
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0315-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE “*SISTEMA ESTRUCTURAL PARA EDIFICACIONES DE MÁS DE UN PISO CON ELEMENTOS PREFABRICADOS DE CONCRETO ARMADO*”

**INDUSTRIA DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO (IDECASA) S.A.,
apelante**

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2013-205)

PATENTES, DIBUJOS Y MODELOS

VOTO 0090-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las dieciséis horas con un minuto del diecisiete de abril de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-433-939, en su condición de apoderado especial de la compañía **INDUSTRIA DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO (IDECASA) S.A.**, con cédula de persona jurídica costarricense 3-101-094523, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 9:50:03 horas del 5 de marzo de 2019.

Redacta la juez Ortiz Mora; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La empresa **INDUSTRIA DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO (IDECASA) S.A.**, solicitó el registro como

patente de la invención denominada **“SISTEMA ESTRUCTURAL PARA EDIFICACIONES DE MÁS DE UN PISO CON ELEMENTOS PREFABRICADOS DE CONCRETO ARMADO”**

El **Registro de la Propiedad Industrial** en resolución de las 9:50:03 horas del 5 de marzo de 2019, advierte que en virtud de que la solicitante no se manifestó respecto del informe técnico preliminar Fase 2 se considera éste como informe técnico concluyente. En este sentido, concluye que a pesar de que la solicitud no contiene exclusiones de patentabilidad, ni materia no considerada como invención, cumple con el requisito de unidad de invención, incumple con los de claridad y suficiencia. En razón de ello no resulta procedente analizar si cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Por ello denegó la relacionada solicitud con fundamento en el informe técnico y de conformidad con lo dispuesto en 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 (en adelante Ley o Ley de Patentes).

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el licenciado **Muñoz Fonseca** apeló la resolución final indicada, manifestando en sus agravios que comprende la denegatoria de la prórroga solicitada mediante escrito del 20 de diciembre de 2018, toda vez que ésta fue presentada un día después del vencimiento del plazo concedido para ello. Sin embargo, apela por considerar que se trata de un error (descuido) en el conteo del plazo achacable únicamente al agente tramitador -quien presentó esa solicitud de prórroga en forma extemporánea - y no a la empresa solicitante, quien sufriría un sanción desproporcionada con la denegatoria de la patente y por ello solicita se restituya el plazo para contestar el informe técnico Fase 2.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes:

I.- Que el Informe preliminar fase 2 fue notificado a la empresa solicitante el 16 de noviembre de 2018 concediéndole el plazo de un mes a partir de esa notificación para manifestarse al respecto (folios 99 y 100) (hasta el 19 de diciembre de 2018).

II.- Que en escrito presentado el 20 de diciembre de 2018 la parte solicita prórroga del plazo para contestar el examen de fondo (folio 101).

III.- Que el Registro de la Propiedad Industrial denegó la prórroga solicitada por extemporánea (folio 102).

IV.- Que la materia divulgada en la solicitud no presenta exclusiones de patentabilidad, ni se trata de materia no considerada como invención y cumple con el requisito de unidad de invención (folio 115).

V. Que la solicitud de patente no cumple con los requisitos de claridad y suficiencia y por ello no procede analizarla respecto de la novedad, el nivel inventivo y su aplicación industrial (folios 96 a 97 y 115).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No encuentra este Tribunal hechos de esta naturaleza que resulten de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidad, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. Con base en el **estudio técnico de fondo** realizado por el ingeniero Miguel Angel Mata Solano y con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, el Registro de la Propiedad Industrial denegó la concesión de la patente de invención propuesta, manifestando que:

*“...Cuarto. **SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Se extrae del expediente que el plazo para contestar el informe técnico venció sin que existiera manifestación*

alguna por parte del solicitante incumpliendo con lo establecido en el artículo 13, incisos 3 y 4 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.

Se determina que el informe técnico preliminar fase 2 se considera informe técnico concluyente para efectos de la presente resolución. (...)

*Con base en el informe técnico y de conformidad con el artículo 13 de la Ley (...), este Registro concluye que resulta procedente, denegar la solicitud de inscripción de la patente de invención denominada **SISTEMA ESTRUCTURAL PARA EDIFICACIONES DE MÁS DE UN PISO CON ELEMENTOS PREFABRICADOS DE CONCRETO ARMADO**, y ordenar el archivo del expediente respectivo ...” (folios 115 y 116)*

Respecto de los agravios que esgrime el recurrente, advierte este Tribunal que mediante resolución de las 7:34:40 horas del 13 de noviembre de 2018 -notificada a la solicitante el 16 de ese mismo mes- se le dio traslado del informe preliminar fase 2, concediéndole un mes de plazo para manifestarse sobre él y que corría a partir de su notificación. En virtud de ello, el plazo conferido a la solicitante iniciaba el día 19 de noviembre y vencía el 19 de diciembre de ese mismo año.

Por su parte, la representación de la solicitante en escrito presentado ante el Registro el 20 de diciembre de 2018 solicitó una prórroga del plazo para referirse a dicho dictamen. No obstante dicho plazo ya había vencido y por ello esta pretensión le fue denegada por extemporánea, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley General de la Administración Pública.

Al respecto, este Órgano de Alzada avala la decisión de la autoridad registral al considerar ese informe técnico (fase 2) como concluyente, a los efectos de resolver este procedimiento. Y en este sentido no resulta admisible lo solicitado por la parte interesada en su escrito de

expresión de agravios, toda vez que el error material de su representante no le exime de cumplir dentro del tiempo concedido, así como asumir las consecuencias procesales de dicha actuación extemporánea.

En otro orden de ideas, y específicamente sobre el fondo de lo resuelto por la Autoridad Registral, recuérdese que con relación al análisis de patentabilidad de las invenciones sometidas a registro, en el inciso 1) del **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 (en adelante Ley de Patentes) se establece que una invención es patentable si cumple con los requisitos de **novedad, nivel inventivo y aplicabilidad industrial**.

En este mismo artículo se establece que una invención es nueva cuando no existe previamente en el estado de la técnica (inciso 3), tiene nivel inventivo (inciso 5) y aplicación industrial (inciso 6). Asimismo, en el inciso 4) del **artículo 6** de esa misma norma se definen como otros requisitos de patentabilidad las características de **claridad y suficiencia**, disponiendo que en la descripción de la solicitud de patente se debe 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*.

Asimismo, en el **artículo 7** de este mismo cuerpo normativo se relaciona el requisito de **unidad de la invención**, el cual consiste en que cada solicitud debe referirse a una única *“...invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo general...”*

Para la verificación de tales requisitos, el **artículo 13** inciso 2) de la citada Ley, autoriza al Registro para que en la fase de calificación o **examen de fondo** de una solicitud pueda requerir la opinión de centros oficiales, de educación superior, científicos, tecnológicos o

profesionales, nacionales o extranjeros, o de expertos independientes en la materia, lo que resulta fundamental para que coadyuve en la toma de decisión por parte del operador jurídico.

Siempre en relación con el examen de fondo, los incisos 3) y 4) del mismo **artículo 13** disponen que dentro del mes siguiente a la notificación que dirija el Registro de la Propiedad Industrial al solicitante, informándole de las recomendaciones hechas por el perito examinador en el estudio de fondo, debe el interesado proceder a corregir, completar, modificar o dividir su solicitud, observando lo prescrito en el artículo 8 de ese mismo cuerpo legal. En caso de que no se cumpla con lo prevenido o que, a pesar de responder esa prevención, no se satisfagan las condiciones previstas en el artículo 1, el Registro la denegará.

En el caso bajo estudio, una vez puesto en conocimiento de la solicitante el Informe Técnico Preliminar Fase 1 (el 1° de diciembre de 2017) ésta se refirió y procedió a reformular su pliego de reivindicaciones (folios 66 a 90) y es respecto de éste que el examinador emite su **informe técnico concluyente fase 2** (folios 92 a 98), en donde recomienda no conceder la patente.

Concluye el ingeniero Mata Solano que la solicitud examinada no contiene exclusiones de patentabilidad, ni materia no considerada como invención. Asimismo, que sí cumple con el requisito de unidad de invención, pero no el de claridad *porque “...sigue sin definir el tipo de interface o unión metálica de los distintos elementos prefabricados y no aporta esquemas o figuras para una mejor comprensión...”* y agrega que la indicación al respecto *“...es muy general y no permite realizar un análisis de novedad, nivel inventivo o aplicación industrial con respecto a la técnica previa...”* (folio 95). Afirma el examinador que; por lo indicado sobre la falta de claridad, la invención tampoco tiene la suficiencia para soportar lo indicado en el nuevo juego reivindicatorio. Agrega el examinador que, en razón de la carencia tanto de claridad como de suficiencia, no resulta procedente analizar si la solicitud cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

Lo anterior es reiterado por la autoridad registral en la resolución venida en Alzada y siendo que ese criterio no ha sido rebatido en forma alguna por la parte interesada, no le queda duda a este Tribunal de que esta debe confirmarse.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por lo expuesto, del análisis técnico que no ha sido desvirtuado técnicamente por la parte solicitante, resulta claro para este Tribunal que la invención analizada no cumple con todos los requisitos para su inscripción y por ello lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 9:50:03 horas del 5 de marzo de 2019, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca** en representación de la empresa **INDUSTRIA DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO (IDECASA) S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 9:50:03 horas del 5 de marzo de 2019, la que en este acto **SE CONFIRMA** para que se deniegue el registro de la invención denominada ***“SISTEMA ESTRUCTURAL PARA EDIFICACIONES DE MÁS DE UN PISO CON ELEMENTOS PREFABRICADOS DE CONCRETO ARMADO”*** que ha solicitado. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mrch/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES

NOVEDAD DE LA INVENCIÓN

UP: INVENCIÓN NOVEDOSA

TG: INVENCIÓN

TNR: 00.38.04

NIVEL INVENTIVO

TG: INVENCIÓN

TNR: 00.38.05