



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0747-TRA-PI

Solicitud de Inscripción de la Patente de Invención de “EXPEDIENTE MEDICO ELECTRÓNICO DIGITAL”

GODOFREDO MURILLO MELENDEZ, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 10189)

Patentes

VOTO N° 190-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas del veintidós de febrero de dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor **Godofredo Murillo Meléndez**, mayor, casado, vecino de Alajuela, titular de la cédula de identidad número dos doscientos ochenta mil doscientos catorce, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las nueve horas cuarenta y ocho minutos del veinte de junio de dos mil doce .

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha cinco de agosto de dos mil ocho, el señor **Godofredo Murillo Meléndez**, presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial, solicitud de inscripción de la Patente de Invención denominada “**EXPEDIENTE MEDICO ELECTRÓNICO DIGITAL**”.

SEGUNDO. Que una vez publicada la solicitud de mérito, en las ediciones del Diario Oficial La Gaceta números cuatro, cinco y seis, de los días siete, ocho y nueve de enero de dos mil nueve, siendo, que dentro del plazo para oír oposiciones, no hubo oposiciones a la solicitud de



la patente de invención “**EXPEDIENTE MEDICO ELECTRÓNICO DIGITAL**”.

TERCERO. Que una vez publicada la solicitud de mérito por el gestionante, mediante el número de Petición **P02/00584/CR/2011 10/0002 de la solicitud de patente número OB: CR20080010189**, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) , se pronunció sobre el fondo, denegando la solicitud de la patente pretendida, por las siguientes razones: “(...) 2. *Respecto a la actividad inventiva: Se le comunica que al determinar el estado de la técnica, se encontraron los siguientes documentos relevantes: Documento 1 (D1): US 2008027752 (PHAN ET AL) 31 de enero de 2008, Documento 2 (D2) WO 01/69514 A2 (YELLIN ET AL) 20 de septiembre de 2001. Las reivindicaciones 1-7 no cumplen con el requisito de actividad inventiva debido a lo siguiente: El documento D1 anticipa las características técnicas reclamadas al mostrar y mencionar (Abstract, párrafos 001, 008, 0033 y figuras 1 y 4):*

- *Un sistema que comprende:*
- *Dispositivos que se conectan mediante redes;*
- *Un servidor;*
- *Una base de datos;*
- *Un medio digital portátil de almacenamiento de datos*
- *Accesar a la información por medio de cualquier computadora de escritorio, portátil que tengan el software instalado y que cuente con un lector del dispositivo.*
- *Respalda la información en los servidores.*

Por otra parte, el resto de las características reclamadas no pueden considerarse características técnicas(...) Por lo tanto, las reivindicaciones 1-7 de la presente solicitud, no son resultado de una actividad inventiva, debido a que las características técnicas en la presente solicitud son conocidas en el estado de la técnica mediante el documento D1(y también son mostradas por D2) y el resto de las características reclamadas no son características técnicas. Por lo que el implementar un software para la administración de datos de expedientes médicos de un paciente (sin características técnicas), en sistemas, redes,



equipo de cómputo y dispositivos de almacenamiento cuyas funciones son bien conocidas en el estado de la técnica, no tiene actividad inventiva...”

El Informe en mención, fue notificado por el Registro al señor **Godofredo Murillo Meléndez**, mediante la resolución de las nueve horas, con cincuenta y ocho minutos del dos de febrero de dos mil doce, concediéndole al solicitante un plazo de un mes a efecto de que manifestara lo que tuviese a bien con respecto al Informe citado, siendo, que el solicitante, mediante escrito presentado ante el Registro el día 20 de marzo de 2012, da respuesta a **la solicitud de patente número OB: CR20080010189**, refiere sobre la descripción y campo de la invención, la novedad, la actividad inventiva, las reivindicaciones y solicita se continúe con el procedimiento para la obtención de la patente solicitada.

CUARTO. Mediante Informe técnico concluyente de fecha 12 de junio de 2012, visible a folios 75 a 83 el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) señala: “(...) *Observaciones respecto de la forma o contenido de la solicitud, sobre la claridad de las reivindicaciones, descripción y dibujos y/o sobre si las reivindicaciones se fundan totalmente en la descripción (...) Sin embargo las características anteriores no fueron encontradas en su solicitud como originalmente fue presentada, por lo que dichas características se consideran materia adicional y no pueden ser aceptadas, por lo que deberá eliminar toda la materia adicional. 2 Se mantiene firme la afirmación de que el capítulo descriptivo de la solicitud de patente no es lo suficientemente claro, completo y exacto debido a que no permite la comprensión del problema técnico ...*”

QUINTO. Como consecuencia de los **Informes Técnicos de Fondo, N° OB: CR20080010189**, emitido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), referente a la solicitud de patente de invención **”EXPEDIENTE MEDICO ELECTRÓNICO DIGITAL”**, el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las nueve horas cuarenta y ocho minutos del veinte de junio de dos mil



doce señaló lo siguiente: “(...) **POR TANTO Denegar la solicitud de Patente de Invención denominada EXPEDIENTE MEDICO ELECTRÓNICO INTERNACIONAL**”, y ordenar el archivo del expediente respectivo (...)” **NOTIFÍQUESE.**”

SEXTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de julio de 2012, el señor **Godofredo Murillo Meléndez** interpuso recurso de apelación contra la resolución citada, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las catorce horas, tres minutos del veinte de julio del dos mil doce, admitió el recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce esta Instancia.

SETIMO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Rodríguez Sánchez , y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. En el presente caso, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA. ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN Y AGRAVIOS DEL APELANTE Basándose en el dictamen pericial emitido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), y el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 de 25 de abril de 1983, el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, concluye que resulta procedente denegar la inscripción de la patente de invención solicitada.



Por su parte, el solicitante y apelante, en su escrito de apelación, señala, que hay una incorrecta valoración de la prueba en razón de que en la resolución apelada únicamente se basa en el dictamen desfavorable a la concesión de la patente de invención, agrega que nunca recibió prevención alguna relacionado con algún defecto de forma que lo llevara a explicar con mayor claridad y exactitud su invención y que no es cierto que existe registrado con antelación a la fecha de presentación de su solicitud el documento que data de 5 de agosto de 2008.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Nuestra 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. Son a los que se refiere el artículo 2 inciso 1 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, 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:** O sea 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, en los que existe invención, pero respecto de los cuales, motivos de política legislativa llevan a negar el patentamiento.

Del análisis del expediente, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial, remitió al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), tramitado bajo la solicitud número CR20080010189 de fecha 22 de setiembre de 2011 (folio 45), copia del expediente de la patente a efecto de que realizara el estudio de fondo correspondiente, lo que fue devuelto por dicho Instituto Mexicano, según dictamen de folios 55 a 58, en el cual conforme al artículo 13 de la Ley de Patentes y artículo 19 del reglamento a la Ley citada, indicó en lo conducente:

“(...) 2. Respecto a la actividad inventiva: Se le comunica que al determinar el estado de la técnica, se encontraron los siguientes documentos relevantes: Documento 1 (D1): US 2008027752 (PHAN ET AL) 31 de enero de 2008, Documento 2 (D2) WO 01/69514 A2 (YELLIN ET AL) 20 de septiembre de 2001. Las reivindicaciones 1-7 no cumplen con el requisito de actividad inventiva debido a lo siguiente: El documento D1 anticipa las características técnicas reclamadas al mostrar y mencionar (Abstract, párrafos 001, 008, 0033 y figuras 1 y 4):

- *Un sistema que comprende:*
- *Dispositivos que se conectan mediante redes;*
- *Un servidor;*
- *Una base de datos;*
- *Un medio digital portátil de almacenamiento de datos*
- *Accesar a la información por medio de cualquier computadora de escritorio, portátil que tengan el software instalado y que cuente con un lector del dispositivo.*



- *Respalda la información en los servidores.*

Por otra parte, el resto de las características reclamadas no pueden considerarse características técnicas (...) Por lo tanto, las reivindicaciones 1-7 de la presente solicitud, no son resultado de una actividad inventiva, debido a que las características técnicas en la presente solicitud son conocidas en el estado de la técnica mediante el documento D1 (y también son mostradas por D2) y el resto de las características reclamadas no son características técnicas. Por lo que el implementar un software para la administración de datos de expedientes médicos de un paciente (sin características técnicas), en sistemas, redes, equipo de cómputo y dispositivos de almacenamiento cuyas funciones son bien conocidas en el estado de la técnica, no tiene actividad inventiva...”

De dicho Informe Técnico se concedió el plazo de un mes a partir del 2 de febrero de 2012 al solicitante de la patente, para que se manifestara al respecto, pronunciándose en el plazo establecido, señalando, que era importante definir qué es la Biometría indicando que esta constituye una gran novedad en el manejo de la información del récord de la salud de los pacientes almacenado en forma ordenada y relacionada a cada individuo, agrega que dicha propuesta posee un nivel de invención alto, ya que no se ha detectado en el nivel de la técnica existente ningún aparato que posea esas tres aplicaciones (huella dactilar- tarjeta plana de información portátil-dispositivo que se conecta a puerto USB, que de forma yuxtapuesta y simultánea almacene y maneje información de pacientes en un expediente médico y que nunca ha sido patentado un modelo como el propuesto, y que si así fuera, quiere que así se le demuestre.

Conforme lo anterior, considera este Tribunal que, bien hizo el Registro en denegar la solicitud de patente presentada, pues con fundamento en el Informe Técnico rendido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), tramitado bajo la solicitud número CR20080010189 de fecha 22 de setiembre de 2011 (folio 45), se colige que la patente de



invención denominada “**EXPEDIENTE MEDICO ELECTRÓNICO DIGITAL**”, presentada por el señor **Godofredo Murillo Meléndez**, no cumplió con los requisitos de patentabilidad que establece el artículo 2 de la Ley de Patentes. Nótese, que el solicitante presentó una enmienda de las reivindicaciones reformulación de sus pretensiones. No obstante, el Intituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) rinde un informe negativo respecto a la patentabilidad de la invención solicitada al concluir “(...) *Se mantiene firme la afirmación de que el capítulo descriptivo de la solicitud de patente no es lo suficientemente claro, completo y exacto debido a que no permite la comprensión del problema técnico ...* “

En razón de lo expuesto, considera este Tribunal que no lleva razón el solicitante y apelante, en cuanto a que la patente solicitada cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicabilidad industrial, ello, por cuanto la resolución recurrida está cimentada en el peritaje realizado por el especialista en la materia, todo conforme con lo que dispone el artículo 13 inciso 2) de la citada Ley, razón por la cual, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Godofredo Murillo Meléndez**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las nueve horas cuarenta y ocho minutos del veinte de junio de dos mil doce, la que en este acto se confirma.

CUARTO. 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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Godofredo Murillo Meléndez**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las nueve horas cuarenta y ocho minutos del veinte de junio de dos mil doce, la que en este acto se confirma, rechazándose la inscripción de la patente de invención solicitada. 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.-**

Oscar Rodríguez Sánchez

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Roberto Arguedas Pérez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Inscripción de la Patente de Invención

TG. Patente de invención

TNR. 00.39.55