



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE No. 2013-00180-TRA-PI

Solicitud de registro del modelo de utilidad “SISTEMA DE RECUBRIMIENTO DE LA OJIVA DE UNA BALA”

SEGURIDAD TREINTA Y OCHO ESPECIAL S.A., Apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (No. de Origen N° 2011-0561)

Patentes, dibujos y modelos.

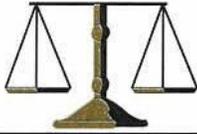
VOTO No 009-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.-Goicoechea, a las diez horas con cuarenta minutos del catorce de enero de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Raúl Fernando Porras Barquero**, mayor, casado una vez, empresario, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos noventa y dos-novecientos treinta y cinco, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **SEGURIDAD TREINTA Y OCHO ESPECIAL S.A.**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-dos cero cero dos nueve tres , en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas treinta y nueve minutos del treinta de enero del dos mil trece.

CONSIDERANDO ÚNICO

De conformidad con el numeral 188 de la Ley General de la Administración Pública, que refiere al saneamiento de los actos administrativos, en razón de haberse omitido por parte de este Tribunal la valoración de todos los elementos relacionados con el caso en cuestión, se adiciona el Voto N° 0939-2013 de las ocho horas con cincuenta minutos del tres de setiembre de dos mil



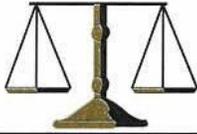
trece, en el siguiente sentido. Consta en autos concretamente a folio 17 del expediente, la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las once horas cinco minutos del veintiuno de noviembre de dos mil once, mediante la cual dicho Registro le previene a la parte solicitante del modelo de utilidad número 2011-0561, *“redactar las reivindicaciones de conformidad con lo establecido en el artículo 6 inciso 5 de la Ley de Patentes 6887 y los artículos 8 y 9 del Reglamento a dicha ley y aportar dibujos en diferentes vistas tal y como lo establece el Art. 38 del Reglamento (...)”*.

El solicitante en escrito recibido por el Registro en fecha 12 de diciembre de 2011, presenta escrito indicando cinco reivindicaciones relacionadas con la invención solicitada. Cumplida la prevención el Registro le informa al promovente, presentarse a las oficinas para hacer el retiro del edicto de publicación. A folios del 20 al 23 constan edictos publicados en el diario oficial La Gaceta de fecha 29, 30 y 31 de mayo de 2012.

No obstante lo anterior, en resolución de las ocho horas cuarenta minutos del tres de diciembre de dos mil doce, el Registro le previene nuevamente al solicitante y por última vez, *“aportar la descripción y las reivindicaciones de conformidad con el formato establecido para la presentación de solicitudes de patentes (...)”*. Bajo ese contexto relacionado con la primera prevención supra indicada, este Tribunal entendió que lo pedido se refería a los dibujos como parte de la descripción conforme a las reivindicaciones a efecto de que se redacten de acuerdo a la ley.

El Tribunal en el voto que se adiciona, hizo un análisis respecto a los dibujos que el Registro le solicitó al petente en la primera prevención y que unida a la segunda prevención correspondía a la descripción, entendiéndose descripción gráfica y en base a ello, revocó la resolución apelada. Pero, fue omiso en cuanto al desarrollo y análisis de la prevención hecha por el Registro respecto a la redacción de las reivindicaciones presentadas por el solicitante.

El artículo 6 incisos 4 y 5 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad indican en lo que interesa;



“4. La descripción deberá especificar la invención de manera suficientemente clara y completa, para poder evaluarla y para que una persona versada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla (...)

”5. El texto de la primera reivindicación determinará el alcance de la protección. Las demás reivindicaciones se subordinarán a la primera y podrán referirse a formas particulares de aplicar la invención. La descripción y los dibujos podrán utilizarse para interpretar las reivindicaciones, las que deberán ser claras y concisas, y estar enteramente sustentadas en la descripción.

Obsérvese como lo transcrito no excluye la descripción gráfica, que corresponde a los dibujos que se puedan presentar conforme lo indica el artículo 38 del Reglamento a la Ley de Patentes. Siendo que el significado del término “*descripción*” a que alude este inciso, puede ser tanto dibujos como texto.

Bajo este entendimiento, este Tribunal fue inducido a error, en razón de las resoluciones emitidas por parte del Registro, ya que al prevenir en la resolución de las once horas cinco minutos del veintiuno de noviembre de dos mil once, la presentación de reivindicaciones conforme al artículo 6 inciso 5 de la Ley de Patentes y que además se aportara los dibujos conforme al artículo 38 de su Reglamento, y más tarde prevenir en la resolución de las ocho horas cuarenta minutos del tres de diciembre de dos mil doce, el aporte de la descripción y las reivindicaciones, tal como se indicó supra, pareciera que la descripción refiere a la gráfica, sea a los dibujos. Por esa circunstancia el Tribunal desarrolló el tema de los dibujos tomando ello como la descripción gráfica.

Ahora bien, respecto a la redacción de las reivindicaciones constantes a folio 17 del expediente, que rectificaron las originales, fueron subsanadas y a folio 33 del expediente consta la nueva redacción. Conforme a ello, se presentó una única reivindicación independiente, que describe la invención indicando que qué se trata la invención –recubrimiento- y qué comprende ese recubrimiento, además de especificar los elementos que componen el mismo.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Ese texto es el que somete el recurrente a valoración por parte de la Administración Registral, que junto con el dibujo que presentó a folio 16, considera este Tribunal suficiente para que sea conocido por un perito técnico en la materia, siempre y cuando no exista algún otro elemento no valorado por esta Instancia lo impida.

Además, debe tomarse en cuenta por parte del Registro, que con las reivindicaciones redactas y presentadas por el solicitante en fecha 12 de diciembre de 2011, esa Instancia autorizó la publicación de esa invención, por lo que es improcedente que posterior a dicho trámite se deba tenerla por desistida, toda vez que podría causársele un perjuicio al solicitante, al pasar su invención a la exposición pública sin haber sido analizada por un técnico en la materia.

Por lo expuesto considera este Tribunal que se mantiene la resolución en donde se revoca lo resuelto por el Registro, entiéndase el POR TANTO y únicamente se adiciona el CONSIDERANDO CUARTO, en donde se amplía respecto al tema de las reivindicaciones y descripción gráfica. **NOTIFIQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora