

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0359-TRA-PI

Solicitud de Patente de Invención denominada “*APARATOS DE TELEFONIA VISUAL, SISTEMA Y METODO*”

STOCKER, LOREN, APELANTE

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (2013-0570)

Registro de la Propiedad Industrial, Patentes de Invención.

VOTO 0388-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas cuarenta minutos del veintisiete de junio de dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por la licenciada María del Pilar López Quirós, abogada, vecina de San José, en su calidad de apoderada especial de la empresa STOCKER, LOREN, con domicilio en Estados Unidos de América, PO Box 2004 del Mar, CA 92014, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las 11:17:22 horas del 22 de mayo de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Por memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 5 de noviembre de 2013, la Licda. María del Pilar López Quirós, calidades indicadas y en su condición de apoderada especial de la empresa STOCKER, LOREN, solicitó la inscripción de la Patente de Invención denominada “*APARATOS DE TELEFONIA VISUAL, SISTEMA Y METODO*”. La presente solicitud reclama la prioridad de la solicitud de la patente de Estados Unidos, oficina de

Patentes No. 61/516,664(US) del 5 de abril de 2011 y reclama la protección de la solicitud internacional PCT/US2012/000190, clasificación internacional H04M 11/00 (2006.01)

SEGUNDO. Mediante Informe Técnico realizado a la solicitud de Patente N° 2013-0570, denominada “*APARATOS DE TELEFONIA VISUAL, SISTEMA Y METODO*”, el examinador Ing. Mario Daniel Ramírez Meléndez, se pronunció sobre el fondo de la solicitud determinando el rechazo en virtud de que no cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo. (v f 113 al 118)

TERCERO. Mediante resolución de las 09:38:00 horas del 23 de diciembre de 2016 el Registro de la Propiedad Industrial, le previene al solicitante las objeciones de fondo contenidas en el Informe Técnico rendido por el examinador Ing. Mario Daniel Ramírez Meléndez y se le confiere audiencia a la compañía STOCKER, LOREN, por el plazo de UN MES contados a partir de su debida notificación a efectos de que el interesado se pronuncie y manifieste lo que tenga a bien respecto de su solicitud de patente “*APARATOS DE TELEFONIA VISUAL, SISTEMA Y METODO*”. (v.f 110)

CUARTO. Por resolución de las 11:17:22 horas del 22 de mayo de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial, resuelve: “*I. Denegar la solicitud de patente de invención denominada “APARATOS DE TELEFONIA VISUAL, SISTEMA Y METODO”. II. Ordenar el archivo del expediente respectivo ...*”

QUINTO. Inconforme con lo resuelto, la representante de la compañía empresa STOCKER, LOREN, interpone en tiempo y forma el recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes indicada; la cual fue admitida para ante este Tribunal, por resolución de las 15:15:36 horas del 1 de junio de 2017 y en razón de ello conoce este Tribunal.

SEXTO. A la substanciación del recurso se le 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 previa las deliberaciones de Ley.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Se tienen como hechos probados de relevancia para el dictado de la presente resolución, el siguiente:

- Que mediante Informe Técnico de Fondo, rendido por el Ing. Mario Daniel Ramírez Meléndez, MSc, el 16 de diciembre de 2016, se determinó que el pliego reivindicatorio de la solicitud de la Patente de Invención denominada “*APARATOS DE TELEFONIA VISUAL, SISTEMA Y METODO*”, de la 1 a la 20 con respecto a materia D1 y D2 no se recomienda su protección, ya que no contienen novedad ni nivel inventivo. En consecuencia, se deniega la protección de conformidad con el artículo 13 incisos 3 y 4 de la Ley 6867. (v.f 113 al 118)

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que como tales incidan en la resolución de este proceso.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, procedió a denegar la protección registral a la Patente de Invención denominada “*APARATOS DE TELEFONIA VISUAL, SISTEMA Y METODO*” presentada por la compañía STOCKER, LOREN, siendo que tal y como se desprende del expediente de marras el

solicitante no se pronunció dentro del plazo concedido para manifestarse respecto del informe técnico rendido por el examinador de fondo. En consecuencia, dicho informe preliminar se torna concluyente para los efectos de la presente resolución, y se procede con el rechazo en virtud de que a pesar de que la solicitud cumple con los requisitos de unidad de invención, claridad, suficiencia y aplicación industrial, carece de los requisitos de novedad y nivel inventivo, en razón de los documentos encontrados en el estado del arte identificados como D1 y D2, anticipan y describen la materia solicitada. Por consiguiente, en apego al artículo 13, incisos 3 y 4 de la Ley de Patentes de Invención Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867, deriva su denegatoria.

Por su parte, la representante de la compañía STOCKER, LOREN, en su escrito de agravios solicitó ante este Tribunal, ordenar la emisión de un nuevo informe técnico para evaluar los requisitos de patentabilidad de la solicitud presentada por su mandante, por otro profesional; la documentación existente, la prueba y argumentos presentados en el presente caso. Lo anterior, a efectos de que se continúe con el trámite de la presente gestión.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El 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), 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 de la Propiedad Industrial, Oficina de Patente de Invención, en la fase de calificación o examen de fondo de una solicitud, pueda requerir la opinión de centros sociales, de educación superior, científicos, tecnológicos o profesionales, nacionales o extranjeros, o de expertos independientes en la materia.

Bajo ese conocimiento, la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, Voto 650-02 de las 9:15 horas del 9 de agosto de 2002, dentro del cual consideró: “... *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 ...*”.

En este sentido, una vez rendido el informe técnico preliminar por el Ing. Mario Daniel Ramírez Meléndez, de la patente de invención denominada “*APARATOS DE TELEFONIA VISUAL, SISTEMA Y METODO*”, presentada por la compañía STOCKER, LOREN, dicho profesional determinó: “... *A la luz del pliego reivindicatorio y comparando las características técnicas esenciales de la solicitud presentada con respecto a D1 y D2, no se recomienda la protección de las reivindicaciones de la 1 a la 20. Las reivindicaciones de la 1 a la 20 no cumplen el criterio de novedad, ni nivel inventivo.* En consecuencia, no se cumple con los requisitos establecidos en 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 artículos 4 y 20 de su Reglamento No. 15222 MIEM-J. (v.f 113 al 118 del expediente principal)

Así las cosas, el Registro de la Propiedad Industrial procedió con el trasladado del informe técnico preliminar realizado por el Ing. Ramírez Meléndez, a la empresa solicitante STOCKER, LOREN, mediante prevención de las 09:38:00 horas del 23 de diciembre de 2016, a efectos de que dicha titular se pronunciara y subsanara las objeciones de fondo contenidas en su solicitud, y concediéndole para dichos efectos el plazo de UN MES contado partir de su notificación. Sin embargo, pese al plazo concedido, mediante escrito presentado el 21 de febrero de 2017, dicha

titular solicitó una prórroga, para lo cual la Administración registral, se la otorga por el plazo de DIEZ DIAS HABILES (v.f 120 del expediente principal). No obstante, la gestionante no contestó dentro del plazo concedido por dicha Instancia, por ende, no subsana la materia contenida en los juegos reivindicatorios que se pretenden proteger.

Por lo que el Registro, en atención al dictamen rendido por el Ing. Mario Daniel Ramírez Meléndez, que refiere al informe técnico preliminar, y que ante el incumplimiento de lo prevenido mediante el auto de las 09:38:00 horas del 23 de diciembre de 2016, dentro del plazo concedido, se torna para los efectos del presente procedimiento en informe técnico concluyente, procediendo de esa manera el Registro, a denegar la protección de la Patente de Invención denominada “*APARATOS DE TELEFONIA VISUAL, SISTEMA Y METODO*”, presentada por la compañía STOCKER, LOREN, siendo que tal y como se desprende del citado dictamen las reivindicaciones de la 1 a la 20, carecen de novedad y nivel inventivo. Ello, en virtud de que consta en el estado de la técnica dos documentos de fechas 2004 y 2009 que impactan en la solicitud cuya fecha de presentación internacional data de 2012.

En consecuencia, este Tribunal no encuentra motivo alguno para resolver de manera contraria a lo que determinó el Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución venida en alzada, la cual tiene como sustento base el informe rendido por el examinador de fondo Ing. Mario Daniel Ramírez Meléndez, siendo prueba contundente para el rechazo de la presente solicitud al no cumplir con los requerimientos que establece nuestra legislación en materia de patentes de invención.

Aunado a ello, cabe acotar que por petición del propio solicitante, en esta Instancia, se le dio la oportunidad procesal de que se nombra un nuevo perito, pero a pesar de que se le otorgó prórroga para realizar el depósito de los honorarios, a la fecha no han sido depositados, por lo que, no queda más que confirmar la resolución venida en alzada, ya que no existen elementos idóneos que hagan

que este Tribunal resuelva en forma contraria a lo ya dispuesto por el Registro.

Finalmente, se rechazan los argumentos expuestos por la recurrente, toda vez, que no se cuenta tal y como se indicó líneas atrás con un informe técnico diferente del que consta en autos que pueda ser debatido ante este Órgano de alzada, siendo que no basta con indicar la apelante que la invención se encuentra sujeta a cumplir con todos los requisitos de ley, cuando no se ha especificado u aclarado la causa por la cual se indicó que se cumplen con esos requisitos. Tome en cuenta la opositora que el informe técnico supra citado expone en forma ordenada, coherente y con sustento técnico las razones por las que la invención no puede ser objeto de protección registral. Esas razones jurídicamente las consideró el Registro para denegar la solicitud propuesta. y conforma el sustento base para este Tribunal de confirmar lo resuelto.

Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que lo procedente es declarar SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por la Licda. María del Pilar López Quirós, apoderada especial de la empresa STOCKER, LOREN, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las 11:17:22 horas del 22 de mayo de 2017, la cual en este acto se confirma.

SÉXTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J 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 que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación planteado por la Licda. María del Pilar López Quirós, apoderada especial de la empresa STOCKER, LOREN, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las 11:17:22 horas del 22 de mayo de 2017, la cual se confirma. 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.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Rocío Cervantes Barrantes

Guadalupe Ortiz Mora.

DESCRIPTORES

Inscripción de la Patente de Invención

TG. Patente de invención

TNR. 00.39.55