
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0080-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE DE INVENCION “SALA DE CINE DE MÚLTIPLES NIVELES Y UNA SOLA PANTALLA TENIENDO SECCIONES DE CLASES DE SERVICIO SEPARADAS”

ENRIQUE RAMÍREZ MAGAÑA, apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN Nº 2015-0403)
PATENTES DE INVENCION**

VOTO 0199-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cincuenta y siete minutos del dieciséis de abril de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Jorge Tristán Trelles, vecino de Trinidad de Mora, Ciudad Colón, San José, cédula de identidad 1-0392-0470, en su condición de apoderado especial del señor Enrique Ramírez Magaña, mexicano, empresario, número de pasaporte mexicano G14427233, con domicilio en Post Office Drawer 141098, Coral Gables, Florida 33114-1098, Estados Unidos de América, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:57:48 horas del 17 de abril de 2020.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 6 de agosto de 2015, la abogada María del Milagro Chaves Desanti, vecina de Santa Ana, San José, cédula de identidad 1-0626-0794, en su condición de apoderada especial del señor Enrique Ramírez Magaña, solicitó la inscripción de la patente de invención **“SALA DE CINE DE MÚLTIPLES NIVELES Y UNA SOLA PANTALLA TENIENDO SECCIONES DE CLASES DE SERVICIO SEPARADAS”**, clasificación internacional de patentes E04H 3/30 versión: 2019.01, cuyo inventor es el señor Ramírez Magaña. En el presente caso, tenemos que el objeto de la solicitud de patente de invención consiste en una sala de cine de múltiples niveles con servicio de clase mixta que permite a los diferentes clientes que asisten a la misma película experimentar diferentes niveles de servicio en función de la cantidad que desean pagar. Hay dos niveles de asientos, el nivel superior sería para asientos regulares tipo estadio, mientras que el nivel inferior sería para asientos VIP con asientos totalmente reclinables. Los niveles inferior y superior están completamente separados, cada uno ofreciendo su propio acceso de entrada/salida, con un balcón que sobresale desde el nivel superior en voladizo sobre el nivel inferior.

Una vez publicados los edictos correspondientes en el Diario Oficial La Gaceta y en el Diario Extra, y dentro del plazo conferido, no se presentaron oposiciones contra dicha solicitud.

El examinador, ingeniero Huber Ortega Padilla, dictaminó técnicamente la invención solicitada y rindió las valoraciones pertinentes mediante informe técnico preliminar del 13 de mayo del 2019 (folios 60 a 64), y el informe técnico concluyente del 1 de marzo de 2020 (folios 85 a 89). Con fundamento en los informes indicados, por resolución final dictada a las 09:57:48 horas del 17 de abril de 2020, el Registro de

la Propiedad Industrial resolvió denegar la solicitud presentada debido al incumplimiento de los requisitos de novedad y nivel inventivo (folios 90 a 96 del expediente principal).

Inconforme con lo resuelto, el abogado Jorge Tristán Trelles, en su condición de apoderado especial del señor Enrique Ramírez Magaña, apeló mediante escrito recibido en el Registro de la Propiedad Industrial el 4 de mayo de 2020, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, mediante escrito recibido electrónicamente el 2 de marzo de 2021, presenta agravios argumentando que:

- 1.-) El pliego de reivindicaciones analizado contiene reformas de redacción que permiten determinar que efectivamente es novedoso y posee nivel inventivo.
- 2.-) El examinador confirma que el objeto de las reivindicaciones 1 a 33 “carece” de los requisitos de novedad y nivel inventivo a la vista de la técnica anterior presente en el documento US 2003/131537 A 1 (D1). Dicho documento corresponde a una solicitud de patente de invención de los Estados Unidos por Krikorian et., la cual se encuentra abandonada y era una continuación de la solicitud N° 09/490948 (del 24 de enero de 2020), también abandonada. Por lo tanto, no hay derecho previo consolidado.
- 3.-) Que D1 no enseña sobre una sala de cine de varios niveles en la que el nivel inferior ofrece la experiencia más cómoda y espaciosa para los clientes, sino que enseña que el nivel superior del teatro debe tener los asientos más cómodos, más grandes, y más espaciosos, en otras palabras, que la “primera clase” debe estar sentada en el nivel superior. La enseñanza en D1 es todo lo contrario de lo que la solicitante describe y reclama en la presente solicitud donde la “primera clase” va en el nivel inferior.

4.-) Que, ante esta instancia y en virtud del criterio reiterativo del ingeniero Hubert Ortega Padilla, modifican el pliego reivindicatorio, y toman la decisión de eliminar las reivindicaciones de la 1-20, donde el nuevo juego reivindicatorio consta de 13 reivindicaciones. En Estados Unidos y Honduras dieron la misma denegatoria, el cambio solicitado logró que en esas jurisdicciones se concediera la patente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se logró demostrar que las reivindicaciones de la 1 a la 33 de conformidad con el informe técnico concluyente emitido por el Ing. Hubert Ortega Padilla el 1 de marzo de 2020, posee unidad inventiva, claridad, suficiencia y aplicación industrial, no obstante, incumple con los requisitos de patentabilidad, novedad y nivel inventivo. (folios 85 a 89 del expediente principal).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que, con tal carácter, sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

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

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el presente caso la impugnante solicita se proceda a revocar la resolución recurrida, porque considera que la invención sí cuenta con los requisitos de novedad y nivel inventivo, para acceder a la inscripción.

La Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, No. 6867 -en adelante Ley de patentes- define el concepto de invención en

su artículo 1 como “toda creación del intelecto humano, capaz de ser aplicada en la industria, que cumpla las condiciones de patentabilidad previstas en esta ley”; señala además que una invención puede ser “un producto, una máquina, una herramienta o un procedimiento de fabricación y estará protegida por la patente de invención.” Asimismo, este numeral indica la materia que no se considera invención y las que aun siendo invenciones se encuentran excluidas de patentabilidad.

Los aspectos que deben ser valorados para determinar la patentabilidad de una invención cuyo registro se pretende, se encuentran establecidos en el inciso 1) del artículo 2 de la Ley de patentes, en donde se especifica que es patentable todo aquello que cumpla con los requisitos de **novedad, nivel inventivo y aplicación industrial**.

Adicionalmente, la solicitud debe cumplir con otros requisitos que se establecen en el artículo 6 de ese mismo cuerpo normativo, estas son las características de **claridad y suficiencia**; por cuanto en su inciso 4) dispone que la descripción de la solicitud de patente 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” (se agrega el subrayado). A su vez, en el artículo 7 se agrega el requisito de unidad de la invención, el cual consiste en que cada solicitud debe referirse a “una 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 inciso 2) del artículo 13 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 expertos

independientes en la materia, lo que resulta fundamental para la toma de decisión por parte del operador jurídico.

Ahora bien, en el presente caso el Registro de la Propiedad Industrial denegó la patente “**SALA DE CINE DE MÚLTIPLES NIVELES Y UNA SOLA PANTALLA TENIENDO SECCIONES DE CLASES DE SERVICIO SEPARADAS**”, con fundamento en el informe técnico concluyente elaborado por el examinador ingeniero Hubert Ortega Padilla, quien consideró que la solicitud cumple con los requisitos de unidad de invención, claridad, suficiencia, y aplicación industrial, no obstante, no cumple con los requisitos de patentabilidad de novedad y nivel inventivo. Para poder determinar si la invención cumple con tales supuestos, se debe analizar la descripción, la cual como se indicó, debe ser suficientemente clara y completa, así como las reivindicaciones presentadas, mediante un cotejo de la tecnología aportada por la solicitud de patente con el estado del arte preexistente (en este caso el documento D1 US 2003/0131537 A1, publicado el 17 de julio de 2003), cotejo que se realiza a la luz de la capacidad de un técnico interiorizado en la materia de pasar de una a otra tecnología mediante la aplicación de tal capacidad.

Del informe técnico concluyente del 1 de marzo de 2020, se desprende que las reivindicaciones 1 a 33, que determinan el contenido de la presente invención, no contienen exclusiones de patentabilidad ni materia no considerada invención. Asimismo, indica que cumplen con la unidad de invención, claridad y suficiencia por lo cual al analizar de forma general los requisitos de patentabilidad determinó que las reivindicaciones referidas cumplen con el requisito de aplicación industrial, sin embargo, carecen de novedad y nivel inventivo. En lo relativo a la **novedad**, establece que las diferencias dimensionales y de inclinación de los asientos en los diferentes niveles del cine no demuestran que la solicitud cumple con el requisito de novedad. El documento D1 posee todos los elementos técnicos característicos de

la solicitud tales como: niveles de asientos con diferentes clases de servicios, dos niveles de asientos con elevación entre filas, una pantalla frente a los asientos, un nivel intermedio para el sistema de proyección y un balcón en uno de los niveles. En cuanto al nivel **inventivo**, determina que D1 en el estado de la técnica “expresa en su conjunto una misma solución técnica al problema técnico de un auditorio para presentación de películas o sala de cine tal y como se encuentra en el estado del arte” y que resulta obvio para un técnico en la materia obtener lo que intentan proteger las reivindicaciones de la 1 a 33.

Y finalmente, en lo que respecta a la aplicación industrial, destaca que las reivindicaciones de la 1 a 33 tienen utilidad específica, sustancial y creíble, y por ende cumplen con dicho requisito.

Por lo expuesto, se tiene que la invención solicitada no cumple con el requisito de novedad, ya que como lo establece el examinador el documento D1 (US 2003/0131537 A1), posee todos los elementos técnicos característicos de la solicitud y ello significa que existe anticipación en el estado de la técnica del invento. Es decir, que el estado de la técnica más cercano, en este caso D1, el invento es consecuencia directa de dicho estado, por lo que la solicitud de patente de invención no viene a superar el estado de la técnica.

Aunado a lo anterior, el examinador en el estudio de si la solicitud de patente de invención cumple o no con el requisito de nivel inventivo, determinó que resulta obvia dado que deriva de manera evidente del estado de la técnica, dado que D1 expresa una misma solución técnica al problema técnico de un auditorio para presentación de películas o salas de cine. Por lo que podríamos decir, que D1 describe el conjunto de la invención, por lo que no corresponde asignarle un salto inventivo, en virtud de la existencia de un antecedente que presenta la solución al

problema técnico en cuestión.

En este sentido, es importante mencionar que el Manual de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) de Redacción de Solicitudes de Patente, p. 23, refiriéndose a la Comunidad Andina, indica: “[...] Se considera que una invención tiene nivel inventivo si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”. Desde esta perspectiva, el experto en la materia, a partir de la reunión de diferentes datos, partiendo del estado de la técnica más cercano y del problema técnico evalúa si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia.

Con respecto a lo expuesto, es importante resaltar que la representación del impugnante, en su recurso de apelación, argumenta que el documento D1 (US 2003/0131537 A1), correspondiente a una solicitud de patente de invención de los Estados Unidos por Krikorian, et., fue abandonada, no obstante, en el presente caso es necesario, resaltar que lleva razón el examinador en la contestación que hizo al recurso de revocatoria, en el sentido que el hecho que la patente US 2003/0131537 A1, haya sido abandonada en algún momento igual anticipa la solicitud.

Este Tribunal avala la posición que al respecto sostiene el examinador, puesto que el abandono de la patente (D1) no implica que este documento haya dejado de ser parte del estado de la técnica. Respecto, al tema del estado de la técnica el Manual de la OMPI, citado, p.26, establece:

“[...] El estado de la técnica es la información científica y técnica existente antes de la fecha efectiva de una solicitud de patente. Puede hacerse evidente en cualquier documento público tal como patentes publicadas,

publicaciones técnicas, presentaciones de ponencias en conferencias, folletos de comercialización [...].

Una búsqueda del estado de la técnica consiste en revisar en forma organizada el estado de la técnica contenido en documentos públicos. Puede ser de diferentes tipos: búsquedas de patentabilidad efectuadas por un inventor antes de presentar una solicitud de patente; búsquedas de nulidad en casos de litigio efectuadas por el supuesto infractor, **búsquedas realizadas por el examinador oficial para determinar si se debe conceder la patente o rechazar una solicitud de patente**, y búsquedas en el estado de la técnica para obtener información sobre un campo técnico determinado. En todos casos las búsquedas se efectúan en distintos tipos de bases de datos que van desde bases de datos públicas en Internet de patentes concedidas y publicadas, hasta bases de datos exhaustivas que incluyen también la literatura técnica pertinente. [...].

[...] La finalidad de la búsqueda es encontrar referencias relacionadas con la invención que se reivindica para determinar su patentabilidad. [...].”

En razón de lo antes expuesto, se observa que el Manual de la OMPI de Redacción de Solicitudes de Patente, es claro en señalar que el examinador o perito (en el caso que estuviésemos frente a un informe técnico emitido en alzada), debe realizar búsquedas en el estado de la técnica, en el caso que nos ocupa como puede apreciarse el experto en la materia, al examinar la solicitud de patente, y realizar la búsqueda en el estado de la técnica dentro del campo o campos temáticos a los que la ha asignado, se encuentra con el documento D1, que como quedó establecido en el informe técnico concluyente, afecta la invención, respecto a los requisitos de novedad y nivel inventivo.

Con relación a lo que expone la representación del apelante, sobre que el pliego de reivindicaciones tiene reformas de redacción que determinan que es novedoso y posee nivel inventivo, es de interés traer a colación lo que indica el examinador cuando analiza los argumentos planteados por la apelante en el recurso de revocatoria, y respecto al cual manifiesta que:

“[...] Las correcciones parciales de la redacción en las reivindicaciones no lograron demostrar la novedad y el nivel inventivo de la solicitud frente al estado del arte. [...]. Los argumentos presentados en el recurso de revocatoria (similares a los presentados en la contestación al ITP) para demostrar la novedad y nivel inventivo de la solicitud respecto a US 2003/0131537 A1, no hacen más que confirmar el criterio de rechazo presentado en el ITC. Los argumentos se basan en diferenciar las características técnicas fundamentales de los dos niveles respecto a US 2003/0131537 A1, las cuales serían: paso fila, inclinación de los asientos, ubicación de sala VIP, niveles de asientos, ubicación VIP, nivele con asientos más grandes y clase de servicio. [...]”

Acerca del agravio que plantea la representación del apelante, sobre que modifica el pliego reivindicatorio, y solicita expresamente eliminar las reivindicaciones de la 1-20, donde el nuevo juego reivindicatorio consta de 13 reivindicaciones. Con relación a este punto en cuestión, se desprende de folio 00017 del legajo digital de apelación que el apelante pretende que se devuelva al Registro para un nuevo análisis. Se observa que no aporta nuevo pliego de reivindicaciones a pesar, que en los argumentos lo menciona, pero aún aportándolo no procede presentar un nuevo pliego de reivindicaciones en esta instancia, y además no se solicita un nuevo peritaje, sino por el contrario intenta que se devuelva al examinador del Registro,

para que se pronuncie sobre dicho pliego reivindicatorio, lo cual no es procedente. Además, las “nuevas reivindicaciones” son simplemente las últimas reivindicaciones que ya fueron valoradas por el examinador, no hay nada nuevo que no haya sido valorado, aunado a lo anterior, el examinador siempre ha sido claro, tanto en el informe preliminar como en el concluyente, en cuanto a que la totalidad de las reivindicaciones carecen de novedad y nivel inventivo, nunca se excluyó ninguna.

Así las cosas, en lo tocante a lo que manifiesta el apelante, sobre el cambio realizado en el pliego reivindicatorio, que permitió lograr que en Estados Unidos de América y Honduras le concedieran la patente, esto no necesariamente indica que haya que seguirse el mismo camino en Costa Rica, pues la solicitud de patente de invención que se discute se rige por la normativa costarricense, de manera que el hecho que la invención haya sido concedida en los países mencionados no es un requisito sine qua non para que se deba conceder, pues no se debe perder de vista el principio de territorialidad, que es consustancial al derecho de patentes, y permite que cada país adopte no solamente una legislación particular a sus específicas condiciones, sino también políticas propias de planteamiento.

En lo que respecta al principio de territorialidad, tenemos que el propio sistema del PCT (Tratado de Cooperación en Materia de Patentes), reconoce claramente el derecho que tiene cada país para imponer sus propios requisitos sustanciales al otorgamiento de la patente para una invención, según artículo 27 inciso 5, cuyo epígrafe reza “Requisitos nacionales”:

“[...] No podrá interpretarse ninguna disposición del presente Tratado ni de su Reglamento en el sentido de que limita la libertad de cada Estado contratante para prescribir todos los requisitos sustantivos de patentabilidad que desee. En particular, cualquier disposición del presente Tratado y de su Reglamento relativa a la definición del estado anterior de la técnica deberá

entenderse exclusivamente a los efectos de aplicación del procedimiento internacional y, en consecuencia, todo Estado contratante, cuando determine la patentabilidad de la invención que se reivindique en una solicitud internacional, será libre para aplicar los criterios de su legislación nacional en cuanto al estado anterior de la técnica y demás requisitos de patentabilidad que no constituyan exigencias relativas a la forma y al contenido de las solicitudes. [...].”

Si bien la invención pudo haber superado el análisis de novedad o salto inventivo ante la Oficina de los Estados Unidos de América y Honduras, ello no significa que igualmente deba ser asumido por el Registro de la Propiedad Industrial (hoy Registro de la Propiedad Intelectual).

Por otra parte, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en su artículo 4 bis, dispone:

“Artículo 4 bis.- [Patentes: independencia de las patentes obtenidas para la misma invención en diferentes países]

1.- Las patentes solicitadas en los diferentes países de la Unión por los nacionales de países de la Unión serán independientes de las patentes, obtenidas para la misma invención en los otros países adheridos o no a la Unión. [...].” (la negrita es del original).

Por lo anteriormente señalado, es que no se pueden tener como antecedente válido para la concesión de la patente en Costa Rica los otorgamientos hechos por Estados Unidos de América y Honduras, pues estos se rigen por el principio de independencia de los diferentes países.

Consecuencia de los informes técnicos concluyente y el emitido en la etapa del recurso de revocatoria, emitidos por el ingeniero Hubert Ortega Padilla, así como las afirmaciones de la representación del señor Enrique Ramírez Magaña, este Tribunal considera que los argumentos de la apelación no son suficientes para refutar el estudio técnico, pues la solicitud de patente de invención, por su esencia no tiene novedad ni nivel inventivo, y tan solo es, como lo recalca el examinador en el informe técnico sobre los argumentos planteados en la revocatoria, un reacomodo de los elementos técnicos en el espacio de la sala que ofrece US 2003/0131537 A1 y expresa “Esta afirmación se ve apoyada por la redacción de revocatoria y la contestación al ITP, donde el solicitante, en síntesis, afirma de forma reiterada que US 2003/0131537 A1, posee cada uno de los elementos técnicos de la solicitud, pero en diferente ubicación [...]”, para lo cual como puede observarse a folio 99 del expediente principal, el examinador en la materia aporta un cuadro comparativo por medio del cual demuestra las similitudes existentes entre la solicitud pedida y el documento D1 (2003/0131537 A1), por lo que considera este Tribunal que, a la luz del artículo 1.2 inciso d) de la Ley de patentes, esta solicitud termina siendo una yuxtaposición de elementos técnicos conocidos, que se presentan como algo nuevo.

A modo de conclusión, considera este Tribunal que no es dable otorgar un derecho de exclusiva a una solicitud que se encuentra previamente descrita en el ámbito técnico, e incumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos expuestos, no existe ningún elemento para que este Tribunal revoque la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, además de que el procedimiento en general cumple con la legalidad. Bien hizo el Registro en denegar la solicitud de patente de invención presentada, pues con fundamento en los informes técnicos

rendidos por el examinador en la materia, se colige que la patente de invención solicitada, no cumple con los requisitos de patentabilidad novedad y nivel inventivo, regulado en el artículo 2 inciso 1 de la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, No. 6867, razón por la cual lo procedente es denegar los agravios formulados, y declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la representación del señor Enrique Ramírez Magaña, contra la resolución final venida en alzada, la que en este acto se confirma, denegándose la categoría de patente solicitada para la invención **“SALA DE CINE DE MÚLTIPLES NIVELES Y UNA SOLA PANTALLA TENIENDO SECCIONES DE CLASES DE SERVICIO SEPARADAS”**.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado Jorge Tristán Trelles, en su condición de apoderado especial del señor Enrique Ramírez Magaña, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:57:48 horas del 17 de abril de 2020, la que en este acto **se confirma**, denegándose la categoría de patente solicitada para la invención **“SALA DE CINE DE MÚLTIPLES NIVELES Y UNA SOLA PANTALLA TENIENDO SECCIONES DE CLASES DE SERVICIO SEPARADAS”**. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, 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, se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán 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

lvd/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

INCRIPCIÓN DE PATENTE DE INVENCIÓN
TG: PATENTES DE INVENCIÓN
TNR: 00.39.55

NIVEL INVENTIVO
TG: INVENCIÓN
TNR: 00.38.05

NOVEDAD DE LA INVENCIÓN
UP: INVENCIÓN NOVEDOSA
TG: INVENCIÓN
TNR: 00.38.04