
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0477-TRA-PI

**SOLICITUD DE CONCESIÓN DE LA PATENTE DE INVENCIÓN DENOMINADA
“PELÍCULAS ESTIRABLES MOLDEADAS DE ALTO RENDIMIENTO CON
APLICACIÓN MEJORADA Y PROPIEDADES DE USO FINAL”**

PARAGON FILMS, INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP.DE ORIGEN 2016-280)

PATENTES DE INVENCIÓN

VOTO 0837-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con veinticinco minutos del dieciocho de diciembre de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal recurso de apelación interpuesto por la licenciada Roxana Cordero Pereira, abogada, cédula de identidad 1-1161-0034, en su carácter de apoderada especial de **PARAGON FILMS, INC**, una sociedad constituida y existente de conformidad con las leyes de Estados Unidos, domiciliada en 3500 West Tacoma, Broken Arrow, OK 74012-1164, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:33:53 horas del 15 de mayo del 2020.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito recibido el 20 de junio de 2016, la licenciada Roxana Cordero Pereira, en su condición de apoderada especial de **PARAGON FILMS, INC**, solicita se le conceda la inscripción de la patente de invención

denominada: PELÍCULAS ESTIRABLES MOLDEADAS DE ALTO RENDIMIENTO CON APLICACIÓN MEJORADA Y PROPIEDADES DE USO FINAL.

Una vez emitidos los informes técnicos preliminar (folio 97) y concluyente (folio 121) con relación a la patente presentada, mediante resolución dictada a las 08:33:53 horas del 15 de mayo de 2020 el Registro de la Propiedad Industrial resolvió denegar la solicitud de patente de invención (folio 126 expediente principal).

Asimismo, el 7 de junio de 2020 el examinador Huber Ortega Padilla, emitió opinión técnica sobre el recurso de revocatoria planteado por el aquí recurrente, opinión visible a folio 140 del expediente principal y en el que mantiene la posición de que no se pudo realizar el análisis de novedad y nivel inventivo por la falta de claridad en las 15 reivindicaciones presentadas.

El recurrente señaló como agravios que la patente sí cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo. Indicó que el documento D1 no enseña ni sugiere una resina m-LLDPE con un índice de fusión inferior en una capa interna (o funcional) de una película estirable. Señaló que las personas versadas en la materia saben que las capas internas y externas proporcionan distintas características a las propiedades de la película: la externa proporciona propiedades de adhesión o deslizamiento, mientras que las internas tienen propiedades de resistencia a punción y desgarro, de peso, dureza, elongación y relajación de la capa estirable. Por tratarse de propiedades distintas, no es obvio recurrir a composiciones de capa externa desarrollando composiciones de capa interna para una película estirable, porque D1 no enseña ni sugiere la combinación de capas internas como sí lo reclama esta invención.

Ante este Tribunal, el recurrente presentó un nuevo pliego de reivindicaciones que, según él, contiene las modificaciones requeridas para la concesión de la invención y que cumple con todos los requisitos objetados en primera instancia. Indicó que la patente fue concedida por la Oficina de patentes europea y solicitó se revoque la resolución recurrida y se conceda la patente de invención solicitada.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho probado que las reivindicaciones 1 a 15 analizadas en primera instancia no cumplen con los requisitos de claridad y suficiencia que permitan determinar la novedad y el nivel inventivo de la solicitud presentada; según consta en el informe técnico concluyente emitido el 29 de marzo de 2020 por el examinador Huber Ortega Padilla visible a folios 121 a 125 del expediente principal y en la opinión técnica sobre el recurso de revocatoria del 7 de junio de 2020, rendido por el mismo examinador y que se ubica a folio 140 del expediente principal.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera que no se logró demostrar que las reivindicaciones 1 a la 15 correspondientes a la patente titulada PELÍCULAS ESTIRABLES MOLDEADAS DE ALTO RENDIMIENTO CON APLICACIÓN MEJORADA Y PROPIEDADES DE USO FINAL, cumplan con los requisitos de claridad y suficiencia, según se desprende del informe técnico concluyente y de la opinión técnica sobre el recurso de revocatoria rendidos por el examinador Huber Ortega Padilla.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. Para la resolución del presente caso se admite la prueba aportada en el expediente de origen y que corresponde al informe técnico preliminar del 10 de junio de 2019, visible a folio 97 y siguientes; informe técnico concluyente emitido el 29 de marzo de 2020 visible a folios 121 a 125 y opinión técnica sobre el recurso de revocatoria del 7 de junio de 2020 y que se ubica a folio 140; todos del expediente principal y rendidos por el examinador Huber Ortega Padilla.

QUINTO. 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.

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La solicitud de patentes de invención debe cumplir con ciertos requisitos para determinar si es posible su inscripción, dentro de los que se encuentra la claridad y suficiencia que se encuentran indicados en el párrafo 4 del artículo 6 de la *Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad*:

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. (Se agrega la negrita).

Del texto citado se desprenden estos dos requisitos esenciales, en tanto la divulgación de la invención debe realizarse en términos que permitan la comprensión del problema técnico y la solución aportada por la invención (claridad) y la solicitud debe contener la suficiente información técnica para que una persona con conocimiento medio en el arte pueda ponerla en práctica, por lo que la divulgación debe ser suficiente para conocer el aporte que está haciendo a la tecnología.

En el presente caso, tanto el informe técnico concluyente como la opinión sobre el recurso de revocatoria con apelación indican que la invención se debe rechazar por el incumplimiento de los requisitos de claridad y suficiencia, carencias que impiden realizar el estudio correspondiente a los requisitos de novedad y nivel inventivo.

Pero el impugnante alega que las reivindicaciones de la patente requerida sí cuentan con los requisitos de novedad y nivel inventivo porque no resulta obvia ni se deriva de los documentos citados por el examinador en el examen de fondo; no obstante, el impugnante en ningún momento aporta argumentos para acreditar la claridad y suficiencia del capítulo descriptivo de la invención requerida.

Así las cosas, no es posible revertir la resolución apelada porque el impugnante no aporta prueba alguna para poder determinar que la solicitud sí cumple con los requisitos de claridad y suficiencia, requisitos que son esenciales para permitir la concesión de la patente por ser pilares de la descripción elemento fundamental de la solicitud. Guillermo Cabanellas indica al respecto:

La descripción constituye un elemento fundamental de la solicitud y, en caso de otorgarse la patente, incide significativamente sobre los efectos de ésta. Constituye un elemento para la interpretación de las reivindicaciones, y permite que la patente cumpla con la función de posibilitar a los interesados con capacitación suficiente la utilización de la invención, una vez que queden legalmente habilitados al respecto. (Cabanellas, G. (2004). *Derecho de las patentes de invención*. Tomo 2. Editorial Heliasta. Buenos Aires. p. 167).

Debido a lo anterior se mantiene el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial por cuanto no existe agravio alguno que se dirija a refutar la falta de claridad y suficiencia advertida por el examinador de la primera instancia administrativa.

Por otra parte, el nuevo pliego de reivindicaciones aportado no es de recibo en esta instancia. El proceso de concesión de una patente, según el artículo 19 del *Reglamento a Ley de patentes*, indica que las enmiendas a las observaciones por parte del examinador se deben dar en la etapa previa al recurso de apelación; además, el impugnante tuvo la oportunidad procesal para enmendar las objeciones realizadas (mediante entrevistas en primera instancia) y no utilizó ese insumo tan importante, por lo que en esta etapa no se pueden analizar las enmiendas presentadas en el nuevo pliego reivindicatorio.

En lo que respecta a la concesión de la presente invención en otros países, cabe destacar el principio de independencia de las patentes obtenidas para la misma invención en diferentes naciones, que no obliga a nuestro país a conceder la invención solo por el hecho del reconocimiento en otros estados o regiones; por lo tanto, la concesión de la patente en la

Oficina de Patentes Europea no es vinculante para la concesión en Costa Rica.

Por ende, concuerda este órgano con el Registro de la Propiedad Industrial en denegar la solicitud de patente presentada para las reivindicaciones 1 a 15, pues con fundamento en los informes técnicos rendidos por el examinador correspondiente y que se constituye como la prueba esencial que este Tribunal debe valorar, se colige que la patente de invención denominada: “**PELÍCULAS ESTIRABLES MOLDEADAS DE ALTO RENDIMIENTO CON APLICACIÓN MEJORADA Y PROPIEDADES DE USO FINAL**”, no cumple con los requisitos de claridad y suficiencia que establece la ley, razón por la cual, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Roxana Cordero Pereira, en su carácter de apoderada especial de **PARAGON FILMS, INC**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:33:53 horas del 15 de mayo del 2020, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la licenciada Roxana Cordero Pereira, en su carácter de apoderada especial de **PARAGON FILMS, INC**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:33:53 horas del 15 de mayo del 2020, la que en este acto **se confirma**. 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 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

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES

PATENTES DE INVENCIÓN

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: REGISTRO DE PATENTES DE INVENCIÓN

TNR: 00.38.55