
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0157-TRA-PI

**SOLICITUD DE CONCESION DE LA PATENTE DE INVENCION DENOMINADA
“SISTEMA DE GENERACION DE ENERGIA HIDROELECTRICA”**

FABRICIANO RIVERA BARQUERO, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2014-110)

PATENTES DE INVENCION

VOTO 0608-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas cincuenta y siete minutos del veinticinco de setiembre del dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado José Antonio Muñoz Fonseca, mayor de edad, casado una vez, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-0433-0939, en su condición de apoderado especial del señor Fabriciano Rivera Barquero, mayor de edad, casado una vez, administrador de empresas, vecino de Cartago, con cédula de identidad 3-0243-0467, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 13:59:38 horas del 13 de febrero del 2020.

Redacta la jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DEL REPRESENTANTE DEL INTERESADO Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD

INDUSTRIAL. En el caso concreto, el señor Fabriciano Rivera Barquero solicitó la inscripción de la patente de invención denominada “**SISTEMA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA HIDROELECTRICA**”.

Mediante el informe técnico preliminar fase 1 de fecha 9 de noviembre del 2018; el examinador Huber Ortega Padilla, dictaminó técnicamente la invención solicitada y rindió las valoraciones pertinentes, razón por la cual mediante resolución dictada a las 13:59:38 horas del 13 de febrero del 2020, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “**POR TANTO // Con fundamento en las razones expuestas [...] se resuelve: I. Denegar la solicitud de patente de invención denominada “SISTEMA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA HIDROELECTRICA”.**

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, la representación del señor Fabriciano Rivera Barquero, interpuso recurso de apelación, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó mediante escrito de fecha 6 de mayo del 2020 (folios 8 al 12 del legajo digital de apelación) los siguientes agravios: Que, el Registro incurrió en un acto absolutamente nulo según el voto 0367-2019 de este Tribunal, al denegar la segunda prórroga solicitada a falta de un requisito de forma, sin la oportunidad de subsanar el defecto y dejando en indefensión a su representado, pues el expediente tuvo que retrotraerse al momento procesal de análisis de la prórroga, cuestión que no se realizó, y más bien, el Registro analizó la solicitud de prórroga ubicándose al 7 de enero 2020, siendo el tiempo correcto 1 de febrero del 2019, fecha de solicitud de la misma y donde no había transcurrido el plazo de dos meses desde el traslado del informe técnico el 7 de diciembre del 2018, generando un vicio de nulidad absoluta por falta de motivación del acto administrativo.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho probado el siguiente:

Que el Informe Técnico Preliminar Fase I firmado el 9 de noviembre del 2018, por el examinador Huber Ortega Padilla, determina que la solicitud denominada “**SISTEMA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA HIDROELECTRICA**”, no cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos en la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos Utilidad. (folios 33 al 37 del legajo de apelación digital).

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. De acuerdo con el artículo 1 de 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) una invención se define 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, excluye la materia que no se considera invención y las que aun siendo invenciones no resultan patentables.

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 Ley de Patentes, en donde se especifica que es patentable todo aquello que cumple con los requisitos de **novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.**

Adicionalmente, la solicitud debe cumplir con otros requisitos, que en el artículo 6 de esa misma norma se establecen, estas son las características de **claridad y suficiencia**; por cuanto en su inciso 4) dispone que en la descripción de la solicitud de patente se 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”. Y en el artículo 7 se agrega el requisito de unidad de la invención, el cual consiste en que cada solicitud debe referirse a una única “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 de expertos independientes en la materia, lo que resulta fundamental para que coadyuve en la toma de decisión por parte del operador jurídico.

Al conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta dable advertir que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al denegar la solicitud de inscripción de la patente denominada “**SISTEMA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA HIDROELECTRICA**”, por cuanto, según consta a folios 33 al 37 del expediente, el examinador designado señor Huber Ortega Padilla, al valorar las características de patentabilidad de las reivindicaciones, resolvió:

“...**VI. Claridad...** (X) no se cumple... Las reivindicaciones 1 a 8 no son claras ni concisas... - La Reivindicación 4 utiliza unidades de medida no correspondientes... - Las reivindicaciones 1 y 8 no tienen la estructura correspondiente... - Las reivindicaciones 2, 3 y 5 a 7 dependen de la reivindicación 1. Por lo tanto, tampoco tienen claridad.

VII. Suficiencia... (X) no se cumple... La descripción no contiene la suficiente

información para que una persona versada en la materia pueda reproducir la invención; además las reivindicaciones 1 a 8 no están sustentadas en la descripción... tampoco contienen información técnica referente a la invención pues no se cumple con los puntos a y b del artículo 10 del Reglamento de Patentes Invención Dibujos y Modelos industriales y Modelos de Utilidad...

X. Resultado del informe / (...) / La solicitud no cumple con los requisitos establecidos en los artículos siguientes: Ley 6867: Artículos 6 inciso 5, 13. Reglamento n.º 15222 MIEM-J: Artículos 7, 8, 9, y 10.

Observaciones: Se concluye que las 8 reivindicaciones no cumplen con claridad y suficiencia.”

Del relacionado informe técnico, se dio traslado al recurrente para que ejerciera su defensa, mismo que fue notificado a las 12:44:00 horas del 7 de diciembre del 2018, sin que el solicitante presentara manifestación alguna sobre éste, lo que hizo fue pedir prórroga con fecha 8 de enero del 2019, la que es concedida por el Registro y notificada el 18 de enero del 2019. Luego, el recurrente pide nuevamente una segunda prórroga en fecha 1 de febrero del 2019, la cual no se admite por falta de acreditación como representante del solicitante de la patente. (ver folio 44 del expediente principal). Bajo esta premisa, el expediente viene en apelación ante este Tribunal por primera vez, y encuentra que el Registro de la Propiedad Industrial falla al incumplir con el acto procesal de la prevención del poder especial causándole indefensión a la parte interesada, cuestión que esta Autoridad resuelve en el voto 0367-2019 de las 11:44 horas del 9 de julio del 2019, anulando todo lo actuado a partir de las resoluciones dictadas a las 11:37:08 horas y las 11:43:02 horas del 5 de febrero de 2019, ambas inclusive, y todas las demás que de ellas dependan.

Posteriormente, el licenciado José Antonio Muñoz Fonseca, nuevo representante del señor Fabriciano Rivera Barquero en fecha 20 de diciembre del 2019, y, ante prevención que hace el Registro de instancia, cumple con la prevención de 15 días para aportar el respectivo poder

con las especies fiscales indicadas, no así con la contestación y el plazo de UN MES establecido en la resolución de las 12:58:34 horas del 27 de noviembre del 2018, dejando vencer ese término perentorio que la ley concede, amparado por el artículo 13 incisos 3) y 4) de la Ley de Patentes, razón por la cual, se toma el Informe Técnico Preliminar Fase I como Informe Técnico Concluyente, que rechaza la solicitud por la no satisfacción de los requisitos necesarios para que su invención sea patentable, sea falta de claridad y suficiencia.

Bajo ese conocimiento, no son de recibo los agravios manifestados por el recurrente, ya que al expediente se le otorgaron las prórrogas necesarias y más bien fue la falta de legitimación del interesado y su inactividad en el tiempo al no referirse dentro del plazo dado al informe técnico preliminar fase I, cuestiones ajenas al Registro y a este Tribunal, que hizo que perdiera ese derecho, incluso en el auto de las 14:39:40 horas del 7 de enero del 2020, el Registro de la Propiedad Industrial le indica que “(...) el tiempo transcurrido ha sido suficiente para que el apoderado se apersona con la contestación (...)”; lo que no hizo, por lo que, tiene razón el Registro en continuar con el trámite, dado a la negligencia del solicitante de cumplir con los plazos, ello trajo como consecuencia que el Registro de la Propiedad Industrial resolviera conscientemente con el informe preliminar tal si fuera el informe concluyente. Debe quedar claro que posterior al voto de nulidad 0367-2019 dictado por este Tribunal, no se observa que se haya generado indefensión o faltas al debido proceso al solicitante, lo que hubo fue incumplimiento por parte de éste de seguir con el procedimiento y cumplir con lo prevenido.

De lo expuesto, considera este Tribunal, que con fundamento en el único informe técnico rendido por el examinador en la materia y que se constituye en la prueba esencial que este Órgano debe valorar en el análisis de la patente de invención denominada “**SISTEMA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA HIDROELECTRICA**”, se comprueba el incumplimiento de requisitos esenciales para la inscripción de esta patente de invención. Con base en ese análisis lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación confirmando la resolución

apelada conforme la normativa vigente.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por incumplir con los requisitos para que se le otorgue la categoría de patente a la solicitud denominada “**SISTEMA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA HIDROELECTRICA**”, lo pertinente es rechazar el *Recurso de Apelación* presentado el licenciado José Antonio Muñoz Fonseca, en su condición de Apoderado Especial del señor Fabriciano Rivera Barquero, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención de las 13:59:38 horas del 13 de febrero del 2020, la cual debe confirmarse.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado José Antonio Muñoz Fonseca, en su condición de Apoderado Especial del señor Fabriciano Rivera Barquero, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 13:59:38 horas del 13 de febrero del 2020, la que en este acto **se confirma**, a efectos de denegar la solicitud de la patente de invención denominada “**SISTEMA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA HIDROELECTRICA**”. 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-**.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

mut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

UNIDAD DE LA INVENCION

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCION DE PATENTE

TNR: 00.59.76