

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0095-TRA-PI

Solicitud de inscripción de Patente de Invención denominada “CANDADO RESISTENTE DE GANZUA”

MULT-T-LOCK TECHNOLOGIES, LTD, apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2008-9826)

Patentes

VOTO 0466-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con veinte minutos del catorce de setiembre del dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por la licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, abogada, vecina de Santa Ana, San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **MULT-T-LOCK TECHNOLOGIES, LTD**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Israel, con domicilio y establecimiento comercial/fabril y de servicios en MUL-T-LOCK PARK, P.O. BOX 465, 81104 Yavne, Israel, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:13:26 horas del 21 de diciembre del 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinticinco de marzo del dos mil ocho, la licenciada **Chaves Desanti**, de calidades y condición dicha, solicitó el registro de la patente de invención denominada “**CANDADO RESISTENTE DE GANZUA**”. La clasificación internacional es, EO5B 27/00, y el sector tecnológico es, cerrajería.

SEGUNDO. Los edictos correspondientes fueron publicados el doce, trece y dieciséis de junio del dos mil ocho, en el Diario Oficial La Gaceta número ciento trece, ciento catorce, y ciento quince, y en Diario La Prensa Libre el seis de junio del dos mil ocho, concediéndose el término de un mes para oír oposiciones contado a partir del mes siguiente a la primera publicación, plazo que transcurrió sin que se presentara oposición.

TERCERO. Mediante Informe Técnico Preliminar, primera fase de la solicitud de Patente N° 9826, denominado “**CANDADO RESISTENTE DE GANZUA**”, la examinadora Ing. Hellen Arce Matamoros se pronunció sobre ésta, determinando el rechazo en virtud de que las reivindicaciones de la 4 a la 8, no cumplen con el requisito de claridad, ya que la redacción al incluir la palabra “cualquiera de las anteriores”, se considera como una reivindicación dependiente múltiple, la cual en legislación costarricense no son aceptadas. Y con relación a las reivindicaciones de la 1 a la 3 establece que cumplen con el requisito de unidad de invención, claridad y suficiencia.

CUARTO. Por resolución de las 13:46 horas del 20 de junio del 2014 el Registro de la Propiedad Industrial, previene al solicitante sobre el rechazo de la solicitud conforme lo indica el Informe Técnico rendido por la examinadora Ing. Hellen Arce Matamoros, por no cumplir con el requisito de claridad, y le confiere audiencia a la representación de la empresa **MUL-T-LOCK TECHNOLOGIES, LTD**, 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. Notificación realizada el 2 de julio del 2004. (folio 84 vuelto del expediente principal).

QUINTO. Mediante escrito presentado el 01 de agosto del 2014, la representante de la empresa **MUL-T-LOCK TECHNOLOGIES, LTD**, contesta la audiencia conferida e incorpora juego reivindicatorio enmendado para su nueva evaluación en relación con el requisito de claridad de las reivindicaciones 4 a la 8. (folio 85 v. a 86 del expediente principal).

SEXTO. Según Informe Técnico Preliminar, segunda fase, la examinadora Ing. Arce Matamoros se pronuncia respecto del nuevo juego de reivindicaciones enmendadas, determinando el rechazo en virtud de que las reivindicaciones de la 1 a la 8 a pesar de que se cumple con los requisitos de novedad, aplicación industrial, unidad de invención, claridad, y suficiencia, no cumplen con el nivel inventivo.

La examinadora en su informe técnico pericial concluye que las reivindicaciones de la 1 a la 8 no cumplen con el requisito de nivel inventivo, ello, porque considera que:

“En vista de la contestación realizada por el solicitante respecto al estado de la técnica y exponiendo las diferencias concernientes a las suposiciones establecidas, donde hay una diferencia no considerada con respecto a pines telescópicos como los presentados en el documento contra los pines no telescópicos [...] el solicitante podría tener razón y por tanto las diferencias en los documentos D1 a D6 implican actividad inventiva en la mayoría de los elementos. Sin embargo, el presente estudio es un documento a nivel técnico donde debe de evidenciarse tales saltos tecnológicos y las funciones relacionadas, y no basarse en como actuaría la persona que piensa abrir el candado o que decisión tomaría en determinada circunstancia. Por tanto, el solicitante debió haber presentado un nuevo juego reivindicatorio, a razón de poder incluir estos elementos nuevos para poder demostrar el enganche que ocurre entre los pines exteriores e interiores para lograr esa diferencia. [...]”

En consecuencia, no cumple con el requisito del artículo 2 de la Ley de Patentes de Invención Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, y artículo 4 de su Reglamento. (folio 90 a 93 del expediente principal).

SÉTIMO. Por resolución de las 08:05 horas del 28 de octubre del 2016 el Registro de la Propiedad Industrial, le previene al solicitante que, visto el resultado del informe preliminar, segunda fase, realizado por la examinadora Ing. Hellen Arce Matamoros, mediante el cual se rechaza la solicitud de la patente de invención “**CANDADO RESISTENTE DE GANZUA**”,

porque que no cumple con los requisitos de patentabilidad. Lo anterior, a efecto de que el gestionante proceda dentro del plazo de un mes a pronunciarse con respecto a dicho dictamen. (folio 94 del expediente principal)

OCTAVO. La representante de la empresa **MUL.T-LOCK TECHNOLOGIES, LTD**, mediante escrito presentado el 16 de enero del 2017 se pronuncia en relación a lo prevenido, señalando expresamente que la patente de invención solicitada posee nivel inventivo porque los documentos D1 y D2 solos o en combinación, no enseñan o sugieren la invención reivindicada. Por lo que el objeto reivindicado propone un efecto no previsto por la técnica anterior.

NOVENO. Mediante Informe Técnico Concluyente, la examinadora Ing. Arce Matamoros llega a la misma conclusión dado en el informe técnico preliminar segunda fase, ya que el solicitante no apoya sus manifestaciones visibles a folio 95v, 96v a 97 del expediente principal, en un nuevo juego de reivindicaciones enmendadas.

DÉCIMO. Por resolución de las 11:13:26 horas del 21 de diciembre del 2016, el Registro de la Propiedad Industrial, resuelve: “[...] **I.** Denegar la solicitud de patente de invención denominada “**CANDADO RESISTENTE DE GANZÚA**”. **II.** Ordenar el archivo del expediente respectivo. [...]”.

DÉCIMO PRIMERO. Inconforme con la resolución indicada, por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciséis de enero del dos mil diecisiete la representación de la empresa solicitante presentó recurso de apelación en su contra, el cual fue admitido para ante este Tribunal por resolución de las 14:24:16 horas del 26 de enero del 2017, y en razón de ello conoce este Tribunal.

DÉCIMO SEGUNDO. 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 Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Se tienen como hechos probados de relevancia para el dictado de la presente resolución, que la solicitud de patente de invención analizada cumpliera con los requisitos normativos para ser presentada. (folio 23 del legajo de apelación).

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Basándose en el dictamen pericial preliminar segunda fase y el informe técnico concluyente emitido por la examinadora Ing. Helen Arce Matamoros y conforme al 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, el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, concluye que resulta procedente rechazar la patente de invención.

Por su parte la representación de la empresa MULT-T-LOCK TECHNOLOGIES, LTD, en el recurso de apelación argumenta sobre la imposibilidad técnica de referirse a tiempo sobre la resolución dados los cortos tiempos, indicando que en segunda instancia se referirán a los términos de la resolución.

CUARTO. Que la representante de la empresa MULT-T-LOCK TECHNOLOGIES, LTD, a pesar

que recurrió la resolución final mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el dieciséis de enero del dos mil diecisiete, en el que alude sobre la imposibilidad técnica de referirse a tiempo sobre la resolución dado los cortos tiempos, y que en segunda instancia se referirá a los términos de la resolución; sin embargo, con respecto a su inconformidad contra lo resuelto por el Registro no expresó agravios, ni tampoco después de la audiencia de quince días conferida por este Tribunal, mediante el auto de las nueve horas cuarenta y cinco minutos del veinticinco de abril del dos mil diecisiete.

QUINTO. Que ante este Tribunal, el fundamento para formular un recurso de apelación, deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los agravios, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer a este Órgano de alzada, de que la resolución del Registro de la Propiedad Industrial fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, es en el escrito de apelación o en su defecto en el de expresión de agravios posterior a la audiencia de reglamento dada por este Tribunal, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el Registro.

SEXTO. Que, con ocasión de no haberse formulado agravios en este asunto en los momentos procesales antes indicados, luego de verificar el debido proceso y de realizar un control de la legalidad del contenido de lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, como garantía de no ser violentados bienes jurídicos de terceros que deban ser tutelados en esta instancia; la solicitud de patente de invención debe ser rechazada ya que contiene materia que de acuerdo a los 6 documentos encontrados (folio 23 del legajo de apelación) afectan el estado del arte, si bien es cierto la solicitud tiene unidad, de invención, claridad, suficiencia, aplicación industrial, y es novedoso ya que lo descrito en los documentos no comparten las mismas características técnicas de la solicitud; no tiene nivel inventivo ya que no demostró el salto tecnológico esperado para

demostrar el avance requerido. Por lo que es viable confirmar la resolución final emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las 11:13:26 horas del 21 de diciembre del 2016.

SÉTIMO. 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 expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** planteado por la licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de apoderada especial de la empresa **MULT-T-LOCK TECHNOLOGIES, LTD**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:13:26 horas del 21 de diciembre del 2016, la que en este acto **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

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora.

DESCRIPTORES

Inscripción de la Patente de Invención

TG. Patente de invención

TNR. 00.39.55