



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0483-TRA-PI

**Solicitud del Inscripción de patente tramitada por la vía del PCT para la invención de
“UN PRODUCTO COMPUESTO”**

JAMES HARDIE INTERNATIONAL FINANCE B.V apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 7092)

Patentes

VOTO N° 212-2014

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Claudio Murillo Ramírez**, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número unoquinientos cincuenta y siete cuatrocientos cuarenta y tres, en su condición de apoderado especial de la empresa **JAMES HARDIE INTERNATIONAL FINANCE B.V**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Australia, domiciliada en Level1, Research & Product Development Building, 10 Colquhoun Street , Rosehill, New South Wales 2142, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las trece horas quince minutos del cinco de junio de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha dos de octubre de dos mil tres, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, quien es mayor, abogado, divorciado, titular de la cédula de identidad uno quinientos treinta y dos trescientos noventa y en su condición de apoderado especial de la empresa **JAMES HARDIE INTERNATIONAL FINANCE B.V**, presentó ante el Registro de la



Propiedad Industrial, basándose en la solicitud de patente de invención presentada bajo el tratado PCT de la solicitud internacional: PCT/AU 02/ 00241 de fecha 04 de marzo de 2002, la entrada a fase nacional de la patente tramitada según los cánones del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes. La clasificación internacional de Patentes de la presente solicitud es **B32B 13/00, E04C, 1/40, E04C 2/24, B28B 11/04** titulada “**UN PRODUCTO COMPUESTO**”.

SEGUNDO. Que una vez publicada la solicitud de mérito en el Diario La República el día 16 de junio de dos mil cinco, y en las ediciones del Diario Oficial La Gaceta números ciento veintidós, ciento veintitrés, ciento veinticuatro de fechas 24,27y 28 de junio de 2005, no hubo oposiciones dentro del plazo de ley.

TERCERO. Mediante el Informe Técnico de Fondo de la solicitud número 7092 de la patente petitionada, la perito designada al efecto se pronunció sobre el fondo, denegando la solicitud de la patente pretendida por las siguientes razones “(...) A. *Respecto a la novedad: Se efectúa un estudio parcial dado a que la solicitud tiene objeciones de claridad y suficiencia basándose en el “concepto inventivo general” en conformidad con el artículo 7 y Artículos 6.5 de la Ley 6867. En la solicitud en cuestión, se divulga un producto compuesto caracterizado por: a) una capa de sustrato, b) una o más capas funcionales aplicadas a la misma que incluyen una mezcla de ligante hidráulico y un agente de deshidratación c) cantidad de agente de deshidratación suficiente para permitir la eliminación de agua de cada capa funcional a través de la capa de sustrato y cualquier capara funcional adicional. Esta característica tiene objeción de claridad por lo tanto no se considera en el análisis. Los documentos D1, D3 y D4 afectan la novedad de la solicitud por contener los mismos ingredientes.(...) B. Respecto al nivel inventivo: Este es un análisis parcial del nivel inventivo dado a que la solicitud en cuestión tiene objeciones de claridad, suficiencia y novedad. Además de los documentos arriba citados se encuentran además relevante en el estado de la técnica el documento D2” (...) Con base en el Artículo 2 de la Ley 686 y el artículo 4 del Reglamento 15222-MIEM-J se concluye*



de este análisis parcial que la invención en cuestión no cumple con el requisito de Nivel Inventivo sin embargo una vez solventadas las objeciones esta decisión puede modificarse. “

CUARTO: El Informe en mención, fue notificado por el Registro a la empresa solicitante, mediante la resolución de las diez horas cuarenta y nueve minutos del ocho de febrero de dos mil trece, concediéndole a la empresa **JAMES HARDIE INTERNATIONAL FINANCE B.V**, un plazo de un mes a efecto de que manifestara lo que tuviese a bien con respecto al Informe citado, siendo, que la solicitante mediante escrito presentado ante el Registro el día 8 de marzo de 2013, solicita una prórroga para pronunciarse respecto al peritaje emitido por la Ph.D Jessica Valverde Carmona.

QUINTO. Como consecuencia del **Informe Técnico de Fondo** de la solicitud número 7092, emitido por la Ph.D Jessica Valverde Carmona, referente a la solicitud de patente de invención **“UN PRODUCTO COMPUESTO”**, el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las trece horas quince minutos del cinco de junio de dos mil trece , señaló lo siguiente: **“(…) POR TANTO: Denegar la solicitud de Patente de Invención denominada “UN PRODUCTO COMPUESTO y ordenar el archivo del expediente respectivo. (…)” NOTIFÍQUESE.”**

SEXTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiocho de junio de dos mil trece, el Licenciado Claudio Murillo Ramírez en representación de la empresa solicitante, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada circunstancia por la cual conoce esta Instancia.

SETIMO. Que 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, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo



legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

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

Único: Informe técnico concluyente de la solicitud de patente número 7092, rendido por la Ph.D Jessica Valverde Carmona. (Folios 215 a 221 del expediente)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Basándose en el dictamen pericial emitido por la Ph.D Jessica Valverde Carmona y conforme el 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 denegar la inscripción de la patente de invención solicitada.

Por su parte, el apelante a pesar de que recurrió la resolución final, no expresó agravios dentro de su interposición, como tampoco en la audiencia conferida de 15 días realizada por este Tribunal.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Cabe indicar por parte del Tribunal que 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 las razonamientos que se utilizan



para convencer al **ad quem**, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalando, puntualizando o estableciendo de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo.**

No obstante, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral entrar a conocer la integridad del expediente sometido a estudio se entra a analizar el fondo del asunto. Bajo ese conocimiento la Ley de Patentes de Invención, ha adoptado la metodología común en el Derecho Comparado para determinar que una invención es patentable, utilizando al efecto tres tipos de criterios: **A)** Requisitos positivos de patentabilidad. Son a los que se refiere el artículo 2 inciso 1 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad N° 6867 de 25 de abril de 1983 y sus reformas, al establecer que para la concesión de una patente debe cumplir con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial.

Para la verificación de tales requisitos, el artículo 13 inciso 2) de la citada Ley autoriza a que el Registro en la fase de calificación o examen de fondo de una solicitud de patente de invención, pueda requerir la opinión de centros sociales, de educación superior, científicos, tecnológicos o profesionales, nacionales o extranjeros, o de expertos independientes en la materia, y ésta *“resulta fundamental y determinante para el dictado de una resolución administrativa acertada y sustancialmente conforme con el ordenamiento jurídico, toda vez, que en estos casos se deben analizar, estudiar y ponderar extremos eminentemente técnicos y científicos que exceden los conocimientos ordinarios del órgano administrativo decisor y competente. En tales supuestos, resulta de vital importancia que el órgano decisor y su contralor jerárquico o no jerárquico se hagan asistir y fundamenten sus apreciaciones de orden jurídico en una experticia que aborde los aspectos técnicos y científicos...”* (Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, voto No. 650-02 de las 9:15 horas del 9 de agosto de 2002).



B) Condiciones negativas de patentabilidad: Se refiere a las condiciones que impiden que una invención sea patentable, que incluye la enumeración de casos en que se considera que no existe una invención y que nuestra Ley las señala en el artículo 1 inciso 2.

C) Las excepciones a la patentabilidad: O sea extremos que conducen a que, aunque exista invención, ésta sea tenida por no patentable. Se trata de los casos contemplados en el artículo 1 inciso 3 de la Ley de rito, en los que existe invención, pero respecto de los cuales, y por motivos de política legislativa llevan a negar el patentamiento.

Del análisis del expediente, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante correo de fecha 05 de octubre de 2012, remitió copia del expediente de la patente del caso en concreto a la Ph.D Jessica Valverde Carmona a efecto de que realizara el estudio de fondo correspondiente, lo que fue devuelto por la perito asignada, según dictamen de folios 215 a 221, en el cual conforme al artículo 13 de la Ley de Patentes y artículo 19 del reglamento a la Ley citada, indicó en lo conducente:

“(…) A. Respecto a la novedad: Se efectúa un estudio parcial dado a que la solicitud tiene objeciones de claridad y suficiencia basándose en el “concepto inventivo general” en conformidad con el artículo 7 y Artículos 6.5 de la Ley 6867. En la solicitud en cuestión, se divulga un producto compuesto caracterizado por: a) una capa de sustrato, b) una o más capas funcionales aplicadas a la misma que incluyen una mezcla de ligante hidráulico y un agente de deshidratación c) cantidad de agente de deshidratación suficiente para permitir la eliminación de agua de cada capa funcional a través de la capa de sustrato y cualquier capara funcional adicional. Esta característica tiene objeción de claridad por lo tanto no se considera en el análisis. Los documentos D1, D3 y D4 afectan la novedad de la solicitud por contener los mismos ingredientes.(…) B. Respecto al nivel inventivo: Este es un análisis parcial del nivel inventivo dado a que la solicitud en cuestión tiene objeciones de claridad, suficiencia y



novedad. Además de los documentos arriba citados se encuentran además relevante en el estado de la técnica el documento D2” (...) Con base en el Artículo 2 de la Ley 686 y el artículo 4 del Reglamento 15222-MIEM-J se concluye de este análisis parcial que la invención en cuestión no cumple con el requisito de Nivel Inventivo sin embargo una vez solventadas las objeciones esta decisión puede modificarse. “

De dicho dictamen pericial, se concedió el plazo de un mes a la parte solicitante a partir del 08 de febrero de 2013, para que se manifestara al respecto. Dicha parte solicita que se conceda una prórroga para manifestarse con respecto al rechazo de la solicitud, siendo que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las ocho horas cincuenta y tres minutos del veinte de marzo de dos mil trece, concede una única prórroga por el plazo de quince días hábiles contado a partir del día siguiente a la notificación. Por su parte la apoderada de la empresa **JAMES HARDIE INTERNATIONAL FINANCE B.V**, en su escrito visible a folio 225 del expediente manifiesta, que por tratarse de un tema técnico que ha requerido la revisión completa de la memoria descriptiva, el plazo concedido resulta insuficiente por lo que solicita el otorgamiento de una prórroga. Ante ese nuevo pedido, el Registro de la Propiedad Industrial le vuelve a otorgar un plazo más de quince días naturales. No obstante la apoderada de la solicitante en su escrito de fecha 29 de mayo de 2013, solicita se continúe con el trámite del expediente, sin referirse al informe pericial que se le puso en conocimiento, ni externar algún aspecto que coadyuve en esta instancia en la verificación de los puntos señalados por el profesional en la materia evaluada.

Por lo expuesto, considera este Tribunal que bien hizo el Registro en denegar la solicitud de patente número 7092, ya que como se indicó estamos ante un criterio técnico negativo que no fue rebatido por la parte interesada. Este **Informe** rendido por la experta en la materia, para este Órgano resulta claro, transparente y cumple con los requisitos que debe conllevar. En él se colige que la patente de invención “**UN PRODUCTO COMPUESTO**”, presentada por la empresa **JAMES HARDIE INTERNATIONAL FINANCE B.V** no cumplió con los



requisitos de patentabilidad que establece el artículo 2 de la Ley de Patentes. Tal como se expuso la solicitud de invención no solo no cumple con los elementos necesarios para valorar la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, como son la claridad y suficiencia, sino también con los documentos encontrados en el estado de la técnica, se determinó que afectan la novedad de esa petición requisito fundamental para determinar la viabilidad de la patente.

En razón de lo expuesto, considera esta Instancia que resulta claro y específico las razones por las cuales no es procedente admitir para su registro la invención pedida y que son avaladas por este Tribunal al comprobar efectivamente, que la solicitud no cumple con los requisitos establecidos en la Ley 6867 artículos 2 y 7 y el Reglamento 15222-MIEM-J artículos 3 y 4. Por ello lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Claudio Murillo Ramírez** en su condición de apoderado especial de la empresa **JAMES HARDIE INTERNATIONAL FINANCE B.V**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las trece horas quince minutos del cinco de junio de dos mil trece, la que en este acto se confirma.

QUINTO. 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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009 del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Claudio Murillo Ramírez** en su condición de apoderado especial de la empresa **JAMES HARDIE INTERNATIONAL**



FINANCE B.V, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las trece horas quince minutos del cinco de junio de dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegando la solicitud de inscripción de patente de invención “**UN PRODUCTO COMPUESTO**”. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Inscripción de la Patente de Invención

TG. Patente de invención

TNR. 00.39.55