(...) b. Respecto al nivel inventivo: En la contestación al informe técnico preliminar y en el nuevo juego reivindicatorio (1-9,11) se eliminaron las reivindicaciones dependientes del pliego anterior que describían las características de forma, tanto de la parte central como de los extremos de anclaje y se dejaron las características técnicas de la fibra de acero en las reivindicaciones dependientes 2 a 8 y el uso de esas fibras de acero en estructuras de hormigón (reivindicaciones 9 y 11); sin embargo la reivindicación independiente 1 enmendada sigue refiriéndose a la forma de la fibra de acero como longitud, relación largo/ diámetro y ángulos entre sus porciones, por lo que lo descrito en los documentos de la técnica previa (D1-D2) siguen afectando el nivel inventivo de esta reivindicación y por consiguiente de las reivindicaciones de 2 a 9 y 11 dependientes de esta. Debido a la falta de claridad que tiene la reivindicación 10, no se puede hacer un análisis de nivel inventivo para esta reivindicación. Por lo anterior, las reivindicaciones 1 a 9 y 11 de esta solicitud no tienen nivel inventivo. (...) XI Resultado del informe (...) Observaciones: No se recomienda la concesión de la protección por patente para las reivindicaciones de 1 a 9 y 11 por lo indicado en el apartado 3.b de este informe.

Debido a la falta de claridad indicada en el punto VI de este informe, a la reivindicación 10 no se le pudo hacer un análisis de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.”

SEGUNDO. 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.

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

1.- Que el Informe técnico concluyente firmado el 23 de noviembre de 2017, por el examinador Ing Miguel Ángel Mata Solano, no se recomienda la concesión de la patente para las reivindicaciones 1 a 9 y 11 por lo indicado en el apartado 3.b del informe, así como a la reivindicación 10 no se le pudo hacer un análisis de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.” (v.f. 49 al 54).

2.- Que los argumentos técnicos en respuesta a prueba para mejor resolver ordenada en resolución de las 9:15 del 19 de setiembre de 2018, el examinador Ing Miguel Ángel Mata Solano mantiene el criterio vertido en el informe concluyente y se deniega recomendar la concesión de la Patente, por no cumplir con el requisito de nivel inventivo. (v.f. 35 a 37 Legajo de apelación).

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

QUINTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, determino con base en el informe técnico emitido por el examinador Ing Miguel

Ángel Mata Solano que las reivindicaciones 1 a la 15 no tienen el nivel inventivo porque D1 describe una fibra de acero para el refuerzo de concreto que comprende una parte central o intermedia y anclajes en uno o los dos extremos de esa parte central y sobre la reivindicación 1 solicitada las secciones rectas se indica que tienen ejes rectos y que la primera sección recta está unida a la sección recta central por una sección curva que define un ángulo interno entre ambas secciones rectas, por lo que afecta la altura inventiva. Respecto al informe técnico concluyente el a quo señala que el ingeniero Miguel Angel Mata Solano, emite dictamen desfavorable fundamentado en que la materia reclamada no posee exclusiones de patentabilidad, ni materia no considerada invención. En virtud que el solicitante modificó el corpus reivindicatorio a once reclamaciones, pero la reivindicación 10 no pertenece al concepto inventivo, no es clara ni posee soporte, a causa que su dependencia es sobre la reivindicación 13, la cual no existe en el pliego reivindicatorio enmendado, por lo que en razón de esa situación no se realiza el análisis de novedad, altura inventiva y aplicación industrial.

Con base en el informe técnico y conforme al artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos de Industriales y Modelos de Utilidad, el Registro concluyo denegar la solicitud de inscripción de la patente de invención denominada ***“FIBRA DE ACERO PARA REFORZAR HORMIGÓN O MORTERO QUE TIENE UN EXTREMO DE ANCLAJE CON AL MENOS TRES SECCIONES RECTAS”***

Por su parte, la licenciada Marianella Arias Chacón, apoderada especial de la empresa **NV BEKAERT S.A**, manifiesta en su apelación lo siguiente: 1- Que respecto a la falta de claridad establecida en el reporte se indica que por un error involuntario se indicó que la reivindicación 10 depende de la reivindicación 13, cuando realmente ésta depende de la reivindicación 9 y adjunta el pliego de reivindicaciones enmendado, indicando que la reivindicación 1 de la invención, si cumple con el requisito de nivel inventivo. Solicita revocar la resolución apelada y se continúe con el trámite de inscripción

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El artículo 2 de 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 (en adelante Ley de Patentes), es claro en establecer que para la concesión de una patente se 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 oficiales, de Educación Superior, científicos, tecnológicos o profesionales, nacionales o extranjeros o, en su defecto 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 650-02 de las 9:15 horas del 9 de agosto de 2002).

Ahora bien, según consta a folios del 33 al 39 el examinador ingeniero Miguel Angel Mata Solano, dictaminó mediante su informe técnico preliminar primera fase:

“(…)... **IV. Exclusiones de patentabilidad / Materia no considerada invención...**

La presente solicitud no tiene exclusiones de patentabilidad ni materia no considerada como invención...(…) **IX. Resultado del informe.** La solicitud no cumple con los requisitos establecidos en los artículos siguientes: Ley: 6867: Artículos 1 y 6, Reglamento: 15222-MIEM-J Artículo 4. Observaciones: No se recomienda la concesión de protección por patente para las reivindicaciones de 1 a 15 por lo indicado

en el apartado 3.b de este informe .”

Del examen preliminar se dio traslado al solicitante para que manifestara sus observaciones, mediante auto de las 14:13:58 horas del 04 de julio de 2017, mismos que fueron contestados.

El examinador determinó mediante informe técnico concluyente (v.f. 49 al 54) en relación a las reivindicaciones enmendadas en lo conducente dice :

“... IV. Exclusiones de patentabilidad / Materia no considerada invención... La presente solicitud no tiene exclusiones de patentabilidad ni materia no considerada como invención (...) V. Unidad de invención (...) No se puede determinar si la reivindicación 10 del nuevo juego enmendado forma parte del mismo concepto inventivo ya que describe una estructura de hormigón según la reivindicación 13 la cual no existe en este nuevo pliego. “(...) b. Respecto al nivel inventivo: En la contestación al informe técnico preliminar y en el nuevo juego reivindicatorio (1-9,11) se eliminaron las reivindicaciones dependientes del pliego anterior que describían las características de forma, tanto de la parte central como de los extremos de anclaje y se dejaron las características técnicas de la fibra de acero en las reivindicaciones dependientes 2 a 8 y el uso de esas fibras de acero en estructuras de hormigón (reivindicaciones 9 y 11); sin embargo la reivindicación independiente 1 enmendada sigue refiriéndose a la forma de la fibra de acero como longitud, relación largo/ diámetro y ángulos entre sus porciones, por lo que lo descrito en los documentos de la técnica previa (D1-D2) siguen afectando el nivel inventivo de esta reivindicación y por consiguiente de las reivindicaciones de 2 a 9 y 11 dependientes de esta. Debido a la falta de claridad que tiene la reivindicación 10, no se puede hacer un análisis de nivel inventivo para esta reivindicación. Por lo anterior, las reivindicaciones 1 a 9 y 11 de esta solicitud no tienen nivel inventivo. (...) XI Resultado del informe (...) Observaciones: No se recomienda la concesión de la

protección por patente para las reivindicaciones de 1 a 9 y 11 por lo indicado en el apartado 3.b de este informe. Debido a la falta de claridad indicada en el punto VI de este informe, a la reivindicación 10 no se le pudo hacer un análisis de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.”

Dicho acto se apela, y este Tribunal mediante resolución de las 8:30 minutos del 10 de julio de 2018, ordenó prueba para mejor resolver a efecto de que el examinador se refiriera de manera detallada a varios puntos alegados por la apelante en su escrito de agravios, al respecto indicó: “(...) *Por lo expuesto en los puntos anteriores, el suscrito considera que la fibra de acero mostrada en esta solicitud de patente de invención, tiene novedad ya que tiene una forma distinta a las conocidas en el arte previo, pero que su nivel inventivo se ve afectado por la combinación D1 y D2 que puede utilizar una persona con conocimiento de la materia para lograr el mismo objetivo principal de la solicitud que es de mejorar las estructuras de hormigón (concreto) según el diseño planteado, incluyendo su comportamiento en el último límite de estado (ULS)*

De dicha prueba para mejor resolver se dio audiencia a la solicitante, mediante resolución de las 8:15 minutos del 25 de octubre de 2018, quien indicó que el ingeniero Mata se equivoca al indicar que la patente no tiene nivel inventivo con respecto a los documentos denominados D1 y D2, por lo que señala que es claro que la reivindicación 1 si cumple con el requisito de nivel inventivo, por lo que la invención del caso si cumple con el requisito de nivel inventivo.

Analizado lo anterior, este Tribunal llega a la conclusión que los criterios técnicos debidamente fundamentados emitidos a lo largo de este expediente por el examinador ingeniero Miguel Angel Mata Solano, hacen que la invención propuesta no pueda ser concedida por parte del Registro de la Propiedad Industrial, puesto que los informes técnicos son suficientemente claros y fundamentados al manifestar que la solicitud carece totalmente

del requisito de nivel inventivo, condición clave que se requiere en una solicitud de esta naturaleza,.

Para que una invención sea patentable, de conformidad con los requisitos que establece el artículo 2 de la Ley de Patentes, se requiere que reúna tres requisitos básicos y esenciales, a saber: ***“1) ...si es nueva, si tienen nivel inventivo y si es susceptible de aplicación industrial”***. Nótese que respecto a la exigencia de estos requisitos, la doctrina en forma abundante se ha referido a ellos. Así por ejemplo, Salvador D. Bergel señala que: ***“ 1) Novedad...En un sentido vulgar, novedoso es aquello que antes era desconocido, más en materia de patentes la novedad implica un concepto legal, habida cuenta de las dificultades que entraña su caracterización. Puesto que la invención supone un avance de la técnica, se comprende que la novedad que aquello implica no puede ser subjetiva, sino que ha de ser objetivamente determinada...2) El estado de la técnica... Debe destacarse que el acceso al público obsta a que la invención se considere novedosa y, por ende, a que pueda ingresar en la categoría de invención patentable...El estado de la técnica es una expresión complementaria de la novedad, puesto que en general deben entenderse incluidos en él todos aquellos principios científicos, reglas prácticas, métodos y conocimientos de toda índole con los que cualquier técnico trabaja a diario, solucionando los problemas que se le plantean. Por lo tanto, es nuevo todo lo que no pertenece al estado de la técnica, mientras que todo aquello que está incluido en ese estado de la técnica debe considerarse que carece de novedad...3) Actividad inventiva...El hecho de atribuir altura inventiva a una nueva regla significa que el técnico normal no habría podido llegar al conocimiento de la misma a partir de los conocimientos que integraban el estado de la técnica a la fecha de la solicitud. La invención debe importar un paso más...4) Aplicación Industrial... El carácter industrial de la invención consiste en la exigencia de que la regla inventiva tenga por objeto una actuación del hombre sobre las fuerzas de la naturaleza. Por ello puede afirmarse que es industrial aquella invención en cuya ejecución han de utilizarse fuerzas o materias de la naturaleza para la obtención de un resultado con entidad física...”***

(CORREA Carlos (coord.)- BERGEL Salvador- GENOVESI Luis- KORS Jorge MONCAYO VON HASE Andrés-ALVAREZ Alicia, “Derecho de Patentes El nuevo régimen legal de las invenciones y los modelos de utilidad”, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1999, p.p. 15, 16, 18, 19, 21 y 23).

Como puede verse en los informes técnicos preliminar, concluyente, así como en los argumentos técnicos de la prueba para mejor resolver, fueron debidamente valorados y evaluados, llevando al examinador profesional a la conclusión de que los argumentos brindados no son de recibo, y de los cuales se adhiere este Tribunal., toda vez que el examinador Mata Solano indica lo siguiente: *“(...) Por lo expuesto en los puntos anteriores, el suscrito considera que la fibra de acero mostrada en esta solicitud de patente de invención, tiene novedad ya que tiene una forma distinta a las conocidas en el arte previo, pero que su nivel inventivo se ve afectado por la combinación D1 y D2 que puede utilizar una persona con conocimiento de la materia para lograr el mismo objetivo principal de la solicitud que es de mejorar las estructuras de hormigón (concreto) según el diseño planteado, incluyendo su comportamiento en el último límite de estado (ULS)*

Es criterio también de este Tribunal que, el examinador ha demostrado no solo en este expediente, sino en forma general, que sus dictámenes son serios, profundos y con un alto grado de profesionalismo.

Con relación a la enmienda de la apelante en sus agravios visible a folio 15 del legajo de apelación, que señala: *“Con respecto a la falta de claridad establecida en el reporte, se indica que por un error material involuntario, se indicó que la reivindicación 10 depende de la reivindicación 13, cuando realmente ésta depende de la reivindicación 9...”* se debe indicar que en segunda instancia no es viable plantear cambios en el cuerpo reivindicatorio toda vez que el inciso 1 del artículo 8 de la Ley 6867, de Patentes de Invención, Diseños y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad (en adelante Ley de Patentes), indica que el solicitante

podrá modificar las reivindicaciones, estando la forma de realizarla regulada por el inciso 3 del artículo 19 del Reglamento de la Ley de Patentes de Invención Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, decreto ejecutivo 15222-MIEM-J (en adelante, Reglamento), que indica:

El solicitante podrá modificar las reivindicaciones en cualquier tiempo hasta la presentación del comprobante de pago de los honorarios correspondientes al estudio de fondo, siempre que se observe lo establecido en el artículo 8, párrafo 1 de la Ley. En caso de que el solicitante requiera aportar modificaciones al juego reivindicatorio después de haber comprobado el pago de los honorarios, deberá justificar su solicitud y hacerlo antes de que el expediente sea asignado al examinador de fondo. Después del plazo indicado, solamente podrá modificar las reivindicaciones para solventar una objeción del examinador, dentro del plazo establecido en el artículo 13 inciso 3 de la Ley.

Dicha limitación obedece a una exigencia de seguridad jurídica y es atinente además al principio de doble instancia administrativa que rige el tema del registro de patentes en Costa Rica: la modificación a las reivindicaciones no puede ser ilimitada en el tiempo ya que, al momento de ser analizadas por el perito, se cierra la posibilidad de que éstas sean nuevamente modificadas según el libre criterio del solicitante, y entonces sus cambios solo podrán responder al análisis pericial y las observaciones que allí se realicen respecto de posibles mejoras en el cuerpo reivindicatorio, tendientes a lograr el otorgamiento deseado. Un cambio en las reivindicaciones en fase de apelación, ni es permitido según lo establecido por el inciso 3 del artículo 19 del Reglamento, y además implicaría que el nuevo juego reivindicatorio se analizase y se resolviera solamente en instancia de alzada y nunca por el Registro de la Propiedad Industrial, conculcándose la doble instancia administrativa y creándose así situaciones que ponen en indefensión al administrado y terceros interesados. Dicha jurisprudencia ya ha sido sostenida por este Tribunal en sus resoluciones 0500, 0745 y 0938

de 2014; 0090, 0361, 0404, 0454 y 1026 de 2015; 0115, 0193, 0381, 0442 y 0631 de 2017; y 0012 y 0170 de 2018.

Así las cosas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, apoderada especial de la empresa **NV BEKAERT S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 14:01:06 horas del 01 de diciembre de 2017, confirmando la resolución venida en apelación, la cual deniega la solicitud de inscripción de la patente de invención denominada ***“FIBRA DE ACERO PARA REFORZAR HORMIGÓN O MORTERO QUE TIENE UN EXTREMO DE ANCLAJE CON AL MENOS TRES SECCIONES RECTAS”***

SETIMO. 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 de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta 169 de 31 de agosto del 2009, 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 Marianella Arias Chacón, apoderada especial de la empresa **NV BEKAERT S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 14:01:06 horas del 01 de diciembre de 2017, confirmando la resolución venida en apelación, la cual deniega la solicitud de inscripción de la patente de invención denominada ***“FIBRA DE ACERO PARA REFORZAR HORMIGÓN O MORTERO QUE TIENE UN EXTREMO DE ANCLAJE CON AL MENOS TRES SECCIONES RECTAS”***. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia

de esta resolución que se dejarán 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

DESCRIPTORES

NOVEDAD DE LA INVENCION

UP: INVENCION NOVEDOSA

TG: INVENCION

TNR: 00.38.04

NIVEL INVENTIVO

TG: INVENCION

TNR: 00.38.05