
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0050-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MODELO DE UTILIDAD “BOLSA DE INFUSIÓN PARA CAFÉ CON 70 PERFORACIONES”

MAURICIO CASTILLO REDONDO., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2017-0000161)

PATENTES

VOTO 0453-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con treinta y siete minutos del siete de agosto de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Mauricio Castillo Redondo, cédula de identidad número: 1-0963-0981, vecino de San José, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:31:47 horas del 01 de noviembre de 2019.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de abril de 2017, la licenciada Ariana Araya Yockchen, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad 1-0548-0459, apoderada del señor Mauricio Castillo Redondo, solicitó el registro del modelo de utilidad denominado: **“BOLSA DE INFUSIÓN PARA CAFÉ CON 70 PERFORACIONES”**, cuyo

inventor es: **Mauricio Castillo Redondo**, de nacionalidad costarricense.

El Registro de la Propiedad Industrial en resolución de las 11:31:47 horas del 01 de noviembre de 2019, denegó la solicitud de modelo de utilidad de conformidad con lo dispuesto en 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, por considerar que:

“[...] Para conceder a una invención la protección a través de modelo de utilidad se deberá cumplir con ciertas condiciones de patentabilidad, en el informe técnico fase I se analizará si cumple con unidad de invención, claridad y suficiencia; en el informe técnico fase II e informe concluyente, además de los anteriores requerimientos, se analizará si cumple con novedad y aplicación industrial.

Del análisis realizado se desprende que la presente solicitud en sus reivindicaciones 1 a 3 incumple con los requisitos de claridad, suficiencia, novedad y nivel inventivo. El juego reivindicatorio fue redactado en términos de los resultados que se desea alcanzar y no aportando las características técnicas relevantes. Además, con la información suministrada, un experto en la materia no puede poner en práctica la presente invención.

En cuanto a la claridad, el Manual de Organización y Examen de Solicitudes de Patentes de Invención (en adelante, Manual Centroamericano) establece que la divulgación de la invención debe realizarse en términos que permitan la comprensión del problema técnico y la solución aportada por la invención. Se pueden exponer asimismo las ventajas que se tienen con respecto al estado de la técnica.

Con respecto a la novedad, el Manual Centroamericano establece que “la invención se considera nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El hecho de que una invención no sea nueva es suficiente para rechazar o negar la solicitud.

Con base en el informe técnico y de conformidad con 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, este Registro concluye que resulta procedente denegar la solicitud de inscripción del modelo de utilidad denominado BOLSAS DE INFUSIÓN PARA CAFÉ CON 70 PERFORACIONES, y ordenar el archivo del expediente respectivo.” (folios 98 y 99 del expediente administrativo).

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el señor Mauricio Castillo Redondo mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de noviembre de 2019, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, expresando como agravios lo siguiente:

- 1.- Que contestó en tiempo el informe técnico fase II, el cual consta en folio 84 del expediente, con base en reunión que sostuvieron con el examinador y que se siguieron todas las recomendaciones, indicándose que lo que se pretende proteger es el dispositivo y no el método, que la novedad está en el tamaño de la circunferencia de los orificios, la distancia entre éstos y el número de orificios en cada bolsa (70 orificios) dispuestos en 35 en cada lado de la bolsa.
- 2.- Alega que se señala en la resolución, que no se cumple con los requisitos de claridad y suficiencia y el informe técnico preliminar fase II indica que se cumple con la suficiencia.
- 3.- En la resolución se señala que no se identifica la ventaja que tiene la bolsa de infusión, pero sí reconocen que la función de la bolsa es extraer los atributos del café molido, la resolución se contradice con relación al informe en fase II.

4.- La descripción contiene la suficiente información técnica clara y completa para que una persona con conocimiento medio en la técnica, la pueda poner en práctica.

5.- Con relación a la novedad no acepta que se resuelva que no reúne los requisitos de novedad, puesto que la novedad está precisamente en las 70 perforaciones, su distribución en la bolsa, sus diámetros, lo cual se describe perfecta y claramente.

6.- Solicita al Tribunal se nombre un perito del Colegio de Químicos de Costa Rica como segunda opinión técnica.

Mediante resolución de las 14:02:26 de 13 de diciembre de 2019, el Registro de Propiedad Industrial conoce recurso de revocatoria y corrige la inexactitud existente en el preámbulo de la resolución emitida por esa misma instancia, de las 11:31:47 del 01 de noviembre de 2019, para que el domicilio del solicitante se lea correctamente, quedando incólume el resto del texto.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

1-Que según el informe técnico concluyente emitido por la Máster. Alba Ma. Arce Mena, examinadora del Registro de Propiedad Industrial, el 25 de setiembre de 2019 no se aprueba la protección de las 3 reivindicaciones del modelo de utilidad, debido a que no cumplen con los requisitos de claridad, suficiencia, novedad y aplicación industrial (folios 89 al 93 y 107 a 109 del expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No encuentra este Tribunal hechos de esta naturaleza que resulten de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo

de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidad, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. La definición de Modelo de Utilidad la encontramos contenida en el artículo 25 inciso 1 de la Ley de Patentes, el cual indica en lo conducente:

“1) Para los efectos de la presente ley, se considerará (...) modelo de utilidad toda nueva disposición o forma obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo o utensilios conocidos, que permitan una mejor función o una función especial para su uso.”

Para acceder al registro, según se desprende de lo enunciado en el artículo 25 inciso 1) de la Ley de Patentes, deben satisfacerse varios requisitos: los de carácter subjetivo, por cuanto el certificado de modelo de utilidad, debe ser solicitado por una persona con derecho a ello y deben cumplirse los requisitos de procedimiento que la Ley establece.

En lo que se refiere a los requisitos subjetivos, el derecho al modelo, se determina conforme a la regla del artículo 27 de la Ley en comentario y lo que al respecto se dispone para las patentes, al ser éstas normas supletorias, conforme al artículo 31 de la Ley de Patentes y el artículo 35 de su Reglamento. En ese sentido, establece el artículo 27:

“Derecho al dibujo o modelos. Transferencia y licencia. El derecho a obtener el registro de un dibujo o modelo pertenecerá a su creador o creadores.

Al respecto será aplicable **en lo conducente lo dispuesto en el artículo 3º.**” (la negrita es del original).

El relacionado literal 3, inciso 1) de la Ley de Patentes, nos dice: “El derecho de patente pertenecerá al inventor. Se presume inventor al primer solicitante en el país de origen del

invento.”

Por su lado, hay novedad cuando el aspecto que caracteriza el producto, su creación, no se encuentra ya registrado a nombre de otra persona, o no se encuentra en el estado del arte antes de la fecha del depósito. Al respecto el Convenio de París en el numeral 4, parte C establece para las patentes de invención y los modelos de utilidad, que el plazo de prioridad es de doce meses a partir de la fecha de depósito de la primera solicitud, de forma que si el modelo de utilidad se hizo accesible al público, en cualquier lugar o momento, antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, no será considerado nuevo.

En el presente caso, y analizada técnicamente la solicitud de inscripción del modelo de utilidad BOLSA DE INFUSIÓN PARA CAFÉ CON 70 PERFORACIONES, se concluyó que se deniega su protección, dado que no cumple los requisitos de claridad, suficiencia, novedad y aplicación industrial, según el informe técnico emitido por la examinadora Máster Alba Ma Arce Mena.

En cuanto a los agravios del apelante relativos: Que contestó en tiempo el informe técnico fase II, el cual consta en folio 84 del expediente, con base en una reunión que sostuvieron con el examinador y que se siguieron todas las recomendaciones, indicándose que lo que se pretende proteger es el modelo de utilidad el cual consiste en una mejora y que se utilizaron las medidas del sistema internacional. Al respecto se debe señalar que en la contestación al informe número dos cuando se presenta la modificación al juego reivindicatorio donde se expresa el diámetro de las perforaciones de conformidad con lo establecido en el sistema internacional de medidas, informe que consta a folios 88 al 93 como bien lo indica la examinadora tanto en las reivindicaciones iniciales como en la contestación al informe técnico preliminar fase uno se expresaron las reivindicaciones en otro sistema de medidas, por esa razón el informe técnico fase dos se vuelve a objetar en ese punto y es hasta la respuesta al informe fase dos que se indican de acuerdo al sistema internacional de medidas. Además, en los argumentos técnicos del recurso de revocatoria, queda claro, que el examen

de fondo se abarcó de acuerdo con el sistema internacional de medidas.

Respecto al alegato de la suficiencia se debe señalar que, en la resolución recurrida concretamente en el párrafo quinto, se está refiriendo al informe técnico concluyente, dado que con la modificación al juego reivindicatorio no se cumple con dicho requisito.

En relación al agravio relativo a que no se identifica la ventaja que tiene la bolsa de infusión, pero sí reconocen que la función de la bolsa es extraer los atributos del café molido; se debe señalar que las nuevas reivindicaciones que fueron analizadas en el informe técnico concluyente cumplen con el requisito de unidad de invención ya que es un dispositivo cuya función es extraer los atributos del café molido pero no por esto se cumple con tener un mejor función, según indicara la examinadora en el informe técnico concluyente la sustentación técnica del dispositivo desarrollado aporta datos (pruebas de cata) a partir de la valoración de un catador profesional que determina a partir de dichos resultados que el dispositivo cumple la función especial o mejora en la extracción del café conocido como infusión, y que para tal efecto se requiere la conclusión consensuada y rigurosa de varios profesionales en la técnica para no caer en el sesgo unilateral, dado que la prueba es evacuada a través de la capacidad sensorial de una persona y la misma puede ser sujeta a diferentes criterios.

El agravio referido a la novedad, que no acepta que se resuelva que no reúne los requisitos de novedad, puesto que la novedad está precisamente en las 70 perforaciones, su distribución en la bolsa, sus diámetros, lo cual se describe perfecta y claramente. Se debe señalar que tal y como se indicara en el informe técnico concluyente la examinadora estima que el dispositivo de infusión se limita a declarar solo la cantidad de perforaciones idóneas, sin embargo existen parámetros técnicos que inciden en el rendimiento de la bebida que van muy de la mano en la definición de la bolsa para infusión como lo son: permeabilidad del material de la bolsa, el gramaje/m² y composición del papel que junto a las perforaciones posibilitan la localización precisa del dispositivo en el estado de la técnica características fundamentales que el titular omitió; por ello se concluye que las tres reivindicaciones no aplican para valorar en el requisito de novedad, ante la carencia de la información complementaria.

Por último, con relación a que se nombre un perito del Colegio de Químicos de Costa Rica como segunda opinión técnica, este Tribunal considera que existe un informe denominado “Argumentos técnicos recurso de revocatoria”, visible a folio 107 del expediente digital suscrito por la examinadora para efectos del recurso de revocatoria, el cual responde de forma clara y objetiva cada uno de los agravios esgrimidos, por lo que se rechaza la solicitud de nombramiento de nuevo perito.

Todos los agravios esbozados por el apelante fueron debidamente conocidos, analizados y debatidos, por lo que este Tribunal, apoyado en los informes rendidos en primera instancia, llega a la conclusión que la invención propuesta no puede ser concedida por parte de Registro de Propiedad Industrial.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por lo expuesto, del análisis de los informes emitidos por el experto, mismos que no han sido desvirtuados técnicamente por la parte solicitante, le queda claro a este Tribunal que bien hizo el Registro de la Propiedad Industrial, al denegar la solicitud de inscripción de modelo de utilidad por no cumplir con los requisitos de claridad, suficiencia, novedad y aplicación industrial; debe confirmarse la resolución apelada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas **se declara sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor **Mauricio Castillo Redondo**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:31:47 horas del 01 de noviembre de 2019, la que en este acto **se confirma** para que se deniegue el registro de la solicitud de modelo de utilidad denominado **“BOLSA DE INFUSIÓN PARA CAFÉ CON 70 PERFORACIONES”**. 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 del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, 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

mvv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES

NOVEDAD DE LA INVENCION

UP: INVENCION NOVEDOSA

TG: INVENCION

TNR: 00.38.04

NIVEL INVENTIVO

TG: INVENCION

TNR: 00.38.05