

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0877-TRA-PI

Solicitud de otorgamiento de la categoría de modelo de utilidad para la invención “CINTA ELÁSTICA DE CAUCHO NATURAL PARA EL APROVECHAMIENTO ÓPTIMO DEL FRUTO DEL BANANO PLATANO EN LA PLANTA”.

RUBBER TECHNOLOGIES S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 7705)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO N° 960-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las nueve horas treinta minutos del diez de setiembre de dos mil trece.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Melissa Mora Martin mayor, casada, abogada, vecina de Curridabat, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento cuarenta y uno ochocientos veinticinco, en su condición de apoderada especial de la empresa **RUBBER TECHNOLOGIES S.A**, sociedad organizada según las leyes de Guatemala domiciliada en carretera Mayan Golf Parque Industrial Las Américas, Villa Nueva en contra de la resolución final dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las once horas, del veintitrés de julio de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinticinco de febrero de dos mil cinco, la Licenciada Karlina Forero Cabezas, titular de la cédula de identidad número uno ochocientos cuarenta y tres seiscientos noventa y nueve y el Licenciado Sergio Rodríguez Garita, mayor, casado, abogado, titular de la cédula de identidad número uno quinientos veinticinco cero cero tres, apoderados especiales de la sociedad

RUBBER TECHNOLOGIES S.A., solicitaron el registro del modelo de utilidad denominado: **“CINTA ELÁSTICA DE CAUCHO NATURAL PARA EL APROVECHAMIENTO ÓPTIMO DEL FRUTO DEL BANANO PLATANO EN LA PLANTA”**, en la clasificación internacional para modelos de utilidad N° MV-2004-0013, CIP B32B25/12, CIP B32B25/2002, CIP B 32B25/2004, CIP C 04D5/00.

SEGUNDO. Que emitido el informe técnico de fondo del expediente N° 7705 por la Perito Alba María Arce Mena, con resultado negativo, el solicitante, enmendó el marco reivindicatorio, por lo que, analizado nuevamente se consideró que no cumple con los requisitos para el otorgamiento solicitado.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las a las once horas, del veintitrés de julio de dos mil doce, resolvió denegar la solicitud de Modelo de Utilidad denominado: **“CINTA ELÁSTICA DE CAUCHO NATURAL PARA EL APROVECHAMIENTO ÓPTIMO DEL FRUTO DEL BANANO PLATANO EN LA PLANTA”**.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, en fecha dieciséis de agosto de dos mil doce, la Licenciada Melissa Mora Martin, en su condición de apoderada especial de la empresa **RUBBER TECHNOLOGIES S.A.**, apeló la resolución antes referida.

QUINTO. 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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De importancia para la presente resolución

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con el carácter de no probados de influencia para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de modelo de utilidad denominado **“CINTA ELÁSTICA DE CAUCHO NATURAL PARA EL APROVECHAMIENTO ÓPTIMO DEL FRUTO DEL BANANO PLATANO EN LA PLANTA”** fundamentado en el dictamen desfavorable emitido en el informe técnico por la examinadora Alba María Arce Mena, al indicar que en cuanto al nuevo juego de reivindicaciones enmendadas, no cumplen con el requisito de claridad, ya que considera que se presentó una solicitud de modelo de utilidad cuando lo que realmente se desea obtener es una patente de invención, se indica que las reivindicaciones tienen características técnicas esenciales inconsistentes, las cuales deben ser sustentadas en el orden químico. Además que la solicitud no cumple con el requisito de suficiencia; se mantiene el criterio de que la solicitud adolece de información de orden químico que es la forma en la que se sustentan las características técnicas, esenciales y funcionales del modelo de utilidad presentado, la cinta por sí sola no tiene vida propia para cumplir con los requisitos de patentabilidad, por lo que se deniega la solicitud.

Por su parte la representación de la empresa recurrente indica como alegatos:

1- Que el modelo de utilidad solicitado si tiene unidad inventiva, ya que se plantea un único problema y una única solución;

2- En cuanto a la claridad en las reivindicaciones y en la totalidad del modelo de utilidad, argumenta que el modelo de utilidad solicitado si cumple con la Decisión 486 de la Comunidad Andina

3- En cuanto a la falta de claridad y suficiencia señala que se presentó un segundo juego de reivindicaciones, en las cuales se quitó toda falta de claridad al eliminarse la referencia a las propiedades químicas de la invención y se cumple con el requisito de suficiencia.

4- En cuanto a la novedad refiere que la invención más cercana al estado de la técnica encontrada por el examinador es un método para empacar bananas, el cual no tiene ninguna semejanza con la invención de su representada.

CUARTO. ANÁLISIS DEL FONDO DEL ASUNTO. El artículo 2 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, es claro en establecer que para la concesión de una patente, en el caso que nos ocupa modelo de utilidad, en virtud de lo establecido en el artículo 31 ibídem, debe cumplir con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial. Para la verificación de tales requisitos, el artículo 29 en conexión con el numeral 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 modelo de utilidad, pueda requerir la opinión de centros sociales, de educación superior, científicos, tecnológicos o profesionales, nacionales o extranjeros, o de expertos independientes en la materia.

Del análisis del expediente, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante Oficio PI-RPI 06-12 de fecha 12 de enero del 2012, visible a folio 65 del expediente, remitió para su respectivo estudio copia del expediente del modelo de utilidad número 7705 denominado “CINTA ELASTICA DE CAUCHO NATURAL PARA EL APROVECHAMIENTO OPTIMO DEL FRUTO DEL BANANO PLATANO EN LA PLANTA”, a la examinadora de fondo Alba Arce Mena, quien procedió a emitir el Informe Técnico de Fondo N° 7705, concluyendo que:

“El objeto de la invención se refiere a una cinta elástica de caucho natural para el aprovechamiento óptimo del fruto del banano/plátano en la Planta, caracterizado porque es una cinta elástica, hecha a base de una fórmula especial de hule natural vulcanizado con otros elementos, que situada alrededor de los glómérulos florales sujeta las manos de los

racimos de banano de la especie Musa Sapientum (...) 4.1 Inventividad (...) Las reivindicaciones 1 y 9 se interpretan parcialmente como reivindicaciones de producto, pues hace referencia a una entidad física o tangible como lo es una cinta elástica de hule con las características técnicas que describe la solicitud.(...) 4.2 Unidad de Invención (..) Se desprende del análisis de esta solicitud dos invenciones de tal manera que tratan de integrarse en único concepto inventivo general llamado cinta elástica para el aprovechamiento óptimo del banano, por lo tanto no posee unidad de invención...(...) Claridad (...) La solicitud presenta defectos de claridad en el texto de las reivindicaciones 1-2-4-5-6-7-8 y 9, las cuales afectan de manera directa la materia de protección reivindicada, debido a que están relacionadas con la falta de cumplimiento básico de los requisitos de patentabilidad...4.4. Suficiencia (...) Por tanto en el análisis realizado se concluye que se encontraron serios problemas en la suficiencia de la documentación, debido a que no está la información contextualizada de forma suficiente bajo la modalidad de un modelo de utilidad (...) Debido a todas las inconsistencias no hay suficiencia para expresar la mejor forma de realizar la invención y lograr diferenciar del común de las bandas conocidas en el estado de la técnica(...) En conclusión, la materia reivindicada en esta solicitud tiene problemas de suficiencia. (visible a folios 66 a 85 del expediente)

Ante este criterio, haciendo uso real del derecho que le concede la ley, la empresa recurrente presentó sus alegatos y un nuevo pliego de reivindicaciones aceptando como válidos algunos criterios emitido por la experta.

En el segundo Dictamen (visible a folios 119 a 123), emitido por la examinadora Arce Mena, concluye, que las reivindicaciones tienen características técnicas esenciales inconsistentes, las cuales deben ser sustentadas en el orden químico, pues forman parte del problema a resolver y que no se definen en el cuerpo reivindicatorio correctamente, dado que cualquier cinta elástica no ofrece el efecto técnico planteado; en cuanto al requisito de suficiencia se indica que la solicitud adolece de la información de orden químico que es la forma en que se sustentan las características técnicas, esenciales y funcionales del modelo de utilidad presentado, señalando que para cumplir el cometido la cinta elástica depende de una composición, por lo que la

información suministrada no cumple con el requisito de suficiencia.

Respecto a la novedad dicha profesional indica, que la solicitud arrastra una serie de defectos que imposibilitan valorar correctamente el requisito de novedad, por lo que no se pueden valorar reivindicaciones defectuosas e imprecisas, concluye que debido a que la solicitud no cumple con el requisito de novedad, claridad, suficiencia, unidad de invención y un cuerpo reivindicatorio correcto, no se evalúa el requisito de actividad inventiva.

Vista la posición de la experta, lo procedente para este Tribunal, es conocer los agravios expuestos por la Empresa apelante, que argumenta que el modelo de utilidad solicitado si tiene unidad inventiva, ya que se plantea un único problema y una única solución. Al respecto, debe indicarse que al manifestar esta que “renuncia en la invención a lo que se refiera al orden químico, formulación y demás aspectos relativos” (folio 98), permitió a la perito en su segundo informe cambiar de criterio en este punto (folio 120) y reconoce, que con la enmienda se estableció un único concepto inventivo, procediendo a estudiar las reivindicaciones a efectos de determinar si existe un modelo de utilidad en lo propuesto. Por lo que, respecto a la unidad inventiva, el modelo propuesto si lo cumple.

En cuanto a que las reivindicaciones y en la totalidad del modelo de utilidad, si cumple con la Decisión 486 de la Comunidad Andina, es importante acotar, que esto no influye en la decisión, que tomó el ad quo, por cuanto, bajo el principio de territorialidad, reconocido en el Convenio de París (art.2.1), la solicitud y demás requerimientos deben cumplir con las disposiciones nacionales, posición que también avala este Tribunal. En cuanto al derecho de prioridad que solicitó a su favor; la técnica Arce Mena, señaló en su informe, que el estudio lo realizó considerando esta circunstancia, así como las presentadas en otros países, (folio 127) atendiendo la información que aportó la recurrente en ese sentido. En criterio experto, se indica que “no se omite manifestar que se revisaron las solicitudes concedidas en México y Colombia, y ambas solicitudes, se presentaron como patentes de invención, amparadas en una formulación particular que provee a la cinta elástica cualidades únicas, con respecto a las que se pueden encontrar en el estado de la técnica”, lo cual demuestra que este elemento fue

considerado, no siendo de recibo dicho argumento.

En relación al agravio donde expresa que presentó un segundo juego de reivindicaciones en las cuales se eliminó toda falta de claridad al eliminarse la referencia a las propiedades químicas de la invención, y se cumplió con el requisito de suficiencia; debe este Tribunal por mayoría señalar que revisado el nuevo pliego de reivindicaciones, efectivamente no es posible observar de forma transparente las características técnicas, funcionales y esenciales que presenta la cinta elástica, que permitan diferenciarla de otras cintas elásticas de la misma naturaleza, y que eventualmente conduzcan al reconocimiento de un modelo de utilidad. Los cambios no le dan la suficiencia necesaria para marcar esa novedad, aplicabilidad y nivel inventivo.

En atención a la consideración del recurrente que la experta analizó la novedad revisando un método para empacar bananas, el cual no tiene ninguna semejanza con la invención de su representada, se debe indicar que en el informe visible a folios 119 a 123, la técnica Arce Mena aborda este punto, mencionando que por la forma en que está planteada la solicitud, y los defectos señalados en las reivindicaciones, se imposibilita valorar correctamente el requisito de novedad.

En ese sentido, debe señalarse que la legislación obliga a interpretar las reivindicaciones y comparar elemento por elemento con el documento más cercano que se encuentre en el estado de la técnica, por lo que, si las reivindicaciones son imprecisas y defectuosas no permiten realizar el ejercicio, de ahí que la profesional concluyera que el estudio de novedad de las reivindicaciones de la 1 a la 8 no aplica, lo cual este Tribunal avala.

Por último, visto el nuevo pliego de reivindicaciones así como los dictámenes emitidos por la experta, este Tribunal por mayoría estima que efectivamente no es posible admitir la propuesta, como modelo de utilidad, en el tanto la nueva disposición o forma obtenida o introducida en la cinta exista en ella, toda vez que a través de las reivindicaciones no se puede obtener un producto diferenciador de otro elemento similar que legitime la protección. Es más, se puede afirmar tal y como lo hace la perito, que de los elementos expuestos en la integralidad del expediente, y las características que se quieren reivindicar, que se está en presencia de una invención y no en un modelo de utilidad.

En razón de lo expuesto, y con base en la prueba que consta en el expediente, la mayoría de este Tribunal procede a declarar sin lugar el recurso de apelación, planteado por la apoderada de la compañía **RUBBER TECHNOLOGIES S.A** contra la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las once horas, del veintitrés de julio de dos mil doce, la cual se confirma.

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 de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, la mayoría de este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Melissa Mora Martin, en su condición de apoderada especial de la empresa **RUBBER TECHNOLOGIES S.A**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las once horas, del veintitrés de julio de dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción del modelo de utilidad solicitado. El Juez Suárez Baltodano salva el voto. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora

Voto Salvado del Juez Suárez Baltodano:

El caso en cuestión es una solicitud de un modelo de utilidad y no de una patente. Para su resolución es central hacer esta diferenciación. La doctrina reconoce a una invención como una idea técnica que soluciona un problema técnico. Si bien nuestra Ley de Patentes no tiene una definición precisa de una invención como una idea técnica, ésta se puede inferir del artículo 6 de dicha Ley. Este artículo indica que la solicitud de patente será presentada con una descripción, las reivindicaciones y los dibujos que fueran necesarios para comprender la invención. Este artículo indica que el texto de la primera reivindicación determinará el alcance de la protección y las demás reivindicaciones podrán referirse a formas particulares de aplicar la invención. Al relacionar esto con el artículo 15 de la citada ley, que indica que el otorgamiento de la patente podrá limitarse a una o algunas de las reivindicaciones presentadas por el solicitante, queda claro que estas reivindicaciones se refieren a características, sea a ideas técnicas referidas a la forma de resolver problemas técnicos, las cuales caracterizan al invento de forma abstracta. De ahí que el alcance de estas ideas técnicas a proteger está definido por las reivindicaciones.

De lo anterior se desprende que para la protección de invenciones es central describirlos como ideas técnicas a través de reivindicaciones. El reglamento a la ley de patentes confirma esta tesis en su artículo 8 cuando indica que la definición del objeto de protección (que se debe hacer a través de reivindicaciones) se hará en relación a la función y las características técnicas de la invención, de ahí que se trata de ideas técnicas descritas como funciones o características técnicas de las mismas, en forma abstracta.

Distinto es el caso de los modelos de utilidad. El artículo 25 de la Ley de Patentes define al modelo de utilidad como toda nueva disposición o forma obtenida o inducida en herramientas, instrumentos de trabajo o utensilios conocidos que permitan una mejor función o una función especial para su uso. Nuestra definición de modelos de utilidad es más limitada que otras

legislaciones como la Decisión 486 de la Comunidad Andina en el artículo 81, donde se define esta materia en los siguientes términos: *“se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.”* En este último caso, se incluye un elemento adicional como sería una mejor o diferente fabricación del objeto, hipótesis no contemplada en nuestra legislación. No obstante queda claro que nuestra ley incluye no sólo una nueva forma, sino también una nueva configuración o disposición de elementos, protegiendo la disposición de los elementos y formas, no los materiales y la manera como esos materiales puedan ser fabricados. Se trata entonces de un aspecto menos abstracto que en el caso de una patente, pues en este caso basa poder determinar la nueva configuración o disposición de elementos, lo cual puede hacerse a través de dibujos y descripciones más concretos, haciendo más fácil por ello la presentación y evaluación de este tipo de propiedad intelectual en comparación con las patentes.

De esta forma en este caso de modelos de utilidad en Costa Rica, no hablamos de ideas técnicas abstractas sino de formas concretas de herramientas o disposición de sus elementos, las cuales permiten una función especial o mejor, o una nueva función. De ahí que el artículo 20 del Reglamento a la Ley de Patentes permite la conversión de patente a modelo de utilidad, cuando la solicitud de patente sea objetada por razón de que la invención no satisface el requisito de nivel inventivo. Queda claro entonces, que en el caso de modelos de utilidad, ya no se protege la idea técnica en sí, y por ello no debe de analizarse el nivel inventivo de esa idea técnica, sino que el objeto de protección es una forma o disposición de elementos en una herramienta que cumple una función, se trata entonces de algo mas concreto definido por una forma o disposición.

Por esta razón, en estos casos el examinador debe limitar su análisis a la forma o disposición de elementos en una herramienta. El análisis de novedad se referiría a si esa forma o disposición de elementos existe en el estado de la técnica. Por otro lado, la altura inventiva no

será determinada en la misma forma que en una patente, referida a la idea técnica, sino más bien determinará si una **persona de nivel medio** versada en la materia correspondiente, les sería muy obvio o no el diseño y forma propuesta. Igualmente si dicha herramienta tiene aplicación industrial.

Congruente a esto, la ley determina los requisitos que la solicitud de registro debe tener para las solicitudes de dibujos o modelos de utilidad. El artículo 28 menciona que la solicitud deberá indicar lo siguiente:

- “1.- tipo o género de productos a los cuales se aplicará el dibujo o modelo.*
- 2.- la clase o clases a las cuales pertenecen los productos de acuerdo a la Clasificación Internacional de Dibujos y Modelos Industriales.*
- 3.- acompañada de 5 representaciones gráficas o fotografías del dibujo o modelo, una descripción sumaria del mismo. “*

Es importante entonces diferenciar los modelos de utilidad de las patentes en el sentido de que en los modelos de utilidad no hace falta presentar reivindicaciones abstractas describiendo la idea técnica por sus características y funciones, sino basta que se pueda determinar la forma o disposición de los elementos de la herramienta a proteger.

Por su parte, en cuanto al examen de registro, el artículo 29 inciso 3 indica que: “En el caso de modelos de utilidad, el Registro procederá al examen de fondo, aplicando en lo conducente lo dispuesto en el artículo 13”. Esta aplicación en lo conducente se refiere a que deberá determinar la novedad, salvo inventivo y aplicación industrial, pero ya no de un invento como idea técnica abstracta, sino de un modelo, de una herramienta por su forma y función, y en lo conducente. De ahí que en estos casos el salto inventivo no se determina de la misma forma que en una patente, y este salto inventivo no debe presentar la altura inventiva de una patente, sino una significativamente menor. Es decir, en lo que corresponde al salvo inventivo, el mismo debe ser revisado de una forma mucho menos rigurosa que en el caso de una patente, ya que como hemos visto una patente carente de salto inventivo puede transformarse y protegerse como un modelo de utilidad, es decir como una herramienta concreta.

El artículo 29 de la Ley de Patentes entonces se limita a definir la forma del análisis, pero no los requisitos de la solicitud, toda vez que éstos requisitos como hemos visto son determinado por ley en condiciones muy diversas a las de las patentes, por el artículo 28 citado, que como norma especial, prevalece y se diferencia de la normativa que se refiere a los requisitos de presentación de las patentes. La razón de ello es muy sencilla, en el caso de modelos, no vemos ideas técnicas abstractas, sino vemos formas concretas, disposición de elementos y su función o utilidad, por lo cual basta presentar en la solicitud las representaciones gráficas de las mismas para que sean determinables y la descripción de su utilidad o funcionalidad. En este caso se protege sólo la forma concreta y no los materiales y la manera como se fabrica la herramienta. Si bien puede ser necesario aclarar los materiales a emplear y su posibilidad de fabricarlos a efecto de determinar si se trata de una nueva herramienta, y si esa herramienta es posible fabricarla en términos que pueda realizar su función, es decir, si la herramienta tiene aplicabilidad industrial. La forma de fabricación y materiales pueden ser relevante entonces para realizar el examen conducente el análisis de novedad, salto inventivo y aplicación industrial de la herramienta o modelo propuesto, pero no es materia protegible y su análisis debe limitarse entonces a determinar si es posible fabricar el artefacto o si el artefacto con los materiales propuestos puede cumplir su función.

Estas diferencias no han quedado claras en los exámenes. En el primer examen se hace ver al solicitante que toda vez que hay una fórmula química en juego, la solicitud podrá ser de una patente y no de un modelo de utilidad. Propone que el solicitante considere si su solicitud se plantea como una patente y no como un modelo industrial, no obstante, toda vez que el primer dictamen concede únicamente un plazo de 30 días para su corrección, el perito debió de hacer indicaciones de cómo corregir el dictamen en caso de ser valorado como patente, y cómo corregirlo en caso de que el objeto de protección propuesto sea un modelo de utilidad, ya que el solicitante solo puede realizar la corrección propuesta una vez, con la información que para ese efecto debe ser clara y completa por parte del examinador. De lo contrario el solicitante estaría en indefensión puesto que no tendría un dictamen completo con todos de los defectos a corregir, de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Patentes.

El segundo informe al contrario, mantiene la visión de hacer el análisis de la solicitud como si se tratara de la protección de una idea técnica abstracta y no de la forma concreta de una herramienta. Al no hacer esta distinción, el informe hace el análisis y concluye indicando el defecto que la solicitud no fue presentada como patente. Se hace el análisis de claridad, novedad, salto inventivo y aplicabilidad industrial con la rigurosidad de una patente, es decir, referido a una idea técnica abstracta que incluye las características químicas de los materiales a utilizar, en lugar de hacer el análisis limitado a la forma y a la disposición de los elementos de la herramienta según los dibujos y fotografías presentados. Toda vez que estamos frente a una solicitud de modelo de utilidad, en este caso se protege únicamente la forma y disposición de la cinta y no su composición química, la composición química es un elemento útil sólo para determinar si la herramienta funciona con el diseño y disposición de elementos propuesto, pero no se protege el material de fabricación, sólo su disposición y conformación como herramienta.

Es la razón por la cual salvo mi voto por considerar que el examen no se ajusta a lo solicitado.

Las inconsistencias hechas por el examen son producidas porque el examinador no hace el examen en términos de un modelo de utilidad, sino en términos de una patente, al no hacer la distinción de ley. De ahí que a folio 121 el informe indica que la solicitud no es clara para la comprensión del problema técnico y las características de la cinta. Este informe corresponde a una solicitud de patente y no de un modelo de utilidad, puesto que para este caso, la claridad de lo solicitado debe circunscribirse a si la forma del instrumento o herramienta, verificando si esta forma está o no claramente determinada por los dibujos y fotografías aportados. En cuanto a los materiales, el examen debe limitarse a si es posible fabricarlos o no, y si éstos pueden permitir a la herramienta ideada cumplir la función propuesta. De ahí que el informe no corresponde a lo solicitado, sino a una solicitud de patente que debe proteger los materiales a emplear a la hora de fabricar la herramienta.

Es importante reiterar entonces, que las características de la cinta, no en tanto a la forma o disposición, sino en cuanto los materiales que la componen, es materia de patente, en el caso de modelos de utilidad estas características no se analizan dentro del objeto de la invención,

salvo para determinar su funcionalidad técnica, su posibilidad de realizar la función industrial para la cual se crea la herramienta, es decir si la herramienta puede realizar la función con esos materiales y si se puede fabricar. Se confunde las características y propiedades técnicas de los materiales a emplear, que son un elemento no protegible, con el análisis de la herramienta en sí, como forma y disposición de elementos de la herramienta (cinta).

De ahí que no considero procedente la conclusión en cuanto a suficiencia en el sentido de que: “se concluye que para cumplir su cometido la cinta depende de una composición, por la que la información suministrada no cumple con el requisito de suficiencia”. Debido a esa insistencia de valorar el modelo como una idea técnica que incluye los materiales utilizados en su fabricación, el dictamen adolece de análisis de novedad referido al modelo de utilidad, que en este caso sería definir si existen o no herramientas como las propuestas para la finalidad propuesta, es decir para mantener el racimo de banano compacto durante su crecimiento. El examinador no hace este análisis de novedad de la herramienta como tal en el primer dictamen como debió de haberlo hecho, y más bien sigue insistiendo que la solicitud está mal presentada (ver folio 122).

De igual manera, el examen adolece de análisis del nivel inventivo en lo referente a la herramienta propuesta, que en este caso se referirá a si una persona de nivel medio versada en la materia correspondiente, sea un técnico de nivel medio que realiza herramientas referidas a la producción de banano, le hubiera sido muy obvio idear la herramienta propuesta. En especial debe además quedar claro que el análisis de salto inventivo para pequeñas patentes como la propuesta debe ser mínimo, ya que precisamente se diferencian de las patentes, porque no se protege la idea técnica en sí, sino únicamente la herramienta específica en cuanto a la forma, y su protección no es de 20 años como en el caso de las patentes sino sólo de 10 años, por lo que el nivel de exigencia debe ser proporcionalmente inferior.

Finalmente en cuanto a la aplicabilidad industrial, el dictamen presenta la composición química del material como objeto de protección y señala como defecto que este elemento fue eliminado como objeto de protección, razón por lo cual no analiza si es posible fabricar la

herramienta y si ésta puede cumplir el fin para la que se propone en la industria del banano, no obstante esta información consta en el expediente, y es información que es únicamente referente a la posibilidad de construir el artefacto y que éste funcione, es decir tenga aplicabilidad industrial.

De ahí que considero que el examen confunde las patentes con los modelos de utilidad y no se adapta a lo solicitado, sea un modelo de utilidad. Igual no ubica el aspecto de los materiales, aspecto relevante para determinar la aplicabilidad industrial, ya que el avance tecnológico hace posible la creación de nuevas herramientas dado los materiales actuales, sin los cuales dichas herramientas no podrían funcionar. El material empleado en las herramientas si bien es un elemento necesario para definir su aplicabilidad industrial y su funcionalidad, no forma parte del objeto de protección en Costa Rica y por lo tanto no debe ser examinado con la rigurosidad de un invento patentable.

En vista de lo anterior considero que el primer examen debe ser anulado, y debe de repetirse a efecto de que se adapte a lo solicitado, sea la protección de una herramienta por la forma que presenta, y por su funcionalidad en un campo específico, como es el mantener unido un racimo de banano en su crecimiento, sujeto a la posibilidad de su aplicación industrial con el material propuesto por el solicitante, el cual no es materia de protección, pero si necesario para determinar si el mismo puede cumplir la función propuesta (aplicación industrial). De ahí que mi voto es anular lo actuado por el registro a partir de la primer examen de fondo, para que el registro proceda a ordenar la realización de un examen de la solicitud ajustado a un modelo de utilidad.

La distinción entre patentes y pequeñas patentes como lo son los modelos industriales es fundamental para cumplir el objetivo de promocionar la innovación en el país, a que estas pequeñas mejoras dan la posibilidad de promocionar que los técnicos en el país se dediquen a investigar cómo mejorar las herramientas existentes y crear nuevas herramientas sin las exigencias de una patente, sino de una forma más fácil y ágil. La estrategia de promocionar estas formas de invención y distinguir las de las patentes ordinarias ha sido clave de éxito en el

desarrollo de países como Alemania, Los Estados Unidos, Japón y China, de ahí que la correcta diferenciación de estas figuras y sus requisitos de protección es fundamental para alcanzar las finalidades de nuestra legislación.

Pedro Daniel Suárez Baltodano

DESCRIPTORES:

**PROCEDIMIENTOS EN MODELOS DE UTILIDAD
TG: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE PROTECCIÓN
TNR: 00.34.18**