

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2016-0630--TRA-PI**

**Solicitud de Inscripción de la patente de invención “PROTECTOR DE BORDE O ESQUINA QUE EXHIBE PROPIEDADES DE RESISTENCIA A LA FLEXION Y RESISTENCIA MECANICA MEJORADAS”**

**SIGNODE INTERNATIONAL IP HOLDINGS LLC , apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 9470)**

**Patentes**

***VOTO N° 0160-2017***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas veinticinco minutos del treinta de marzo de dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-335-794, en su condición de apoderado especial de la sociedad **SIGNODE INTERNATIONAL IP HOLDINGS LLC**, entidad organizada bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 3600 West Lake Avenue, Glenview, IL 60025, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las trece horas ocho minutos diecisiete segundos del quince de noviembre de dos mil dieciséis.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha 23 de octubre de 2007 el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, representando a la empresa **SIGNODE INTERNATIONAL IP HOLDINGS LLC**, presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial, basándose en la solicitud de patente de invención presentada

bajo el tratado PCT de la solicitud internacional: PCT/US 2006/013268, presentada ante la Oficina Internacional en fecha 10 de abril de 2006, la entrada a fase nacional de la patente titulada **“PROTECTOR DE BORDE O ESQUINA QUE EXHIBE PROPIEDADES DE RESISTENCIA A LA FLEXION Y RESISTENCIA MECANICA MEJORADAS ”**. La clasificación internacional de Patentes de la presente solicitud es **B65D 81/05**.

**SEGUNDO.** Que una vez publicada la solicitud de mérito, en el Diario La República el 21 de febrero de 2008 y en las ediciones del Diario Oficial La Gaceta números 37, 38 y 39 del 21, 22 y 25 de febrero de 2008 respectivamente, y dentro del plazo para oír oposiciones, no hubo oposiciones.

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de mayo de 2014 el licenciado Víctor Vargas Valenzuela apoderado de la empresa **ILLINOIS TOOL WORKS INC**, sociedad existente bajo las leyes de Estados Unidos de América solicita se anote **LA CESIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL** efectuado por la empresa citada a favor de la empresa **PREMARK PACKAGING LLC**, sociedad existente bajo las leyes de Estados Unidos de América. El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 12:24 minutos del 23 de mayo de 2014 resuelve anotar la cesión de derechos solicitada y ordena la publicación del edicto en el Diario Oficial La Gaceta.

**CUARTO.** Que mediante el Informe Técnico Preliminar rendido por la doctora Alba María Arce Mena señaló lo siguiente: *“(...) b. Respecto al nivel inventivo: (...) Bajo el esquema de análisis conocido como “problema-solución”, se considera que la invención presentada no tiene nivel inventivo cuando para un técnico en la materia correspondiente resulta obvia y se deriva de manera evidente. Para este caso las modificaciones técnicas realizadas a la luz del estado de la técnica respecto a la solución presentada, no muestran nivel inventivo, por el contrario es una solución ampliamente revelada en D1 y D2. Nótese que combinando los documentos citados se describen cada una, una parte del conjunto de la invención reclamada, la solicitud presenta*

*modificaciones ligeras en su propuesta, basando su solución a partir de materiales de resina altamente resistente. No hay una mejora significativa o salto tecnológico que represente un avance aún no conocido en el estado de la técnica a dicha solución. Sus reivindicaciones son incoherentes mostrando falta de claridad en el momento de definir el objeto de la invención, enfocándose más bien en características constructivas de menor importancia; concluyendo que la invención se deriva de pequeñas modificaciones de lo mismo encontrado en el estado de la técnica. Se concluye que la materia objetada, no tiene nivel inventivo en las reivindicaciones de la 1 a la 20. (...) Observaciones: Se concluye que la solicitud reivindicada tiene problemas de claridad, además de no cumplir con los requisitos de patentabilidad, por tanto se rechaza la concesión de las reivindicaciones 1 a la 20”.*

**QUINTO.** El Informe en mención, fue notificado por el Registro a la empresa solicitante, mediante la resolución de las doce horas cuarenta y tres minutos del once de julio de dos mil catorce, concediéndole a la empresa 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 20 de agosto de 2014, modifica las reivindicaciones.

**SEXTO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de agosto de 2014, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela apoderado de la empresa **PREMARK PACKAGING LLC**, sociedad existente bajo las leyes de Estados Unidos de América solicita se anote **LA CESIÓN FORMAL DE SOLICITUD DE PATENTE** efectuado por la empresa **PREMARK PACKAGING LLC** a favor de **SIGNODE INTERNATIONAL IP HOLDINGS LLC**, sociedad existente bajo las leyes de Estados Unidos de América. El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 8:30 minutos del 27 de agosto de 2014 resuelve anotar la cesión de derechos solicitada y ordena la publicación del edicto en el Diario Oficial La Gaceta.

**SETIMO.** El Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las trece horas ocho minutos diecisiete segundos del quince de noviembre de dos mil dieciséis, señaló lo siguiente: “(...) **POR TANTO:***I. Denegar la solicitud de patente de invención denominada “PROTECTOR DE BORDE O ESQUINA QUE EXHIBE PROPIEDADES DE RESISTENCIA A LA FLEXION Y RESISTENCIA MECANICA MEJORADAS”.***II. Ordenar el archivo del expediente respectivo. (...) NOTIFÍQUESE.”**

**OCTAVO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de noviembre de 2016, el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **SIGNODE INTERNATIONAL IP HOLDINGS LLC**, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada circunstancia por la cual conoce esta Instancia.

**NOVENO.** 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.

**Redacta el Juez Villavicencio Cedeño, y;**

#### CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS** Este Tribunal enlista como hecho probado el siguiente: Que la invención presentada carece de altura inventiva, y además en su descripción no hay claridad (informe final perito folios 145 a 149 )

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

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** Basándose en el dictamen pericial emitido por la examinadora doctora Alba María Arce Mena y conforme 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 rechazar la patente de invención solicitada.

Que el representante de la compañía **SIGNODE INTERNATIONAL IP HOLDINGS LLC** a pesar de que recurrió la resolución final mediante escrito presentado el 30 de noviembre de 2016, no expresó agravios dentro de la interposición de este recurso, como tampoco lo hizo en la audiencia conferida de quince días realizada por este Tribunal, mediante el auto de las 10:15 minutos del 16 de febrero de 2017.

**CUARTO:** Que ante este Tribunal, el fundamento para formular un recurso de apelación, deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los agravios, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer a este Órgano de alzada, de que la resolución del Registro de la Propiedad Industrial fue contraria al ordenamiento jurídico, señalando, puntualizando o estableciendo, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el Registro.

**QUINTO.** Que, con ocasión de no haberse formulado agravios en este asunto, luego de verificar el debido proceso y de realizar un control de la legalidad del contenido de lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial como garantía de no ser violentados derechos constitucionales que deban ser tutelados en esta instancia resulta viable confirmar la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las trece horas ocho minutos diecisiete segundos del quince de noviembre de dos mil dieciséis. Dicha resolución fue dictada conforme a la información que consta en el expediente y principio de legalidad.

**SEXTO. 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 2009, 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 licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **SIGNODE INTERNATIONAL IP HOLDINGS LLC**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las trece horas ocho minutos diecisiete segundos del quince de noviembre de dos mil dieciséis, la que en este acto se confirma, denegando la solicitud de patente de invención **“PROTECTOR DE BORDE O ESQUINA QUE EXHIBE PROPIEDADES DE RESISTENCIA A LA FLEXION Y RESISTENCIA MECANICA MEJORADAS”**. 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.-**

*Rocio Cervantes Barrantes*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Roberto Arguedas Pérez*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

***DESCRIPTORES***

**Inscripción de la Patente de Invención**

**TG. Patente de invención**

**TNR. 00.39.55**