



## **RESOLUCION FINAL**

**Expediente N° 2014-0147-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la Patente de Invención denominada: “UN DISPOSITIVO MECANIZADO PARA RECOLECCIÓN UTILIZANDO UN MÉTODO RAPIDO PARA PICAR”**

**MALAYSIAN PALM OIL BOARD, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 7591)**

**Patentes y otros signos**

## ***VOTO N° 624-2014***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas quince minutos del cinco de agosto de dos mil catorce.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderado especial de **MALAYSIAN PALM OIL BOARD**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las ocho horas treinta minutos del veintidós de enero de dos mil catorce.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 25 de noviembre de 2004, la Licda. **Marianella Arias Chacón**, abogada y notaria, portadora de la cédula de identidad número 1-679-960, vecina de San José, en su condición de apoderado especial de **MALAYSIAN PALM OIL BOARD**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Malasia, domiciliada en 6 Persiaran Institusi, Bandar, Baru Bangi, 43000 Kajang, Selangor, Malasia, solicitó la inscripción de la Patente de Invención denominada “**UN DISPOSITIVO**



**MECANIZADO PARA RECOLECCIÓN UTILIZANDO UN MÉTODO RAPIDO PARA PICAR”. Derecho de prioridad de la solicitud de Patente de Invención No. PI20041072, la cual fue depositada en su país de origen, el 25 de marzo del 2004.**

**SEGUNDO.** Mediante el auto de las catorce horas diecisiete minutos del doce de abril de dos mil trece, dictado por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, se pone en conocimiento al solicitante del informe técnico rendido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de los Estados Unidos Mexicanos y la Junta Administrativa del Registro Nacional, del 25 de enero de 2013 tramitado bajo el expediente No. 7591, siendo que el mismo señala que la solicitud no es clara ya que no se puede interpretar al hacer falta las figuras, por lo que no es posible señalar la opinión novedad y/o actividad inventiva. Además, se indica que la solicitud fue mal presentada, dado que no se cuenta con cada uno de los apartados necesarios de los que conforman la solicitud a efectos de tener una comprensión clara y concisa de la invención y de la materia que busca proteger. Por lo que se advierte que es necesario que se incorporen las figuras de la 1 a la 3 que son señaladas en la página 5 del capítulo descriptivo. En razón de lo anterior, se le previene al solicitante para que en el plazo de **UN MES** contado a partir del día siguiente a la notificación, manifieste lo que tenga a bien. (v.f 104).

**TERCERO.** Mediante escrito presentado el 17 de mayo de 2013 la Licda. **Marianella Arias Chacón**, representante de la empresa **MALAYSIAN PALM OIL BOARD**, procede a contestar lo prevenido por el Registro de instancia. Documentación que fue conocida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, el 20 de mayo de 2013, bajo petición número P02/01178/CR/2013. Dicho Instituto resolvió para el 08 de enero de 2014 que la solicitud y sus 26 reivindicaciones no cumplen con los requisitos de novedad y actividad inventiva, razón por la se deniega la solicitud presentada.

**CUARTO.** La Oficina de Patentes de Invención, por resolución dictada a las ocho horas treinta minutos del veintidós de enero de dos mil catorce, resolvió; “(...) **I. Denegar la solicitud de la Patente de Invención denominada “UN DISPOSITIVO MECANIZADO PARA**



**RECOLECCIÓN UTILIZANDO UN MÉTODO RAPIDO PARA PICAR”, y ordena el archivo del expediente respectivo. (...).” La anterior, notificada el día 07 de febrero de 2014.**

**CUARTO.** Inconforme con la resolución mencionada, en fecha 10 de febrero de 2014, la Licda. **Marianella Arias Chacón**, representante de la empresa **MALAYSIAN PALM OIL BOARD**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución final antes referida y en razón de ello es que conoce este Tribunal.

**QUINTO.** Que a la substanciación del recurso presentado se le ha dado el trámite que le corresponde y se han observado causales, defectos u omisiones que pueden provocar 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 desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta la Juez Ortiz Mora, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Se tienen como hechos probados los siguientes:

- 1.- Informe Técnico rendido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el 11 de noviembre de 2013, petición número P02/01178/CR/2013. (v.f 108 al 117).

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** De la forma que se va a resolver este proceso, no se hace mención de hechos no demostrados.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, procedió a denegar la solicitud de la Patente de Invención



denominada “**UN DISPOSITIVO MECANIZADO PARA RECOLECCIÓN UTILIZANDO UN MÉTODO RAPIDO PARA PICAR**”, por cuanto de acuerdo al informe técnico rendido se determinó, entre otras cosas; “(...) señala el examinador en su informe, una serie de recomendaciones para que el solicitante corrija su solicitud; no obstante de conformidad con el artículo 13 de la Ley de patentes de Invención citada, esta corrección debió efectuarse en la respuesta al informe técnico preliminar, en el cual ya se había mencionado los errores que contenía la solicitud, oportunidad que desaprovechó el interesado. (...)”. Por lo que conforme al artículo 13 de la Ley Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, se debe proceder a denegar dicha solicitud.

Por su parte, la representante de la empresa **MALAYSIAN PALM OIL BOARD**, dentro de sus agravios en términos generales manifestó, que el Registro de la Propiedad Industrial mediante el auto de las 14:17 horas del 12 de abril de 2013, previene a su representada presente las figuras 1 a 3 que son señaladas en la página 5 del capítulo descriptivo, para así poder hacer una interpretación cabal de su invención, cumpliéndose con lo prevenido el 17 de mayo de 2013. Sin embargo, mediante resolución de las 13: 12 horas del 14 de enero de 2014, el Registro hace referencia a un reporte del 08 de enero de los corrientes, dentro del cual se indica que no se presentó el nuevo capítulo reivindicatorio y por lo tanto rechaza la solicitud de patente.

Además, manifiesta la existencia de un vicio de procedimiento, pues el registro debió notificar el reporte del 08 de enero de 2014 del IMPI, a efectos de que su representada se pronunciara dentro del plazo de un mes que otorga la Ley de Patentes, y no denegar su solicitud poniendo a su representada en estado de indefensión total. Por lo que solicita se revoque la resolución venida en alzada, a efectos de enderezar los procedimientos y se ordene al Registro proceda a dar la audiencia de ley.

**CUARTO. SOBRE LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA.** Una vez analizado el expediente venido en alzada, este Tribunal con base en el numeral 197 del Código Procesal Civil, al detectar un vicio esencial para la buena marcha de los procedimientos, deberá



proceder a declarar la nulidad de la resolución venida en alzada, por el quebrantamiento de lo estipulado en los artículos 6 y 7 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad (No. 6867, del 25 de abril de 1983, en adelante Ley de Patentes).

Recordemos, que la Administración Registral debe respetar y observar el *principio de legalidad*, sin cuya presencia la actuación estatal devendría ilegal o injusta. Ese principio se compone de dos facetas diferentes. Por una parte, con la legalidad se procura ajustar el obrar administrativo al ordenamiento jurídico positivo, mediante la limitación o el condicionamiento del poder jurídico del órgano que lleva a cabo la función administrativa. Y por otra parte, la legalidad comprende la razonabilidad o justicia de la actuación administrativa, en cuanto exige que los actos y conductas estatales posean un contenido justo, razonable y valioso.

Las actividades que se desarrollan en el ámbito de la Administración Pública asumen distintas modalidades pero, en todos los casos, se realizan a través de un determinado procedimiento administrativo, entendiéndose por tal una serie de actos secuenciales y concatenados, orientados a la realización de un acto administrativo final o principal. Partiendo de esa tesitura, tal como bien se sabe, en su actividad puramente sustantiva los Registros que conforman el Registro Nacional no tienen que aplicar los procedimientos establecidos en la Ley General de la Administración Pública (véase el artículo 367.2 inciso f) de esa Ley), sino la normativa especial aplicable en los distintos ámbitos registrales, no siendo el caso de los procedimientos que se llevan en el Registro de la Propiedad Industrial, una excepción a lo dicho. Por esa razón, tanto la Ley de Patentes, como su Reglamento, regulan los diferentes procedimientos y trámites para el registro de una Patente de Invención, como además de los Dibujos, Modelos Industriales y Modelos de Utilidad.

Bajo esa tesitura, el procedimiento ordinario para registrar una patente, que es lo que interesa aquí, se inicia con la presentación de la solicitud de inscripción por parte del interesado; continúa con un examen, tanto de forma como de fondo, que hace el calificador registral, conforme lo



dispone el artículos 9 de la citada Ley de Patentes; en caso positivo, se sigue con la publicación de un edicto para darle publicidad a la solicitud y para que puedan ser recibidas las oposiciones respectivas; y luego, una vez superada esta etapa, no existiendo oposiciones o habiéndoseles dado curso **y oportunidad al solicitante para replicarlas**, el citado Registro **debe iniciar el examen de fondo de la solicitud de patentabilidad conforme lo dispone el artículo 13 de dicho cuerpo normativo.**

Una vez rendido el informe técnico el Registro de instancia, deberá proceder en caso de ser negativo su resultado a comunicar al interesado a efectos de que este se pronuncie respecto del mismo, cumplido con lo prevenido por el **a quo** se envía nuevamente al examinador a efectos de que este valore si con ello la solicitud puede ser registrable y una vez finalizada esta etapa del procedimiento deberá proceder a emitir el dictado de la resolución final.

En el caso bajo examen, se desprende que la solicitud de la Patente de Invención denominada **“UN DISPOSITIVO MECANIZADO PARA RECOLECCIÓN UTILIZANDO UN MÉTODO RAPIDO PARA PICAR”**, presentada por la empresa **MALAYSIAN PALM OIL BOARD**, fue enviada al examinador de fondo el 25 de enero de 2013 tal y como consta a folio 99 del expediente de marras. No obstante, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), mediante su estudio señaló en el apartado VI, lo siguiente:

*“Observaciones respecto de la forma o contenido de la solicitud, sobre la claridad de las reivindicaciones, descripción y dibujos y/o sobre si las reivindicaciones se fundan totalmente en la descripción.*

- 1. La solicitud en conjunto se encuentra mal presentada, ya que esta no cuenta con todos y cada uno de los apartados necesarios de los que se conforma una solicitud de patente para una comprensión clara y concisa de la invención y de la materia por la que se busca protección.*
- 2. Es necesario que se presenten las figuras 1 a 3 que son señaladas en la página 5 del capítulo descriptivo para que con ellas se pueda hacer una interpretación*



*cabal de: Un dispositivo mecanizado que facilita la renovación de productos de las plantas y el método de desbaste mecanizado que facilita la remoción de productos de las plantas.”*

Del siguiente enunciado lo que se desprende es que el examinador lo que realiza es una prevención a efectos de que la parte interesada proceda a subsanar su solicitud, en virtud de que la documentación enviada tal y como se extrae del apartado anterior es insuficiente para entrar a emitir un pronunciamiento de fondo, aunado a que en el punto II se indica expresamente; *“No se proporciona opinión sobre Novedad, Actividad Inventiva y Aplicación Industrial, Explicación: La invención no es clara ya que no se puede interpretar al hacer falta las figuras y no es posible señalar la opinión sobre novedad y/o actividad inventiva.”* Ante ello, no podría este Órgano de alzada considerar que lo formulado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en ese precepto corresponda a un dictamen técnico.

Recordemos, que en esta etapa del proceso el informe técnico juega un papel determinante en la viabilidad de registración de una solicitud de invención. Para el caso bajo examen, respecto de la patente denominada **“UN DISPOSITIVO MECANIZADO PARA RECOLECCIÓN UTILIZANDO UN MÉTODO RAPIDO PARA PICAR”** dado que este análisis es determinante para establecer si la propuesta sujeta a estudio cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos en nuestra legislación nacional, sea, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, conforme de esa manera lo señala el artículo 2 de la Ley de rito.

En este sentido, para cuando el Registro de instancia, notifica el auto de las catorce horas diecisiete minutos del doce de abril de dos mil trece (v.f 104), lo hace en función de que la parte interesada cumpla con lo prevenido, otorgándole un mes de gracia para su cumplimiento. Prevención que fue cumplida por la representante de la empresa **MALAYSIAN PALM OIL BOARD** mediante documentación aportada el 17 de mayo de



2013 (v.f 105 al 107).

Así las cosas, no es sino hasta el 08 de enero de 2014 que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) emite su dictamen técnico preliminar con relación a la solicitud presentada por la empresa **MALAYSIAN PALM OIL BOARD**, indicándose en el citado examen de fondo que la solicitud y sus 26 reivindicaciones no cumplen con los requisitos de novedad y actividad inventiva. Dictamen, al cual debió de haberse dado la audiencia respectiva a efectos de que el solicitante se pronunciara con respecto a lo indicado, tal y como de esa manera lo dispone el artículo 13 inciso 3 de la Ley de rito.

Obsérvese, que no es sino hasta este momento procesal en que el examinador emite criterio en cuanto a la inadmisibilidad contemplada en la propuesta de invención **“UN DISPOSITIVO MECANIZADO PARA RECOLECCIÓN UTILIZANDO UN MÉTODO RAPIDO PARA PICAR”**, siendo este el momento procesal oportuno en que la parte puede subsanar cualquier situación o inconsistencia que acompañe lo petitionado en su invención, derecho que ha sido conferido según lo dispone el citado precepto jurídico.

Por las consideraciones dadas, este Tribunal estima procedente declarar, la nulidad de la resolución recurrida, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas treinta minutos del veintidós de enero de dos mil catorce, con fundamento en los artículos 128, 133, 136.1.a), 158, 162, 166, 169, 171 y 174 de la Ley General de la Administración Pública, en relación con el 197 del Código Procesal Civil, con el propósito de enderezar los procedimientos y no perjudicar los intereses de la parte involucrada en el presente asunto, para que, una vez devuelto el expediente a ese Registro, se proceda a dar la audiencia respectiva sobre el informe técnico preliminar rendido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, del 08 de enero de 2014, que se encuentra visible de folio 108 al 117 del expediente de marras. Lo anterior, con el propósito de que la parte interesada pueda ejercer su derecho de defensa y pronunciarse con respecto al mismo y pueda así ser analizado por el examinador de fondo conforme lo dispone el





artículo 13 inciso 3) de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad.

**QUINTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **CON LUGAR** el Recurso de Apelación presentado por la empresa **MALAYSIAN PALM OIL BOARD**, y se anula la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas treinta minutos del veintidós de enero de dos mil catorce, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda a dar audiencia respectiva sobre el informe técnico preliminar rendido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con fecha del 08 de enero de 2014. Lo anterior, a efectos de que la parte interesada pueda ejercer su derecho de defensa conforme lo dispone el artículo 13 inciso 3 de la Ley de rito. Se da por agotada la vía administrativa, previa constancia y copia 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.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*