

---

## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente 2017-0678-TRA-PI**

**Solicitud de nulidad de la patente de invención SISTEMA DE TRANSPORTE FORESTAL ELEVADO CON PROPULSIÓN DE LA GRAVEDAD UTILIZANDO ARNES Y POLEAS POR UNA LINEA HORIZONTAL SIMPLE**

**Mauricio Vargas Rodríguez y otros, apelantes**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 5481 patente 2532)**

**Patentes, diseños y modelos**

### ***VOTO 0640-2018***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las ocho horas treinta minutos del siete de noviembre de dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal los recursos de apelación planteados por Mauricio Vargas Rodríguez, cédula de identidad 6-0296-0548, Monteverde Expediciones S.A., cédula jurídica 3-101-110111, Sistemas de Comunicación Multinet S.A., cédula jurídica 3-101-207418, Roy Estrada Baltodano, cédula de identidad 5-0212-0630, los anteriores representados por el licenciado Mario Soto Baltodano, abogado, cédula de identidad 4-0116-0267; Hotel Las Góndolas S.A., cédula jurídica 3-101-142896, representada por Juan Calderón Vargas, cédula de identidad 1-0643-0462; Heliconia S.A., cédula jurídica 3-101-112568, representada por Rodrigo Carazo Odio, cédula de identidad 3-0118-0799, y por Estrella Zeledón Lizano, cédula de identidad 1-0194-0378; y en calidad de coadyuvantes Hermosa Tour S.A., cédula jurídica 3-101-688292, representada por Juan José Gamboa Ureña, cédula de identidad 1-1206-0292, y Selvatura Park de Costa Rica S.A., cédula jurídica 3-101-377358, representada por Mario Andrés Solano Badilla, cédula de identidad 1-1180-0803; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:20 horas del 21 de julio de 2003.

---

## CONSIDERANDO

**PRIMERO. ANTECEDENTES.** El 9 de enero de 1997 el señor Darren Hreniuk Mitchel, de nacionalidad canadiense, cédula de residencia 24095-125-01-172, presentó solicitud de otorgamiento de la categoría de patente para la invención **SISTEMA DE TRANSPORTE FORESTAL ELEVADO CON PROPULSIÓN DE LA GRAVEDAD UTILIZANDO ARNES Y POLEAS POR UNA LINEA HORIZONTAL SIMPLE.**

El Registro de la Propiedad Industrial la otorgó por resolución de las 14:00 horas del 20 de octubre de 1998, asignándole el registro 2532.

Entre noviembre de 1998 y junio de 2003, Heliconia S.A., Administraciones Grupo Tres S.A., Hotel Las Góndolas S.A., Roy Estrada Baltodano, Canopy Aventuras RCG de Quepos S.A., Sistemas de Comunicación Multinet S.A., Monteverde Expediciones S.A. y Mauricio Vargas Rodríguez interpusieron acciones de nulidad contra la patente otorgada.

El Registro de la Propiedad Industrial, por resolución de las 10:20 horas del 21 de julio de 2003, rechazó las acciones de nulidad.

Contra dicha resolución apelaron las partes mencionadas en el encabezamiento.

Las apelaciones fueron enviadas por el Registro de la Propiedad Industrial a la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, según resoluciones de las 08:30 y 09:30 horas del 5 de agosto de 2003; siendo que por sentencia 501-2004 de las 11:15 horas del 17 de diciembre de 2004 dicho Tribunal revocó lo resuelto por el Registro y acogió las acciones de nulidad presentadas por los recurrentes.

Habiéndose establecido proceso ordinario ante la jurisdicción contencioso administrativa contra la sentencia 501-2004 indicada anteriormente, el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, por sentencia 891-2015 de las 15:00 horas del 19 de mayo de 2015 la anuló, por haber

sido dictada por un órgano incompetente. Dicho criterio se mantuvo tanto en la sentencia 122-2015-II de las 08:45 horas del 30 de noviembre de 2015 del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Segunda, como en la resolución 463-F-S1-2017 de las 13:55 horas del 4 de mayo de 2017 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.

Devuelto el expediente al Registro de la Propiedad Industrial, por resolución de las 15:00 horas del 21 de noviembre de 2017 éste admite los recursos de apelación para su conocimiento ante este Tribunal.

**SEGUNDO. SOBRE LA PRETENSIÓN PLANTEADA, LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ALEGATOS DE LOS RECURSOS.** Habiéndose otorgado la categoría de patente para la invención SISTEMA DE TRANSPORTE FORESTAL ELEVADO CON PROPULSIÓN DE LA GRAVEDAD UTILIZANDO ARNES Y POLEAS POR UNA LINEA HORIZONTAL SIMPLE, las empresas y personas físicas señaladas en el considerando primero solicitan su nulidad, ya que consideran que fue otorgada careciendo de novedad y altura inventiva.

Por resolución de las 10:20 horas del 21 de julio de 2003, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó las acciones de nulidad interpuestas, ya que consideró que ninguno de los solicitantes demostró tener un interés legítimo o un mejor derecho para solicitar la nulidad, y que el informe técnico brindado por el ingeniero Ramón Mejías Galindo, examinador de patentes de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, indica que en el estado de la técnica no aparecen soluciones iguales o semejantes a lo planteado en la patente de invención.

Las apelaciones referidas en el considerando primero basan su argumentación en las ideas de falta de novedad y altura inventiva, ya que todos los elementos de la invención se encuentran descritos en el estado de la técnica.

**TERCERO.** 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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución previa deliberaciones de ley.

*Redacta la juez Ortíz Mora;*

**CUARTO. HECHOS PROBADOS.** De relevancia directa para la resolución del presente asunto, se tienen como demostrados los siguientes hechos:

- a. Que en el periódico La Nación del 23 de setiembre de 1994 se publicó un suplemento informativo del Instituto Costarricense de Turismo, denominado “Disfrutemos Costa Rica”. En su página 7, bajo el título “Viajar entre los árboles”, se promocionan los servicios de Canopy Tour en Santa Elena y Monteverde de Puntarenas, explicando que consiste en cuerdas de metal atadas a árboles muy altos, por la cual el visitante puede trasladarse de un extremo a otro, utilizando equipo de seguridad como guantes de cuero grueso que permiten el frenado, y accediendo a las cuerdas por medio de tarimas ubicadas en los árboles (certificación notarial y publicación original visibles de folios 440 a 448 del expediente principal).
- b. Que con fecha 1 de octubre de 1998 el ingeniero Ramón Mejías Galindo, examinador de patentes de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, presenta su análisis técnico de la patente en aquel momento bajo solicitud. En él se realizan afirmaciones como: “*Conocer el comportamiento de los medios y/o elementos del sistema que se pretenden proteger en las reivindicaciones 1 y 3 no ha sido del todo posible ya que algunos aspectos no se han descrito en el documento que comprende la memoria descriptiva en un lenguaje claro y suficiente...*”, “*...a nuestro juicio posee nivel inventivo (queda por determinar lo antes expuesto en el punto 1).*”, y “*El hecho de que durante el desplazamiento en caso de emergencia el usuario tenga que actuar por sí mismo aplicando presión al cable con las manos que tiene protegida por guantes para detener su movimiento de traslación por inercia, consideramos que si se aplica*

---

*industrialmente puede ocasionar graves traumas al usuario, producto del rozamiento con el cable al cual se le desprenden pelos. Otro aspecto que consideramos sin seguridad son las plataformas sin barandas de protección. Como sucede también durante las operaciones de descenso el usuario tiene que poner las manos para contrarrestar la velocidad por fricción, todo lo cual hace que dicho objeto no sea aplicable en la industria.” (informe técnico recibido en el Registro de la Propiedad Industrial vía fax visible a folios 121 y 121 bis del expediente principal).*

**QUINTO. HECHOS NO PROBADOS.** No hay hechos de tal naturaleza de importancia para la resolución.

**SEXTO. SOBRE EL FONDO. PLAZO DE VIGENCIA DE LA PATENTE DE INVENCION BAJO ESTUDIO.** Es de suma importancia iniciar el presente análisis refiriéndonos al plazo de vigencia de la patente que se ataca de nulidad. La Ley 6867, de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad (en adelante Ley de Patentes), entró en vigencia el 13 de julio de 1983. En dicho momento, su artículo 17 inciso 2 indicaba que la vigencia de las patentes era de 12 años contabilizados a partir del otorgamiento. En consecuencia, el Por Tanto de la resolución de las 14:00 horas del 20 de octubre de 1998, que otorga la patente bajo estudio, indica que estará vigente hasta el 20 de octubre de 2010.

Posteriormente, por reforma introducida al artículo 17 por la Ley 7979, la vigencia pasó a ser de 20 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, y entró a regir el 31 de enero de 2000. Esta ley incluyó un transitorio único, que indica:

Cuando el plazo de la patente de invención sea menor que el dispuesto en la modificación del artículo 17 de la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, No. 6867, de 25 de abril de 1983, establecido en esta ley y la protección a la materia no haya pasado al dominio público, el titular deberá pedir por

---

escrito al Registro de la Propiedad Industrial, antes del vencimiento de la patente en Costa Rica, que se extienda dicho plazo. En lo demás, le serán aplicables las modificaciones aquí propuestas desde el momento de su vigencia.

Entonces, la manera de aprovechar el nuevo plazo de vigencia establecido por ley y así prorrogar el plazo de vigencia hasta el 9 de enero de 2017 era realizar la solicitud, lo cual no sucedió. Por ende, ésta pasó al dominio público el 20 de octubre de 2010.

Sin embargo, a pesar de que han pasado ocho años desde que la patente perdió su vigencia, es imperativo para este Tribunal pronunciarse sobre el fondo del asunto, ya que las solicitudes de nulidad fueron correctamente interpuestas dentro del plazo de vigencia de la patente, y por la posible pendencia judicial de controversias relacionadas a dicha declaratoria; así, debe analizarse si ésta debió ser otorgada o no. Por éste motivo es que no puede atenderse la solicitud de archivo que promueve la representación del titular de la patente (folio 246 del legajo de apelación), amén de que supondría el archivo de las apelaciones interpuestas, sobre las cuales el señor Darren Hreniuk Mitchel no tiene poder de disposición. Bajo este conocimiento se comenzará a analizar la legitimación de los accionantes de la nulidad.

**LEGITIMACIÓN DE LOS ACCIONANTES DE LA NULIDAD.** Uno de los aspectos que motivó el rechazo de los pedidos de nulidad se refiere a una supuesta falta de legitimación de los accionantes. Bajo las ideas de que éstos no son titulares de derechos inscritos en el Registro, y de que la información que consta en forma pública en la base de datos de patentes otorgadas “...no lo es para que supuestos interesados hagan manifestaciones valiéndose de la información que contiene la patente con el fin de entorpecer los derechos del inventor...” (folio 739). Ante tal razonamiento, los apelantes argumentan que la legitimación para solicitar la nulidad es amplia, de acuerdo a lo establecido por ley.

En ese sentido, el artículo 21 de la Ley de Patentes establece que la acción de nulidad puede provenir de cualquier persona interesada. Bajo este concepto, para el Tribunal es claro que el criterio dado por la legislación es de amplitud en cuanto a la legitimación. El criterio restrictivo que trajo a colación el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución apelada, dado en la sentencia 774-2002 de la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, no es de aplicación al caso bajo estudio, ya que se refiere a la especial legitimación que debe tenerse para gestionar ante el Registro Inmobiliario, Registro de la Propiedad de Bienes Muebles y Registro de Personas Jurídicas, la cual deriva de los asientos de registro y de poseer derechos inscritos; más en el tema de patentes de invención no es de aplicación, ya que la Ley de Patentes tiene su propio sistema para legitimar a quien pide la nulidad, que es amplio y permite que prácticamente cualquiera pueda poner en entredicho el acto de otorgamiento, máxime en un caso como el presente, en donde los accionantes fueron objeto de medidas cautelares en sus negocios gracias a la patente de la que ahora se estudia su validez.

Sobre la idea de que la información que consta en las bases de datos públicas de patentes concedidas no es para que éstas sean cuestionadas, indica este Tribunal que el sistema de registro de patentes de invención costarricense permite que éstas puedan ser anuladas por haber sido mal otorgadas, y esto último tan solo puede determinarse a través de la información de la concesión; por ende, es perfectamente válido que cualquier interesado la utilice para fundar su pedido de nulidad, tal y como sucede en el caso bajo estudio.

**VALIDEZ DEL OTORGAMIENTO EFECTUADO.** Explicados los puntos anteriores, debe este Tribunal referirse a los cuestionamientos realizados por los apelantes a la patente, quienes, en resumen, consideran que ésta carece de novedad y altura inventiva, y que el dictamen técnico no recomendó el otorgamiento.

Respecto a la novedad, tanto en el otorgamiento de la patente como al resolver las nulidades, la novedad de lo pedido se justificó bajo la idea de que en el Informe de Búsqueda (folios 35 a 110

del expediente principal) y el Análisis Técnico (folios 121 a 121 bis del expediente principal), realizados por el examinador de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, se indicó que lo pedido es novedoso por cuanto no existen soluciones técnicas idénticas en las bases de datos consultadas.

Frente a ello se debe indicar que el estado de la técnica no se compone únicamente de los documentos de patentes presentadas. El artículo 2 inciso 3 de la Ley de Patentes, según su redacción vigente al momento del otorgamiento, indicaba: *“Una invención es nueva si, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente, no existe en ningún lugar del mundo, de modo que sus fundamentos no hayan sido divulgados o puestos en práctica por ningún medio.”* (subrayado nuestro). De acuerdo a los hechos tenidos por probados, el 23 de setiembre de 1994, sea dos años y cuatro meses antes de haberse presentado la solicitud, por medio de un suplemento publicitario publicado en el diario de circulación nacional La Nación, no solamente se da cuenta de que el sistema reivindicado ya había sido puesto en práctica en suelo nacional, sino que además, se describen sus características técnicas, como el acceso a través de plataformas ubicadas en los árboles, el uso de arnés y guantes como elementos de seguridad, y el descenso a través de una cuerda.

Así, los fundamentos técnicos de lo reivindicado ya habían sido divulgados y puestos en práctica mucho tiempo antes de presentarse la solicitud, lo cual impedía objetivamente que pudiera otorgarse la patente, puesto que ya no era novedosa dentro del estado del arte.

Además de lo ya indicado, que constituye motivo suficiente para afirmar que la patente nunca debió haber sido otorgada por carecer de novedad, se tiene que el informe técnico referido en los hechos probados, de fecha 1 de octubre de 1998, realizado por el ingeniero Ramón Mejías Galindo, examinador de patentes de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, nunca recomendó el otorgamiento; y más bien encontró lo siguiente:

- 
- a. Que la memoria descriptiva carece de claridad y suficiencia.
  - b. Que el juicio sobre altura inventiva es parcial dada la falta de claridad y suficiencia.
  - c. Que lo pedido no posee aplicación industrial.

El contrato social que acuerpa al sistema actual de otorgamiento de la categoría de patente para una invención, se basa en la idea de que quién solicita ha de revelar de forma clara y suficiente el objeto de su solicitud, para que así pueda ser comprendida por las personas que poseen conocimientos en el campo de lo pedido y de esa forma sirva como apoyo para lograr incrementar el conocimiento. A cambio de la información revelada, el Estado garantiza al titular de la patente, por un tiempo determinado, el derecho de exclusiva inherente a la propiedad industrial, sea por un lado el de aprobar el uso del objeto de la patente (faceta positiva del derecho), y por otro el de prohibir usos no autorizados (faceta negativa del derecho), siendo que se ponen a su disposición todas las herramientas que el sistema jurídico otorga para hacerlo valer. Por ello es que se califica de una forma especial y rigurosa la redacción que se da al pliego reivindicatorio y su relación con el resto del cuerpo de lo solicitado, en especial con la descripción.

La Ley de Patentes regula el tema en su artículo 6 inciso 4, cuya redacción se mantiene incólume desde su aprobación primigenia:

4. La descripción deberá 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 particular, deberá indicarse expresamente la mejor manera que el solicitante conozca para ejecutar la invención, dando uno o más ejemplos concretos cuando fuere posible, e identificando, en su caso, aquel que daría los resultados más satisfactorios en su explotación industrial.

Así, cuando se indica en el informe técnico que “...a nuestro juicio posee nivel inventivo (*queda por determinar lo antes expuesto en el punto 1*).”, no se está aprobando que haya altura inventiva,

---

ya que las faltas a la claridad y la suficiencia de lo pedido impiden realizar un correcto estudio respecto del estado de la técnica, ya que en dichas condiciones éste no puede ser establecido con precisión.

Además, el ingeniero Mejías Galindo claramente indicó en su análisis técnico que lo pedido carece de aplicación industrial.

Para este Tribunal está claro que el informe técnico en el que se basó el otorgamiento en ninguna forma lo recomendó, y de su redacción se desprende claramente que lo expresado son “consideraciones”, que a lo sumo podrían haber justificado una prevención al solicitante, más nunca el conceder el derecho de exclusiva como se hizo en la resolución de las 14:00 horas del 20 de octubre de 1998.

Acerca de los libros presentados como prueba de la falta de novedad, se indica a los apelantes que, si bien éstos no se analizan por no conformarse con lo establecido por la Ley 8142, de Traducciones e Interpretaciones Oficiales, cuyo artículo 3 impone la traducción oficial de todo documento que pretenda producir efectos legales en Costa Rica, con las pruebas ya aceptadas es suficiente para acordar la nulidad de la patente.

Expuesto lo anterior y a pesar de que, tal como se indicó al inicio del Considerando Quinto, la patente que se analiza pasó al dominio público desde el 20 de octubre de 2010, lo cual perfectamente este Tribunal lejos de hacer el análisis realizado, pudo haber resuelto el asunto más fácilmente indicando que las apelaciones carecen de interés actual, no se va por la vía más expedita sino que, **DECLARA CON LUGAR** los recursos de apelación interpuestos, ya que la patente **SISTEMA DE TRANSPORTE FORESTAL ELEVADO CON PROPULSIÓN DE LA GRAVEDAD UTILIZANDO ARNES Y POLEAS POR UNA LINEA HORIZONTAL SIMPLE** no podía otorgarse por falta de novedad y porque el informe técnico emitido no lo recomendó.

---

**SÉTIMO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** De conformidad con el artículo 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, que establece que “*Las resoluciones del Tribunal no tendrán más recursos...*”, y el artículo 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declaran con lugar los recursos de apelación interpuestos por Mauricio Vargas Rodríguez, Monteverde Expediciones S.A., Sistemas de Comunicación Multinet S.A., Roy Estrada Baltodano, Hotel Las Góndolas S.A., y Heliconia S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:20 horas del 21 de julio de 2003, la cual se revoca, anulándose la patente 2532 SISTEMA DE TRANSPORTE FORESTAL ELEVADO CON PROPULSIÓN DE LA GRAVEDAD UTILIZANDO ARNES Y POLEAS POR UNA LINEA HORIZONTAL SIMPLE. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros de este Tribunal, devuélvase el expediente a su oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

*Carlos José Vargas Jiménez*

*Roberto Arguedas Pérez*

*Rocío Cervantes Barrantes*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

lvc/CJVJ/RAP/RCB/JEAV/GOM

## NULIDAD DE LA PATENTE

TG: INSCRIPCIÓN DE LA PATENTE DE INVENCIÓN

TNR: 00.39.93