

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2021-0137-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE DE INVENCIÓN: “TAPA CON EVIDENCIA DE MANIPULACIÓN Y SU MÉTODO DE FABRICACIÓN”**

**STANPAC INC., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

**EXPEDIENTE DE ORIGEN 2017-126**

**PATENTES DE INVENCIÓN**

## **VOTO 0433-2021**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas diecinueve minutos del ocho de octubre de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón, vecina de San José, cédula de identidad número 1-0679-0960 en su condición de apoderada especial de la empresa **STANPAC INC.**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Canadá, domiciliada en Spring Creek Road, R. R. #3, Smithville, Ontario L0R 2 A 0, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:38:13 horas del 3 de marzo de 2021.

**Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 5 de abril del 2017, la abogada Marianella

---

Arias Chacón, de calidades indicadas, en su condición de representante de la empresa denominada **STANPAC INC.**, solicitó el registro como patente de invención de la solicitud denominada **“TAPA CON EVIDENCIA DE MANIPULACIÓN Y SU MÉTODO DE FABRICACIÓN”**.

Mediante el informe técnico preliminar fase 1, de fecha 5 de diciembre de 2019 (folios 44 a 48), el informe técnico preliminar fase 2, de fecha 27 de mayo de 2020 (folios 61 a 67) y el informe técnico concluyente de fecha 04 de setiembre de 2020 (folios 85 al 91), el examinador Huber Ortega Padilla dictaminó técnicamente la invención solicitada y rindió las valoraciones pertinentes. Con fundamento en los informes indicados, mediante resolución dictada a las 11:38:13 horas del 3 de marzo de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió denegar la solicitud presentada (folios 92 a 97 del expediente principal), considerando que las reivindicaciones 1 a 32 no contienen exclusiones de patentabilidad, ni materia no considerada invención y se refieren a un único concepto inventivo ; no obstante no cumplen con los requisitos de claridad y suficiencia ya que no especifican el material polimérico que se utiliza y debido a las faltas de claridad no se le puede realizar el análisis de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial respecto de D1 a D2.

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito recibido en el Registro de la Propiedad Intelectual el 15 de marzo de 2021, la representación de la empresa **STANPAC INC.**, apeló lo resuelto y una vez otorgada la audiencia de reglamento por parte de este Tribunal, mediante escrito recibido electrónicamente el 6 de mayo de 2021 expresó como agravios lo siguiente:

1.- Solicita se nombre un perito en segunda instancia con el fin que se compruebe que cumple con el requisito de claridad y suficiencia.

2.- Manifiesta que el perito señor Huber Ortega no entendió el fondo de la patente y se centró en solicitar información no necesaria para que una persona experta en la materia la pueda entender y reproducir. Y que lo novedoso e inventivo de la patente es la tapa en sí, no son los materiales que fueron utilizados, por lo que no es necesario la indicación clara y concreta de los polímeros que conforman los materiales de la tapa que su representada desea proteger.

Vista la solicitud del apelante, este Tribunal mediante resolución de las 14:00 horas del 11 de junio de 2021, admite la prueba pericial propuesta y solicita al profesional señor Ingeniero Luis Diego Monge Solano, evalúe las reivindicaciones correspondientes a la solicitud de patente de invención, a efecto de determinar si cumple con los requisitos de patentabilidad.

Mediante escrito presentado de forma electrónica ante este Tribunal el día 4 de agosto de 2021, se rinde informe técnico por parte del señor Ingeniero Luis Diego Monge Solano (folios 62 al 66) y concluye que la invención solicitada sí cumple con los requisitos de patentabilidad, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, lo que significa que es patentable de acuerdo con lo estipulado en la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, N°6867.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene por probado que la invención titulada **“TAPA CON EVIDENCIA DE MANIPULACIÓN Y SU MÉTODO DE FABRICACIÓN”**, cumple con los requisitos de patentabilidad estipulados en la Ley de patentes invención, dibujos y modelos industriales y modelos utilidad, N°6867, la cual señala que una invención es patentable si es nueva, si tiene nivel inventivo y si es susceptible de aplicación industrial. (Ver informe técnico del 4 de agosto de 2021, rendido por el perito Luis Diego Monge Solano, folios 62 al 66 del legajo digital de apelación).

---

**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.** La ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, 6867 de 25 de abril de 1983 y sus reformas (en adelante Ley de patentes), en su artículo 1 define invención como “toda creación del intelecto humano, capaz de ser aplicada en la industria, que cumpla las condiciones de patentabilidad previstas en esta ley” puede tratarse de “un producto, una máquina, una herramienta o un procedimiento de fabricación y estará protegida por la patente de invención.” Asimismo, este numeral establece la materia que no se considera invención y las que aun siendo invenciones se encuentran excluidas de patentabilidad.

En este mismo sentido, 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 citada ley de patentes, en donde se especifica que es patentable una invención 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”. 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 caso bajo estudio el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la patente “**TAPA CON EVIDENCIA DE MANIPULACIÓN Y SU MÉTODO DE FABRICACIÓN**” ya que consideró que las reivindicaciones 1, 2, 15, 16 y 17 son claras y concisas, pero que las reivindicaciones 3 a 14 y 18 a 32 no son claras ni concisas porque no indican el material polimérico que se utiliza, además las reivindicaciones 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 31 y 32 al ser dependientes, tienen el mismo problema de claridad y que debido a esa situación de falta de claridad no fue posible realizar a la totalidad de las 32 reivindicaciones el estudio de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

Ante tal supuesto fáctico este Tribunal consideró oportuno avalar la solicitud del apelante, en cuanto a ordenar la realización de un nuevo peritaje en esta instancia, con el fin de que se analizara la invención solicitada en relación con los alegatos de la recurrente, revelando este informe de fecha 4 de agosto de 2021, rendido por el

---

perito Luis Diego Monge Solano, (folios 61 al 66 del legajo digital de apelación), que la solicitud presentada, contrario a lo concluido por el Registro de primera instancia, sí cumple con el requisito de claridad en la totalidad de las reivindicaciones de la 1 a la 32, ya que la composición del polímero a utilizar no es necesaria para describir la invención, ya que

...el objeto inventivo se refiere a la interacción mecánica entre el cierre resistente a la manipulación y el envase. Dicha interacción que la invención busca mejorar con respecto a invenciones similares en el estado del arte depende principalmente de la forma y función de las diferentes partes del conjunto que constituye el sistema de cierre y no así de las composición específica y detallada del material del que están compuestas. Dichas partes son claramente descritas en su función y en su forma en el pliego reivindicatorio.

[...]

Adicionalmente todos los documentos localizados por el examinador para el análisis de los requisitos de patentabilidad describen de manera general el uso de material termoplástico como polietileno, polipropileno o poliestireno y el uso de técnicas de formado mediante moldeo por inyección como características deseables sin detallar o especificar la composición de estos. Lo anterior refuerza la tesis de que el objeto inventivo echa mano a medios mecánicos para la solución al problema planteado y no así a medios relacionados a la ciencia de los materiales.

Una vez analizado lo anterior, el perito realiza el estudio de los documentos encontrados en el estado del arte y realiza una comparación exhaustiva de estos, con relación a las reivindicaciones de la solicitud, indicando en cuanto a la novedad que "...no se localizó un documento que describa todas las características de la invención en estudio se determina que la presente invención cumple con novedad

para sus reivindicaciones 1 a 32.” En cuanto al nivel inventivo considera que la invención llega a un resultado diferente y único para la solución al problema planteado, en comparación con el estado del arte; concluye que: “la invención presentada no resulta obvia ni se deriva de manera evidente del estado de la técnica por lo que tiene nivel inventivo en sus reivindicaciones 1 a 32...”. Asimismo, en cuanto al análisis de aplicación industrial, señala que las reivindicaciones tienen “...utilidad específica, sustancial y creíble; y, por lo tanto, cumplen con el requisito de aplicación industrial...” (Ver folios del 61 al 66). Como conclusión el perito recomienda la protección de la invención, ya que cumple con los requisitos de patentabilidad.

En el caso bajo análisis, existe un elemento objetivo como es el peritaje realizado en segunda instancia, que analizó la invención presentada de acuerdo con los argumentos de la recurrente, por tales razones este Tribunal considera que el análisis realizado está fundamentado y cumple con los requerimientos legales exigibles con relación a la debida motivación del acto.

Por ende, concuerda este órgano en otorgar la concesión de patente de invención denominada “**TAPA CON EVIDENCIA DE MANIPULACIÓN Y SU MÉTODO DE FABRICACIÓN**”, para las reivindicaciones pretendidas, pues con fundamento en el informe rendido por el perito Ing. Luis Diego Monge, en esta instancia, se constituye como la prueba esencial que este Tribunal debe valorar, por lo cual la patente solicitada cumple con los requisitos de patentabilidad estipulados en la Ley número 6867, de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos utilidad, señalando que una invención es patentable si es nueva, si tiene nivel inventivo y si es susceptible de aplicación industrial, razón por la cual, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **STANPAC INC.**, en

---

contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:38:13 horas del 3 de marzo de 2021, la que en este acto se revoca para que sea concedida la patente a la invención denominada **“TAPA CON EVIDENCIA DE MANIPULACIÓN Y SU MÉTODO DE FABRICACIÓN”**.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **STANPAC INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:38:13 horas del 3 de marzo de 2021, la que en este acto se revoca para que sea concedida la patente a la invención denominada **“TAPA CON EVIDENCIA DE MANIPULACIÓN Y SU MÉTODO DE FABRICACIÓN”**. 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, sin más trámite 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**

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

**DESCRIPTORES:**

**INSCRIPCIÓN DE LA PATENTE DE INVENCIÓN**

**TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE**  
**TG: PATENTES DE INVENCIÓN**  
**TNR: 00.39.55**

**EXAMEN DE FONDO DE LA INVENCIÓN**

**UP: EXAMEN MATERIAL DE LA INVENCIÓN**  
**TG: EXAMEN DE SOLICITUD DE PATENTE**  
**TNR: 00.59.32**

**INVENCIÓN**

**TE: APLICACIÓN INDUSTRIAL**  
**NIVEL INVENTIVO**  
**NOVEDAD DE LA INVENCIÓN**  
**TG: PATENTES DE INVENCIÓN**  
**TNR: 00.38.15**