

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2017-0047-TRA-PI

Solicitud de patente de invención vía PCT “PAPEL PARA RETRETE PARA ENTRENAMIENTO DE USO DEL RETRETE”

KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2008-9640)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO 0343-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas con quince minutos del trece de julio de dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la empresa **KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Delaware, domiciliada en 401 N. Lake Street, Neenah, WI 54956, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:15:29 horas del 23 de noviembre del 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 12 de setiembre de 2006, el licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad 9-0012-0480, en su condición de apoderado especial de la empresa **KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC.**, solicitó la protección de la patente de invención titulada **“PAPEL PARA RETRETE PARA**

ENTRENAMIENTO DE USO DEL RETRETE”, para lo cual reivindica prioridad de la solicitud número PCT/US2006/034809 presentada el día 13 de octubre de 2005.

SEGUNDO. Que una vez publicada la solicitud de mérito por el gestionante, no se presentaron oposiciones, por lo que a través del Informe Técnico Preliminar presentado al Registro de la Propiedad Industrial el 22 de mayo de 2014, el Perito designado al efecto, se pronunció sobre el fondo, y la representación de la empresa solicitante no hizo manifestaciones respecto al informe pericial antes citado, razón por la cual, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las 15:15:29 horas del 23 de noviembre de 2016, dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “... **POR TANTO** Con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Patentes ...; se resuelve: **I. Denegar la solicitud de patente de invención denominada “PAPEL PARA RETRETE PARA ENTRENAMIENTO DE USO DEL RETRETE”. II. Ordenar el archivo del expediente respectivo. ... NOTIFÍQUESE. ...**”.

TERCERO. Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de diciembre de 2016, la licenciada **Marianella Arias Chacón**, como apoderada especial de la empresa **KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC.**, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada, y expuso agravios.

CUARTO. 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, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA. ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. Basándose en el dictamen pericial emitidos por la Ing. Hellen Arce Matamoros y de conformidad con los artículos 1, 2, y 6 incisos 4 y 5 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, y 4 de su Reglamento, el Registro de la Propiedad Industrial concluyó que resulta procedente denegar la solicitud de concesión de la Patente de Invención denominada **“PAPEL PARA RETRETE PARA ENTRENAMIENTO DE USO DEL RETRETE”** y ordenar el archivo del expediente respectivo, al carecer las reivindicaciones de la 1 a la 19 de nivel inventivo.

Impugnada que fue dicha resolución, el apelante manifestó que el criterio para rechazar la invención solicitada es incorrecto, pues estamos ante una patente que cumple con todos los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral. Señala que esta patente cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo, al igual que el resto de los demás requisitos para ser objeto de protección registral. Una vez conferida la audiencia por esta sede, manifestó el recurrente que basado en el párrafo tercero del artículo 13 de la Ley de Patentes su representada ha realizado una serie de modificaciones a las reivindicaciones de la patente que nos ocupa y en razón de ello, presenta un nuevo juego de reivindicaciones y solicita se le nombre un nuevo perito para que las valore. Señala que el principal problema al que se dirige la presente invención es proporcionar un rollo de papel que ayuda a los niños (especialmente niños muy pequeños) a dispensar la cantidad correcta de papel higiénico. Indica que el problema es resuelto por elementos técnicos novedosos, a saber, pequeños objetos gráficos que llevan a un objeto grande conforme el rollo se desenrolla y ninguna interpretación de estos objetos es requerida por parte del niño, únicamente su tamaño. Concluye que, en su opinión, la presente invención es por lo tanto inventiva sobre D1.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El artículo 2 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad No. 6867 de 25 de abril de 1983 y sus reformas (en adelante Ley de Patentes), es claro en establecer que para la concesión de una patente se debe cumplir con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial.

Para la verificación de tales requisitos, el artículo 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 patente de invención, pueda requerir la opinión de centros sociales, de educación superior, científicos, tecnológicos o profesionales, nacionales o extranjeros, o de expertos independientes en la materia y ésta: “... *resulta fundamental y determinante para el dictado de una resolución administrativa acertada y sustancialmente conforme con el ordenamiento jurídico, toda vez, que en estos casos se deben analizar, estudiar y ponderar extremos eminentemente técnicos y científicos que exceden los conocimientos ordinarios del órgano administrativo decidor y competente. En tales supuestos, resulta de vital importancia que el órgano decidor y su contralor jerárquico o no jerárquico se hagan asistir y fundamenten sus apreciaciones de orden jurídico en una experticia que aborde los aspectos técnicos y científicos. ...*” (**Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, Voto No. 650-02 de las 9:15 horas del 9 de agosto de 2002**).

En el caso bajo estudio, analizadas técnicamente las reivindicaciones de la invención presentada para otorgamiento de patente mediante el Informe Técnico Preliminar, se concluyó que carecían de nivel inventivo, toda vez que, según dicho informe, emitido por la Ingeniera Hellen Arce Matamoros, se dictaminó entre otros aspectos, los siguientes:

“... Las reivindicaciones de la 1 a la 19, no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Al valorar el requisito de nivel inventivo mediante el método de problema solución, se determina que el documento más próximo al Estado de la Técnica es el D1.”

Con respecto a este requisito, D1 consiste en un rollo de papela de baño con características similares como lo son las perforaciones y la presencia de patrones repetitivos de dibujos, números o caracteres, para enseñar al usuario a lavarse las manos. Al realizar la valoración mediante el método de problema solución, se indica que no hay un efecto técnico que se derive de la diferencia de los documentos. Siendo además la solución evidente la determinada por la invención reivindicada. El salto inventivo entre D1 y el documento a reivindicar, no presenta características que le añadan a la invención un valor mayor a nivel técnico, ya que D1 contiene elementos grabados, con tinta, en relieve que afectan de forma evidente para el técnico a nivel medio en la materia este requisito, pudiendo ser de manera obvia una solución común.

No existiendo un salto tecnológico entre D1 y las reivindicaciones de la 1 a la 19, por lo que no cumplen con el requisito de nivel inventivo.

... La solicitud no cumple con los requisitos establecidos en los artículos siguientes:

Ley: Artículo y Artículo 2 y Artículo 6, Incisos 4 y 5, Ley N° 6867

Reglamento: Artículo 4, Reglamento N° 15222 miem-j

Observaciones: *Se rechaza la protección de las reivindicaciones de la 1 a la 19, porque no cumplen con el requisito de nivel inventivo. ...” (Ver folios 99 y 101).*

Así, trasladado dicho informe a la empresa solicitante, ésta no contestó ante la primera instancia y ante este Tribunal no es de recibo un nuevo juego de reivindicaciones como lo pretende la parte, ello en razón que lo analizado en primera instancia fue lo divulgado y lo analizado. En virtud de ello, lo que procede es aceptar la tesis del Registro en cuanto a la falta de nivel de inventivo, dándose así la exclusión de patentabilidad, de conformidad con los requisitos que establecen los artículos antes citados.

Además, resalta este Tribunal que el criterio técnico debidamente fundamentado emitido por la Ing. Hellen Arce Matamoros, visible de folios 95 a 101, hace imposible que la invención propuesta pueda ser concedida por parte del Registro de la Propiedad Industrial, de conformidad con los

artículos 1, 2 y 6 incisos 4 y 5 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867 y, el artículo 4 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo No. 15222-MIEM-J.

CUARTO. RESPECTO A LAS ENMIENDAS, MODIFICACIONES Y CANCELACIONES DE LAS REIVINDICACIONES HECHAS EN ESTA INSTANCIA.

Mediante escrito presentado ante este Tribunal el 28 de abril del 2017, y su anexo rotulado “**Reivindicaciones**” constantes a folios 24 a 30 del legajo de apelación, la licenciada Marianella Arias Chacón, apoderada especial de la empresa apelante **KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC.**, enmienda y modifica las reivindicaciones, tal y como ya se expuso en los agravios dados por la apelante. Al respecto, merece indicarse que el momento procesal para que el solicitante presente sus observaciones, y en su caso, corrija o complete la documentación aportada, o enmiende, modifique o divida la solicitud, procede una vez que se ha realizado el examen de fondo, y consecuentemente, se conozca el respectivo informe técnico brindado por el examinador asignado a tal efecto, con el fin de que el solicitante dentro del mes siguiente al día en que el Registro de la Propiedad Industrial le notifique las resultas de dicho informe técnico, se pronuncie sobre ese primer dictamen, conforme lo establece el artículo 13, inciso 3) de la Ley de Patentes, que indica: “*Artículo 13.- Examen de fondo ... 3) En caso de observarse que no se han cumplido las condiciones del párrafo 1º, el Registro de la Propiedad Industrial lo notificará al solicitante para que presente, dentro del mes siguiente, sus observaciones, y en su caso, corrija o complete la documentación aportada, o que modifique o divida la solicitud, con observación de lo prescrito en el artículo 8º. ...*”; situación que en el presente caso no sucedió por cuanto la apelante no contestó el traslado del informe preliminar efectuado, de ahí que, las enmiendas, modificaciones y cancelaciones de las reivindicaciones hechas por el apelante ante este Tribunal, son improcedentes, por no ser en esta instancia donde se llevan a cabo y haber transcurrido el momento procesal oportuno para hacerlo.

Este Tribunal es claro, en cuanto a que una vez aceptada la tesis del examinador técnico en cuanto a la falta e incumplimiento de los requisitos patentabilidad, por parte de la Oficina de Patentes del Registro de la Propiedad Industrial, ya en alzada no se puede venir a enmendar o modificar las reivindicaciones para tratar de variar el criterio técnico emitido. Si bien el artículo 8 inciso 1) de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867, prevé la posibilidad de que las reivindicaciones sean modificadas, interpretando dicha norma a partir de lo estipulado por su artículo 13 inciso 3) antes expuesto, debe de colegirse que esa modificación debe de suceder de previo al dictado de la resolución final por parte del Registro, para que puedan dichas modificaciones ser valoradas por el examinador técnico. En el presente caso, la valoración técnica indicó que la invención carece de nivel inventivo, criterio acogido por la resolución final venida en alzada, entonces, debió el apelante haber argumentado el porqué considera que la invención sí posee y cumple con dicho requisito para poder ser objeto de otorgamiento de patente, basándose en lo ya presentado y analizado técnicamente, y no venir en sede de apelación a plantear cambios en su solicitud a las reivindicaciones, cambios que no fueron objeto de análisis por el Órgano **a quo** y que no pueden ser avalados en sede de apelación. La enmienda de reivindicaciones propuesta por el apelante no puede servirle como medio de defensa en contra de lo ya resuelto, ya que la apelación debe versar sobre el porqué la resolución final dictada por el **a quo** es contraria a los méritos contenidos en el expediente, y no puede la apelación venir a introducir modificaciones a la solicitud inicial que en todo caso debieron haber sido conocidos primeramente por el examinador técnico para que luego pudiera dicho criterio ser avalado o rechazado por el Registro en una primera instancia.

La ley de patentes da una única oportunidad, según el artículo 13.3 para hacer correcciones y modificaciones, y más aún, el artículo 8 de dicha ley no autoriza realizar modificaciones posteriores a la presentación de la solicitud que impliquen ampliar la invención o una expansión de la divulgación contenida en la solicitud. El examen del Tribunal debe entonces limitarse al análisis de la solicitud inicial y a las modificaciones realizadas de conformidad con el artículo 8 citado y su valoración por el Perito. Tome en cuenta el apelante que lo que podía hacer ante esta

instancia es pedir la evaluación de la solicitud original a conocimiento de un nuevo perito. Pero no existe esa tercera valoración como tampoco estamos ante un criterio técnico oscuro, incongruente o contradictorio, todo lo contrario, el perito hizo un análisis correcto de todos los elementos reivindicatorios, concluyendo que la solicitud no cumple con los requisitos de patentabilidad, con lo cual está de acuerdo este Órgano de alzada.

Conforme a lo anterior, bien hizo la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, en denegar la solicitud de patente presentada, pues con fundamento en el informe técnico rendido por el Perito en la materia y la aclaración citada supra, y que se constituye como la prueba esencial que este Tribunal debe valorar, se colige que la patente de invención denominada: **“PAPEL PARA RETRETE PARA ENTRENAMIENTO DE USO DEL RETRETE”**, no cumple con los requisitos de patentabilidad que establece la Ley, razón por la cual, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la empresa **KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:15:29 horas del 23 de noviembre del 2016, la que en este acto 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, 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de

la empresa **KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las 15:15:29 horas del 23 de noviembre del 2016, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de concesión de la patente presentada. 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

Carlos José Vargas Jiménez

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Roberto Arguedas Pérez

DESCRIPTORES

NOVEDAD DE LA INVENCIÓN

UP: INVENCIÓN NOVEDOSA

TG: INVENCIÓN

TNR: 00.38.04

NIVEL INVENTIVO

TG: INVENCIÓN

TNR: 00.38.05