
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0317-TRA-PI

SOLICITUD DE LA PATENTE DE INVENCION DENOMINADA "MALLA AGRÍCOLA PARA ENFARDAR"

COTESI – COMPANHIA DE TEXTEIS SINTETICOS S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-402)

PATENTES DE INVENCION

VOTO 0397-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con dieciséis minutos del veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor **Carlos Corrales Azuola**, abogado, vecino de La Sabana, portador de la cédula de identidad: 1-0849-0717, en su condición de apoderado especial de la compañía **COTESI-COMPANHIA DE TÉXTEIS SINTÉTICOS S.A.**, sociedad existente conforme las leyes de Portugal, con domicilio en Avenida do Mosterio, 486, 4415-493 Grijó, Portugal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 13:59:50 horas del 12 de junio de 2023.

Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora,

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 10 de septiembre de 2020, el señor **Carlos Corrales Azuola**, en su condición de apoderado especial de la compañía **COTESI-COMPANHIA DE TÉXTEIS SINTÉTICOS S.A.**, solicitó la concesión de la patente de invención denominada: "**MALLA AGRÍCOLA PARA ENFARDAR**", cuyo inventor es el señor Pedro Américo Violas de Oliveira É SÁ, de nacionalidad portuguesa, con domicilio en Avenida do Mosterio, 486, 4415-463 Grijó, Portugal, quien cedió sus derechos a la empresa solicitante.

Mediante el informe técnico preliminar del 30 de marzo de 2023 (visible a folios 107 a 112 del expediente principal), la examinadora, MSc. Alba María Arce Mena, dictaminó técnicamente la invención solicitada y rindió las valoraciones pertinentes, razón por la cual en resolución dictada a las 13:59:50 horas del 12 de junio de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió denegar la solicitud de patente de invención denominada "**MALLA AGRÍCOLA PARA ENFARDAR**".

Inconforme con lo resuelto, la representación de la compañía **COTESI-COMPANHIA DE TÉXTEIS SINTÉTICOS S.A.**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, expresando como agravios lo siguiente:

1. El informe técnico realizado por la MSc. Alba María Arce Mena, con todo respeto, no es claro y no justifica por qué la invención objeto de esta solicitud carece de novedad y por lo tanto el Registro de la Propiedad Intelectual emite una resolución contraria a Derecho. Dicho informe técnico, más allá de explicar la carencia de novedad, lo que hace es una afirmación de "no novedad" sin mayor elaboración y ni siquiera justificación.

-
2. El Registro de la Propiedad Intelectual, con base en el informe técnico cuestionado y sin hacer ningún análisis de novedad, toma la decisión de rechazar la presente solicitud. Es decir, viola los preceptos procesales de cómo deben ser las resoluciones, ya que estas deben ser claras, precisas, razonadas, fundamentadas por los hechos técnicos y jurídicos, de tal manera que quede clara y razonada la decisión de por qué la solicitud de patente de invención no es novedosa.

 3. Solicita se emita un nuevo informe con el fin de aclarar, razonar y fundamentar debidamente la falta de novedad en el informe técnico para que consecuentemente el Registro de la Propiedad Intelectual emita la resolución de conformidad al derecho aplicable

 4. Solicita que se revoque la resolución recurrida para que con la información brindada ante esta instancia se pueda demostrar a la examinadora que hay elementos que precisan que la invención sí resultaría novedosa.

 5. Solicita se nombre un nuevo examinador de la solicitud de patente de invención, para lo cual cubrirá los honorarios respectivos. Supletoriamente, se ordene a la examinadora actual a ampliar y precisar los criterios de por qué la patente de invención no es novedosa.

 6. Aporta nuevo juego de reivindicaciones, descripción, resumen y dibujos de la invención, ante esta segunda instancia.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho con tal carácter, que la solicitud denominada "**MALLA AGRÍCOLA PARA ENFARDAR**", no cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo, tal y como se desprende del informe técnico rendido por la examinadora MSc. Alba María Arce Mena, rendido en primera instancia, por lo que no cumple con los requisitos de patentabilidad

estipulados en la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos utilidad, N°6867.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No encuentra este Tribunal hechos de esta naturaleza que resulten de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidad, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. El artículo 1 de la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, n.º 6867, en adelante Ley de patentes, define en su inciso 1) el concepto de invención:

Artículo 1º.- Invenciones.

1.- Invención es toda creación del intelecto humano, capaz de ser aplicada en 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...”

Los aspectos que deben ser valorados para determinar la patentabilidad de una invención cuyo registro se pretende se encuentran establecidos en el artículo 2 de la citada ley, que establece:

Artículo 2º.- Invenciones patentables.

[...]

3. Una invención es nueva cuando no existe previamente en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo divulgado o hecho

accesible al público en cualquier lugar del mundo y por cualquier medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Costa Rica o, en su caso, antes de la fecha de prioridad aplicable.

[...]

5. Se considerará que una invención tiene nivel inventivo si para una persona de nivel medio versada en la materia correspondiente, la invención no resulta obvia ni se deriva de manera evidente del estado de la técnica pertinente.

6. Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando tenga una utilidad específica, substancial y creíble.

[...]

Adicionalmente, la solicitud debe cumplir con otros requisitos que se establecen en el artículo 6 de ese mismo cuerpo normativo, estas son las características de claridad y suficiencia; por cuanto en su inciso 4) dispone que la descripción de la solicitud de patente debe “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”. A su vez, en el artículo 7 se agrega el requisito de unidad de la invención, el cual consiste en que cada solicitud debe referirse a “una invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo general.”

Para la verificación de los requisitos de patentabilidad, el artículo 13 inciso 2) de la citada Ley, autoriza a que el Registro de la Propiedad Intelectual, en la fase de calificación o examen de fondo de una solicitud de patente de invención, pueda requerir la opinión de centros oficiales, de educación superior, científicos, tecnológicos o profesionales, nacionales o extranjeros, o de expertos independientes en la materia, lo que resulta fundamental para que coadyuve en la toma de decisión por parte del operador jurídico.

En el presente caso, la inconformidad surge luego de que el Registro de la Propiedad Intelectual, denegara la protección de la patente de invención propuesta, con base en el estudio técnico de fondo realizado por MSc. Alba María Arce Mena, y el artículo 13 de la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad. En la indicada resolución se consideró que:

[...]

Después de analizado el estudio respectivo, se demuestra que la solicitud cumple con los requisitos de unidad de invención, claridad y suficiencia porque es clara, concisa y se encuentra sustentada en la descripción. Sin embargo, es claro que el estado del arte se refiere a conformar una malla para enfardar mercancía, lo que resulta obvio obtener una malla agrícola para enfardar compuesta por columnas de cadenas o pilares, en la que cada columna de cadena o pilar consta de varias mallas que se conectan entre sí y se asocian con las columnas de cadenas o pilares mediante las tramas, donde la configuración y dimensiones de las tramas refuerzan la malla agrícola para enfardar a través de una configuración triangular, en intervalos de 6 mallas; razón por la cual, la solicitud no es novedosa y no tiene altura inventiva.

[...]

Con respecto a los requerimientos de novedad y nivel inventivo incumplidos, la jurisprudencia desarrollada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina los ha conceptualizado de la siguiente forma:

El requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual engloba el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Para la aplicación de este concepto es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento.

En este sentido, el “estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo. **(Proceso 246-IP-2018, del 09 de julio del 2019, Tribunal de Justicia Andina)**

En cuanto al nivel inventivo, el Tribunal en mención, ha considerado que:

El requisito de nivel inventivo ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate; es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente.

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando para un experto medio en el asunto de que se trate, se necesite algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella; es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica. **(Proceso 589-IP-2016, del 26 de junio del 2017, Tribunal de Justicia Andina)**

Con relación precisamente a estos requerimientos de novedad y nivel inventivo, la experta MSc. Alba María Arce Mena, señaló en el informe técnico, que la solicitud **no** cumple con el requisito de novedad porque las reivindicaciones 1 a 3 divulgan

materia que se encuentra anticipada en **D1**, el que constituye ser el documento más cercano al estado del arte, empleado para el análisis. En ese documento se revelan las mismas características de la invención pedida, eso significa que al encontrarse en el estado de la técnica definitivamente pierde la novedad requerida para acceder a la concesión por parte de la administración registral.

Sobre el nivel inventivo la profesional indicó:

D1 y **D2**, se referencian en el examen de fondo como los más cercanos para el análisis.

Ambos documentos, se consideran técnicamente válidos para cuestionar la actividad inventiva de la solicitud, al resultar obvia la solución para una persona versada en la materia. La solución al problema técnico planteado, “conformar una malla para enfardar mercancías” a partir de las características anticipadas en **D1** y **D2**, se encuentra resuelta, el efecto técnico es análogo.

[...]

Conforme a lo indicado, queda claro para este Tribunal que las reivindicaciones se encuentran descritas en los documentos D1 y D2, siendo estos, los considerados como parte del estado del arte previo, por lo que se considera, por una parte, materia ya divulgada, en donde se describe la solución planteada por el solicitante, y por el otro lado, no puede encontrarse un efecto inesperado en comparación al arte previo y a los conocimientos del experto medio.

Por lo anterior, los agravios del apelante deben ser rechazados, ya que quedó demostrado que la invención no cumple con los requisitos establecidos por la Ley de patentes, conforme lo examinado en el informe técnico. Contrario a lo expresado por el recurrente, la examinadora analizó la invención, y en forma clara estableció

que se trata de materia ya divulgada, carente de novedad y nivel inventivo, estableciendo que D1 anticipa las reivindicaciones 1 a 3 de su solicitud.

Con respecto a la resolución denegatoria dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, esta es avalada en su totalidad por parte de este Tribunal, ya que se considera que es clara y razonada. Respecto al nombramiento de un perito para conocer de la invención pedida ante esta instancia, el apelante no aporta elementos técnicos que convenzan a este órgano de alzada para conceder ese nombramiento, no se aporta elemento alguno diferente que haga que este Tribunal tenga duda sobre algún aspecto técnico. En ese sentido, se carece de una razón fundamentada para acceder a tal nombramiento, por lo que se rechaza esta solicitud.

En relación con el nuevo juego reivindicatorio aportado por el recurrente ante el Tribunal, este debe ser rechazado por cuanto el momento procesal oportuno para su presentación caducó. Nótese que el apelante no presentó ese juego reivindicatorio cuando le fue concedido el término para referirse al informe técnico que le fue notificado. Posterior a ello, el Registro de origen dictó la resolución de fondo, rechazando lo pedido.

Por los argumentos y citas legales expuestas, este Tribunal estima que no existe ningún elemento que dé mérito para revocar la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, por lo que se debe declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Carlos Corrales Azuola**, en su condición de apoderado especial de la compañía **COTESI-COMPANHIA DE TÉXTEIS SINTÉTICOS S.A.**, en contra de la resolución venida en alzada, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor **Carlos Corrales Azuola**, en su condición de apoderado especial de la compañía **COTESI-COMPANHIA DE TÉXTEIS SINTÉTICOS S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 13:59:50 horas del 12 de junio de 2023, 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 el artículo 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 43747-MJP. 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. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Carlos José Vargas Jiménez

Guadalupe Ortiz Mora

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES

EXAMEN DE FONDO DE LA INVENCION
UP. EXAMEN MATERIAL DE LA INVENCION
TG. EXAMEN DE SOLICITUD DE PATENTE
TNR. 00.59.32

INVENCION
TG. PATENTES DE INVENCION
TNR. 00.38.15