

Expediente N° 2005-0131-TRA-PI-310-05

Solicitud de declaración de no explotación de la Patente de Invención

“Calentador instantáneo”

WESTOMATIC, SOCIEDAD ANÓNIMA, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de Origen N° 1991-4568)

VOTO No 095-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas con treinta minutos del veinticuatro de abril de dos mil seis.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ocho-cero cero seis, en su condición de apoderado especial de la empresa de esta plaza **WESTOMATIC, SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ocho mil cuarenta y tres, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y nueve minutos del veinticuatro de octubre de dos mil cinco.

RESULTANDO:

PRIMERO: Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el diez de diciembre de dos mil cuatro, el señor Kenneth Arthur Prescher Schiessl, mayor, casado una vez, estadounidense, vecino de Florida, Estados Unidos de Norte América, calle Royal Greens, número quinientos veintitrés, con número de pasaporte de su país número uno cinco seis dos tres cuatro cero cinco tres, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa de esta plaza **WESTOMATIC, SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ocho mil cuarenta y tres, presenta solicitud de declaratoria de no explotación de la patente de invención denominada “Calentador

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Instantáneo”, inscrita desde el treinta y uno de mayo de dos mil, bajo el registro número 2554, otorgada a nombre del señor Roberto Alvarado Moya, mayor, casado una vez, ingeniero mecánico, vecino de San Rafael de Escazú, San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos sesenta y tres-trescientos sesenta y siete, aduciendo que la declaración jurada presentada por el señor Alvarado Moya, dos de los tres productos descritos como fabricados bajo la patente de invención Calentador Instantáneo, no coinciden con lo patentado, arguyendo además, que la declaración jurada ha sido rendida fuera del plazo prescrito en el artículo 18 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867 y que al no existir documento que demuestre de la existencia de un traspaso de derechos o la existencia de una licencia a favor de un tercero, debe declararse la invalidez de la declaración jurada.

SEGUNDO: Que este Tribunal mediante el voto número 167-2005, emitido a las nueve horas, treinta minutos del veintinueve de julio de dos mil cinco, resolvió declarar la nulidad absoluta de todo lo resuelto y actuado en este asunto, por cuanto el Registro a quo omitió la aplicación de las reglas existentes sobre la comunicación de los actos administrativos, violentando el derecho de defensa del señor Alvarado Moya.

TERCERO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas, cuarenta y nueve minutos del veinticuatro de octubre de dos mil cinco, dispuso, en lo que interesa, lo siguiente: *“POR TANTO: De conformidad con lo argumentado y citas de ley respectivas, **SE RESUELVE:** I. Rechazar la excepción de falta de legitimación activa interpuesta por el titular de la patente. II. Denegar la solicitud de declaratoria de no explotación de la patente de invención No. 2554 correspondiente a la invención denominada: “Calentador Instantáneo de Agua”, cuyo titular es el señor Roberto Alvarado Moya, presentada por Kenneth Arthur Prescher, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa WESTOMATIC S.A, en vista de que esta autoridad tiene por demostrada la explotación de la patente de forma permanente y continua (sic) desde el año 1991...”*

CUARTO: Que contra la citada resolución, el representante de la compañía WESTOMATIC, SOCIEDAD ANÓNIMA, en fecha cuatro de noviembre de dos mil cinco, presentó Recurso de Apelación oponiéndose a lo resuelto por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, arguyendo que el punto medular del recurso de apelación radica en la insuficiencia en la explotación de la invención patentada, por no existir plena identidad entre lo comercializado y lo patentado, tal y como se desprende del informe que rindiera el Ingeniero Carlos Eduardo Umaña Quirós, realizado a solicitud de la empresa TRAV-O-MATIC, SOCIEDAD ANÓNIMA, así como que la declaración jurada fue presentada con fecha posterior a la solicitud, no coincidiendo con el objeto patentado, por lo que el Registro de la Propiedad Industrial debió declarar la caducidad de la patente de invención. Asimismo indica que los restantes argumentos serán gestionados y canalizados en el momento oportuno por la vía correspondiente.

QUINTO: Que mediante resolución dictada por este Tribunal, a las once horas del veintiocho de febrero de dos mil seis, se procedió, entre otros, a dar audiencia al recurrente y demás interesados por un plazo de quince días, para que presentasen sus alegatos y pruebas de descargo, habiéndose apersonado únicamente el señor Roberto Alvarado Moya.

SEXTO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Edwin Martínez Rodríguez; y;

CONSIDERANDO:

PRIMERO: En cuanto a los Hechos Probados: En ausencia de un elenco de Hechos Probados en la resolución impugnada, este Tribunal enlista como Hechos con tal naturaleza, los siguientes: **I-** Que mediante resolución emitida a las trece horas del treinta y uno de mayo de dos mil, el Registro de la Propiedad Industrial concede al señor Roberto Alvarado Moya, de calidades ya indicadas, la Patente de Invención denominada: "CALENTADOR INSTANTÁNEO", inscrita bajo el número de registro dos mil quinientos cincuenta y cuatro, a los folios doscientos noventa y cuatro al doscientos noventa y seis, del tomo décimo séptimo del Libro de Patentes otorgadas. (ver folios del 81 al 84). **II-** Que el señor Roberto Alvarado Moya, a las ocho horas, treinta y un minutos, cincuenta y siete segundos del quince de octubre de dos mil cuatro, presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial declaración jurada efectuada a las catorce horas del siete de octubre de dos mil cuatro, adicionada mediante escrituras números treinta y seis, otorgada ante el Notario Ramón María Iglesias Piza, visible a folio cuarenta y dos vuelto del tomo octavo, a las nueve horas, treinta minutos del veintisiete de abril de dos mil cinco (folio 108) y la otorgada a las nueve horas treinta minutos del veintinueve de setiembre de dos mil cinco, correspondiente a la escritura pública número cuarenta y cinco ante el citado Notario Iglesias Piza, visible a folio cuarenta y nueve frente del tomo octavo, que corresponden a la explotación industrial de la patente de invención "Calentador Instantáneo", en la que el señor Alvarado Moya declara bajo la fe de juramento que la explotación industrial de la patente se inició en el año de 1991, y que dicha explotación es efectuada por la empresa denominada anteriormente TRAV-O-MATIC, SOCIEDAD ANÓNIMA, hoy GRUPO INTERNACIONAL INCA, SOCIEDAD ANÓNIMA (folios 85, 86, 108 y 150).

SEGUNDO: En cuanto a los HECHOS NO PROBADOS: Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de NO PROBADOS.

TERCERO: En cuanto a la delimitación del problema: En virtud de que el señor Aaron Montero Sequeira, representante de la empresa **WESTOMATIC, SOCIEDAD ANÓNIMA**, no se apersonó dentro de la audiencia conferida por este Tribunal, a sostener los agravios en nombre de su representada, en el caso bajo examen, amerita proceder al análisis de los alegatos sostenidos en el recurso de apelación, que radican en la existencia de una insuficiencia en la explotación de la invención patentada, ya que no hay plena identidad entre lo comercializado y lo patentado, alegando que ha mediado un somero análisis o informe de la novedad y del nivel inventivo, así como que la declaración jurada fue presentada con fecha posterior a la solicitud, existiendo una falta de explotación industrial del invento, por la inadecuada demostración de su explotación, así como la extemporaneidad de la demostración de la explotación de la patente de invención, por lo que el Registro a quo, conforme lo señala el artículo 18 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, debió declarar la caducidad de la patente.

CUARTO: Sobre el fondo: I- En cuanto a las patentes de invención: El instrumento internacional más antiguo que vela por la protección de la propiedad industrial, que data de 1883, es el Convenio de París, garantizando el trato nacional en cada uno de los Estados miembros y el derecho de prioridad para la presentación de solicitudes similares en los demás Estados miembros, así como normas de derecho sustantivo que establecen derechos y obligaciones, entre otros, de las patentes de invención. Por otra parte, en nuestra legislación nacional, la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867, define en el artículo 1°, lo que es una invención, señalando que: *“Invención es toda creación del intelecto humano, capaz de ser aplicada a la industria, que cumpla las condiciones de patentabilidad previstas en esta ley. Podrá ser un producto, una máquina, una herramienta o un procedimiento de fabricación y estará protegida por la patente de invención”*. Así, para que una invención sea patentada, deben concurrir tres elementos indispensables; a saber: **a)** que sea nueva, lo que implica que la invención no sea localizable entre todo lo que ha sido divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar del mundo y por cualquier medio, lo que implica que una

invención tiene novedad, cuando no se encuentra en el estado de la técnica; **b)** que contenga nivel inventivo, lo que implica que la invención deber ser el fruto de un esfuerzo creativo que implique la intervención del hombre para su obtención; y **c)** que sea susceptible de aplicación industrial, lo que significa que la invención debe ser efectivamente realizable, capaz de ser fabricada. Así, estos tres requisitos son absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observación para el otorgamiento de una patente de invención, tal y como lo establece el artículo 2°, inciso 1) de la mencionada Ley de Patentes.

II- En cuanto a la explotación de la patente de invención: La labor principal que debe cumplir el titular de una patente de invención, estriba en la obligación de explotarla en forma permanente y estable, con el objeto de que el mercado sea abastecido a satisfacción, a través de la producción local y la importación de productos en forma lícita. Es por ello que la explotación de la patente de invención conlleva la obligatoriedad de comunicar, en forma detallada, al Registro de la Propiedad Industrial sobre el comienzo de la explotación, dentro de los plazos que a tal efecto se establezcan. Así, en nuestra legislación patria, el artículo 18 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, en los incisos 1, 2 y 3, regula lo concerniente a la explotación de la patente de invención, señalando lo siguiente: *“1) La concesión de una patente conlleva la obligación de explotarla en Costa Rica, en forma permanente y estable, de modo que el mercado sea abastecido conveniente y razonablemente dentro del plazo de tres años, contados a partir de la concesión de la patente o de cuatro años, contados a partir de la solicitud de la patente, según sea el plazo más largo. Tampoco podrá interrumpirse la explotación por más de un año. 2) El titular de una patente está obligado, mediante declaración jurada otorgada ante un notario público, a comunicar en forma detallada el comienzo de la explotación al Registro de la Propiedad Industrial 3) Para efectos del primer párrafo del presente artículo, se considerarán formas de explotación, entre otras, la producción local y la importación lícita de productos”*. Sobre este punto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la sentencia emitida el diez de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, dentro

del proceso 36-IP-98, determinó, en lo que interesa, lo siguiente: *“El artículo 1 de la Decisión 344 de la Comisión Andina contempla los requisitos indispensables para que las invenciones de productos o procedimientos puedan ser susceptibles de patentabilidad ante las Oficinas Nacionales Competentes de los Países Miembros. La novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial son de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente. 2.- El artículo 38 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina establece las posibilidades a través de las cuales el beneficiario de una patente de invención puede demostrar su explotación. Esta disposición determina que la importación, junto con la distribución y comercialización del producto patentado, cuando se la haga de forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado en el país donde se haya registrado la patente de aquel producto, se entenderá como explotación del mismo...4.- La principal obligación del titular de la patente es explotar la invención patentada. Si esto no sucede, como consecuencia podrían otorgarse licencias obligatorias, las cuales se conceden para evitar prácticas que distorsionan la libre competencia...”*. Así las cosas, la explotación de la patente de invención, es el efecto de más relevancia que conlleva su otorgamiento; de ahí que se exija demostrar su explotación, a través, entre otras, de la producción local y la importación lícita de productos; caso contrario, al Registro de la Propiedad Industrial se le faculta para otorgar concesión de licencias obligatorias por falta de explotación, tal y como lo informa el inciso 5 del artículo 18 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad.

III.- En cuanto a los argumentos esgrimidos por la sociedad apelante en el escrito de apelación, respecto a la no explotación de la patente de invención denominada “Calentador Instantáneo”. Tal y como se analizó en el punto anterior, la explotación de la patente de invención, resulta ser la obligación principal que recae sobre su titular. De existir un incumplimiento por parte del titular de la concesión de la patente de invención, el Registro de la Propiedad Industrial, está facultado para revocar la respectiva concesión de licencia obligatoria por falta de explotación, con el fin de que se garantice la efectiva explotación de la patente. Esta

omisión se produce cuando el titular de la patente de invención, no cumple con la presentación de la declaración jurada, tal y como lo establece el referido artículo 18 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad. En este caso, el inciso 4) de dicho numeral, establece de forma clara, que la no presentación de la declaración jurada, hace presumir al Registro de la Propiedad Industrial, de la no explotación de la patente de invención, al disponer que: “4).*La falta de comunicación del comienzo de explotación dentro del plazo establecido en este artículo, hará presumir la no explotación de la patente*”. En el caso concreto, el señor Alvarado Moya, titular de la patente de invención denominada Calentador Instantáneo, presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial, la declaración jurada en donde demuestra que dicha patente ha sido explotada, siendo ésta el medio previsto por la Ley para demostrar únicamente el cumplimiento de la exigencia de la explotación, no así para que, el Registro de la Propiedad Industrial pueda determinar -como pretende la sociedad recurrente- que se dé un análisis de fondo en cuanto a que si todos los productos declarados, corresponden a cada una de las reivindicaciones del objeto patentado, y si en el presente caso, la patente de invención otorgada al señor Roberto Alvarado Moya, ha pretendido extenderse a otros productos que no gozan de la protección registral. En razón de lo anterior, este Tribunal considera que los argumentos esgrimidos por la sociedad recurrente son improcedentes, toda vez que no es ésta la vía para cuestionar la legalidad o veracidad de lo contenido en la declaración jurada, en donde se demuestra la explotación de la patente de invención denominada “Calentador Instantáneo”, tal y como lo señaló el Registro **a quo**. Igualmente ocurre respecto a la solicitud de declaratoria de caducidad de la patente de invención que nos ocupa, formulada por el personero de la sociedad recurrente, toda vez que dichos argumentos no son discutibles en esta vía, pues para tal declaratoria, debe seguirse el procedimiento establecido en el numeral 21 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, por cuanto la presentación de la declaración jurada de la explotación de la patente de invención, lo que conlleva, es demostrar que la protección registral de lo patentado, se ha explotado y no como pretende la sociedad recurrente, que la patente de invención “*Calentador instantáneo*”, se ha

extendido a otros productos que no gozan de esa protección y por ende, que procede la declaratoria de caducidad por parte del Registro de la Propiedad Industrial.

IV.- En cuanto a la extemporaneidad de la declaración jurada. El personero de la empresa recurrente, alega que la declaración jurada presentada ante el Registro **a quo**, por parte del titular de la patente de invención “Calentador Instantáneo”, señor Roberto Alvarado Moya, es extemporánea, por no ajustarse a los plazos fijados en el artículo 18 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad. Al respecto, este Tribunal considera importante señalar que dicha patente, fue inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas del treinta y uno de mayo del dos mil (ver folio 84), bajo el tomo décimo séptimo del libro de Patentes otorgadas, a los folios del doscientos noventa y cuatro al doscientos noventa y seis, bajo el número dos mil quinientos cincuenta y cuatro. Al respecto, este órgano **ad quem** advierte por una parte, que la declaración jurada presentada mediante escrito de las ocho horas, treinta y un minutos, cincuenta y siete segundos del quince de octubre de dos mil cuatro (ver folios 85 y 86), no fue otorgada en escritura pública tal y como lo exige el inciso 2) del artículo 18 de referencia, pero la misma fue ratificada en todas sus partes, mediante la escritura pública número treinta y seis, visible a folio cuarenta y dos vuelto del tomo octavo del protocolo del Notario Ramón María Iglesias Piza, la cual fue adicionada mediante la escritura número cuarenta y cinco, del citado Notario Iglesias Piza, otorgada a las nueve horas, treinta minutos del veintisiete de abril de dos mil cinco, visible a folio cuarenta y nueve frente del tomo octavo del protocolo del Notario Iglesias Piza (ver folio 150). Consecuentemente, el no otorgamiento en escritura pública de la declaración jurada, de las catorce horas del siete de octubre de dos mil cuatro, fue subsanado al ratificar el señor Alvarado Moya, titular de la concesión de la patente de invención “Calentador instantáneo”, mediante escritura pública, la declaración jurada del siete de octubre de dos mil cuatro.

Por otra parte, teniendo presentes las fechas de presentación de la solicitud de la

patente de invención ante el Registro de la Propiedad Industrial: treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y uno, así como la fecha en que dicho Registro autoriza su inscripción: treinta y uno de mayo de dos mil, lleva razón la sociedad recurrente al señalar que la declaración jurada de explotación de la patente “Calentador Instantáneo”, resulta extemporánea, toda vez que la misma no se presentó dentro del plazo de los tres años, contados a partir de la concesión de la patente; o bien, dentro del plazo de cuatro años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, plazos que se encuentran establecidos en el inciso 1° del numeral 18 de la citada Ley. No obstante, pese a que el titular de la patente de invención presentó la declaración jurada en forma extemporánea, este Tribunal considera que el Registro de la Propiedad Industrial, por ese hecho, no está facultado para presumir la no explotación de la patente, toda vez que de la misma declaratoria de explotación, se comprueba el comienzo de ésta, por lo que no es dable la aplicación de lo dispuesto en el inciso 4) del referido artículo 18, que a la letra indica: *“La falta de comunicación del comienzo de la explotación dentro del plazo establecido en este artículo, hará presumir la no explotación de la patente”*, toda vez que la presunción de la no explotación de la patente, procede únicamente para el caso en que, ante el Registro de la Propiedad Industrial, no se haya presentado dicha declaratoria, al considerarse que la falta de explotación de la invención patentada o la explotación insuficiente de una patente, puede considerarse un abuso, porque impide a otros explotar la invención. Nótese que de conformidad con lo dispuesto por el inciso 4 del artículo 18, transcrito supra, no es dable determinar, como lo pretende la sociedad recurrente, que en caso de que la declaración jurada sea presentada por el titular en forma extemporánea, proceda la declaratoria de caducidad, toda vez que a tenor de lo dispuesto en los artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, en cumplimiento del principio de legalidad, o más conocido como el principio de juridicidad de la Administración, del cual la Sala Constitucional se ha referido de la siguiente forma: *“El principio de legalidad que se consagra en el artículo 11 de nuestra Constitución Política y se desarrolla en el 11 de la Ley General de la Administración Pública, significa que los actos y comportamientos de la Administración deben estar regulados por norma escrita, lo*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

que significa, desde luego, el sometimiento a la Constitución y a la ley, preferentemente, y en general a todas las otras normas del Ordenamiento Jurídico – reglamentos ejecutivos y autónomos, especialmente-; o sea, en última instancia, a lo que se conoce como el “Principio de Juridicidad de la Administración” (Voto No. 3410-92), el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inhibido para declarar la no explotación de una patente de invención, cuando más bien, se tiene por probada la existencia de su explotación, pese a la extemporaneidad de la presentación de la declaratoria de explotación, por no existir norma que regule las consecuencias de una declaratoria de explotación hecha fuera de los plazos establecidos. En consecuencia, con fundamento en las consideraciones, citas de ley, de doctrina y de jurisprudencia que anteceden, se deberá declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cuarenta y nueve minutos del veinticuatro de octubre de dos mil cinco, la cual se confirmará en todos sus extremos.

QUINTO: En cuanto al agotamiento de la vía administrativa. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudenciales que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el Recurso de Apelación presentado por el señor Aarón Montero Sequeira, apoderado especial de la empresa **WESTOMATIC, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cuarenta y nueve minutos del veinticuatro de octubre de dos mil cinco, la cual se confirma en todos sus extremos. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo — **NOTIFÍQUESE.**

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

M.Sc. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Licda. Xinia Montano Álvarez