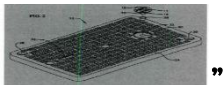




RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0032-TRA-PI

SOLICITUD DE LA PATENTE DE INVENCION PCT DENOMINADA
“SISTEMA DE SUJECIÓN UNILATERAL PARA CARTEL DE
IDENTIFICACIÓN PARA TAPAS DE POZOS DE SERVICIO:



CHANNELL COMMERCIAL CORPORATION, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-107

PATENTES DE INVENCION

VOTO 0083-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con veinticuatro minutos del cuatro de octubre de dos mil veinticuatro.

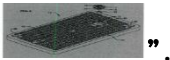
Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Francisco José Guzmán Ortiz, cédula de identidad 1-0434-0595, vecino de San José, Mercedes de Montes de Oca, en su condición de apoderado especial de la empresa **CHANNELL COMMERCIAL CORPORATION**, con domicilio en P.O. BOX 9022 Temecula, Ca 92589-9022, Estados Unidos de América, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:14:52 horas del 12 de diciembre de 2023.



Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 5 de marzo de 2020, el abogado Francisco José Guzmán Ortiz, en su condición de apoderado especial de la empresa CHANNELL COMMERCIAL CORPORATION, solicitó la concesión de la patente de invención PCT denominada “**SISTEMA DE SUJECIÓN UNILATERAL PARA CARTEL DE IDENTIFICACIÓN PARA TAPAS DE POZOS DE SERVICIO:**



”.

Una vez publicados los edictos de ley, no hubo oposiciones contra la solicitud de patente de invención.

Con fundamento en los informes técnicos preliminar fase 2 del 24 de octubre de 2022 y concluyente del 22 de agosto de 2023, emitidos por el examinador Ing. Luis Diego Monge Solano, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución final dictada a las 14:14:52 horas del 12 de diciembre de 2023, denegó la patente de invención solicitada por la empresa CHANNELL COMMERCIAL CORPORATION.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representación de la empresa CHANNELL COMMERCIAL CORPORATION, planteó recurso de apelación y luego de la audiencia conferida por esta instancia, expresó agravios y argumentó:

1. El Registro de la Propiedad Intelectual, basado en los argumentos del examinador consideró que la patente carece de novedad y nivel



inventivo y no se tomó en cuenta las gestiones de su representada para enmendar estas falencias. La presentación de un nuevo juego reivindicatorio con enfoque puntual en el sistema de sujeción indicado en la reivindicación 1 y sus muy especiales características que denotan claramente la novedad de la invención y el nivel inventivo requeridos para su debido registro y que diferencian sustancialmente la invención de los documentos a que se hizo relación D1, D2 y D3.

Con el nuevo juego reivindicatorio se logró el registro de esta patente en la Oficina de Patentes de los Estados Unidos bajo el número 10.748,455 el 18 de agosto de 2020.

2. Resalta que se han eliminado las reivindicaciones 2 y 7 a 20 y, se han dado una nueva redacción a las reivindicaciones 1, 3 y 6. Las reivindicaciones 4 y 5 se mantienen como las originales. Ahora la reivindicación 1, hace énfasis en las características especiales de este sistema de sujeción unilateral y su particular sujetador.

Asevera, que las características fundamentales en las nuevas reivindicaciones solventan la novedad y el nivel inventivo y solicitan sean tomadas en cuenta y se revoque la resolución recurrida.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como único hecho probado que las reivindicaciones de la 1 a 5 cumplen con unidad de invención, claridad, suficiencia, novedad y aplicación industrial, no obstante, no cumplen con el requisito de nivel inventivo, además, no son exclusiones de patentabilidad y no contienen materia no considerada invención. (folios 71 a 77 del expediente principal, informe técnico concluyente).



TERCERO. EN CUANTO A LOS 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. La Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad 6867 de 25 de abril de 1983 y sus reformas (en adelante Ley de patentes), en su artículo 1 define el concepto de invención como: [...] toda creación del intelecto humano, capaz de ser aplicada en la industria, que cumpla las condiciones de patentabilidad previstas en esta ley”; señala además que una invención puede ser un [...] producto, una máquina, una herramienta o un procedimiento de fabricación y estará protegida por la patente de invención [...], además determina la materia que no se considera invención y la que aun siendo invención se encuentra excluida de patentabilidad.

Al mismo tiempo, entre otros 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 de patentes, en donde se especifica que es patentable una invención que cumpla con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial:

1. Una invención es patentable si es nueva, si tiene nivel inventivo y si es susceptible de aplicación industrial.



[...]

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 tales requisitos, el inciso 2 del artículo 13 de la citada ley autoriza al Registro para que en la fase de calificación o examen de fondo de una solicitud pueda requerir la opinión de centros oficiales, de educación superior, científicos, tecnológicos o profesionales, nacionales o extranjeros, o expertos independientes en la materia, lo que resulta fundamental para la toma de decisión por parte del operador jurídico.

Ahora bien, para el caso que nos ocupa, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud de invención presentada con fundamento en los informes técnicos rendidos por el examinador Ing. Luis Diego Monge Solano, quien en su informe concluyente determinó el objeto de la invención se define como un sistema sujetador para un cartel de identificación por una etapa o cubierta para registro, que tiene como fin resolver el problema de superar inconvenientes en sujeción, retención y orientación con respecto a los sistemas del estado del arte.

Con respecto a las exclusiones de patentabilidad, el examinador Monge Solano consideró que el juego de 5 reivindicaciones aportado como parte de la contestación realizada por la solicitante al informe preliminar fase 2, no son exclusiones de patentabilidad y no contienen materia no considerada invención.

Por otra parte, en dicho estudio considera el examinador que las reivindicaciones 1 a 5 cumplen con el requisito unidad de invención porque describe un único concepto inventivo.

En lo concerniente al requisito de claridad, sostiene que el juego reivindicatorio de 5 reivindicaciones cumple con este requisito porque son claras y concisas.



Bajo esta perspectiva, el inciso 5 del artículo 6 de la Ley de patentes dispone:

[...]

5. El texto de la primera reivindicación determinará el alcance de la protección. Las demás reivindicaciones se subordinarán a la primera y podrán referirse a formas particulares de aplicar la invención. [...]

En cuanto al requisito de suficiencia el examinador sostiene que las reivindicaciones 1 a 5 del juego reivindicatorio enmendado y presentado por la solicitante en la contestación al informe preliminar fase 2, se sustenta en la descripción, de manera que cualquier persona versada en la materia puede ejecutar dicha invención. Sobre el particular, este Tribunal reitera la importancia contenida en el inciso 4 del artículo 6 de la Ley de patentes, que establece 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” por lo que al cumplirse con dicho requisito no se afecta el alcance de la invención que se analiza.

Respecto a la novedad, el examinador señala que en virtud de la contestación que hizo la solicitante al informe preliminar fase 2, y con el aporte de un nuevo juego reivindicatorio, se elimina una serie de reivindicaciones y se modifica la reivindicación independiente 1 para añadir la característica: “el sujetador que tiene al menos una lengüeta flexible posicionada entre, y no adjunta a las porciones del cuerpo que se flexionan independiente de las porciones del cuerpo cuando el



sujetador se inserta en el orificio la lengüeta flexible tiene una pestaña que se extiende a uno de los extremos de la lengüeta flexible para sostener el sujetador a una porción inferior de la tapa. EL sujetador tiene lóbulos que se extienden radialmente hacia el exterior desde la porción de cuerpo para prevenir la sobre inserción de porciones del cuerpo dentro del orificio de la tapa”, dicha característica era parte de una realización alternativa en el pliego reivindicatorio anterior, razón por la cual no se amplía el objeto inventivo; además, aduce que en D1 la placa intermedia 21 tiene al menos una lengüeta en forma de cilindro hueco que se flexiona, D1 encontrado en el estado del arte no describe una lengüeta adicional “flexible posicionada entre y no adjunta a, las porciones del cuerpo que se flexionan independiente de las porciones del cuerpo”, por lo que determinó que D1 no anticipa la materia reivindicada y concluye que la invención para las reivindicaciones 1 a 5 cumple con el requisito de novedad.

Con relación al nivel inventivo, el examinador apunta que en el estado del arte se divulgan sistemas para sujetar una etiqueta a un objeto por medio de la introducción de partes de la etiqueta a través de orificios en el objeto a identificar logrando la fijación por fricción mecánica, sin que exista diferencia con la propuesta por la solicitante, ello, porque el experto en la materia puede combinar los conocimientos de D1 a D3, para solucionar el problema planteado por la solicitante, pues el documento D1 como el más cercano del arte, describe una placa intermedia que tienen al menos una lengüeta en forma de cilindro hueco que se flexiona, por su parte, el documento D3 describe lengüetas alargadas opuestas entre sí que se flexionan que se extienden desde el cuerpo de la etiqueta, las lengüetas se insertan en ranuras y se aseguran por medio de lengüetas ubicadas en las



lengüetas alargadas independientes de esta última. Ante lo señalado, el examinador revela que adicionalmente el documento D1, describe pestañas en el extremo de la lengüeta flexible y una cara que cumple la función de prevenir la sobre inserción; y la presente invención como se desprende a folio 76 del expediente principal, pretende un sujetador con una porción de cuerpo para colocarse en un orificio en la tapa. El sujetador tiene lengüetas y lóbulos y una perforación para recepción y fricción mecánica del poste del cartel de identificación, y de la combinación de los documentos D1 a D3 encontrados en el arte previo con relación a los conocimientos que posee el experto medio en la materia, se anticipa lo reclamado en las reivindicaciones 1 a 5; por esta circunstancia la materia reivindicada comprendida en la invención no cumple con el requisito de nivel inventivo.

Sobre lo indicado anteriormente, es importante mencionar que, mediante la jurisprudencia desarrollada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se puede conceptualizar el nivel inventivo de la siguiente forma:

[...] 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 en la materia de que se trate; es decir, para una personada de 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 nos sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica. (Proceso 246-IP-2020, del 4 de marzo de 2021, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina).

De la perspectiva de la jurisprudencia indicada, es claro que para que una invención tenga altura inventiva, esta no debe derivar del estado de la técnica o bien resultar obvia para la persona versada en la materia, tal y como sucede en el presente caso, esto porque como lo determinó el examinador, la invención no llega a un resultado diferente y único para la solución del problema planteado, de la retención y orientación, porque dicho resultado para una persona con conocimiento medio en la materia, se deduce de la combinación de D1, como el estado anterior de la técnica más cercano, en conexión con D2 y D3, por lo que la materia reivindicada en la invención, como lo sostiene el examinador, carece de nivel inventivo.


Consecuencia de lo anterior, considera esta instancia que no es posible conceder la categoría de patente para la presente invención de conformidad con el artículo 2 inciso 1 de la Ley de patentes.

Y en cuanto al requisito de aplicación industrial, indica el examinador que las 5 reivindicaciones cumplen con dicho requerimiento, porque tienen utilidad específica, sustancial y creíble.

En virtud del análisis de fondo realizado por el examinador Ing. Luis Diego Monge Solano, en el que se fundamentó el rechazo de solicitud de patente de invención PCT denominada **“SISTEMA DE SUJECIÓN**



UNILATERAL PARA CARTEL DE IDENTIFICACIÓN PARA TAPAS DE

POZOS DE SERVICIO: , coincide esta instancia en denegar la solicitud de patente de invención objeto del presente estudio, porque no cumple con el requisito de nivel inventivo, por lo que es procedente confirmar la resolución venida en alzada.

La representación de la empresa solicitante y ahora apelante, en sus agravios expone que el Registro de la Propiedad Intelectual, basado en los argumentos del examinador consideró que la patente carece de novedad y nivel inventivo y no tomó en cuenta las gestiones de su representada para enmendar estas falencias. La presentación de un nuevo juego reivindicatorio con enfoque puntual en el sistema de sujeción indicado en la reivindicación 1 y sus muy especiales características que denotan claramente la novedad de la invención y el nivel inventivo requeridos para su debido registro y que diferencian sustancialmente la invención de los documentos a que se hizo relación D1, D2 y D3. No lleva razón la representación de la recurrente en su alegato, dado que el examinador como puede observarse del informe concluyente, en el que se basó el Registro de origen para denegar la patente de invención pedida, tomó en cuenta los argumentos de la solicitante en la contestación al informe preliminar fase 2, así como los ajustes que hizo a la reivindicación independiente 1, y con base a ello, analizó la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial. Con respecto a la novedad el examinador manifiesta: “Al incorporar las características descritas anteriormente y la explicación ofrecida por el solicitante al análisis de novedad, se establece en contraposición con el criterio establecido en el ITP fase 2 que D1 no anticipa la materia reivindicada” y finalmente dice: “Debido a que no hay un único documento que describa todas y cada una de las



características reunificadas por la solicitud en estudio se concluye que la misma cumple con el requisito de novedad para sus reivindicaciones 1 a 5.”

Acerca del nivel inventivo, el examinador en el informe concluyente mantiene el criterio emitido en el informe preliminar fase 2, al decir “La invención no llega a un resultado diferente y único para la solución del problema planteado de la retención y orientación, en comparación con el estado del arte. Dicho resultado se deduce de D1, como el más cercano, en combinación con D2 y D3”, por lo que consideró que la invención no cumple con el requisito de nivel inventivo para sus reivindicaciones 1 a 5, de conformidad con el artículo 2 inciso 1 de la Ley de patentes.

En cuanto al agravio que plantea la representación del apelante, respecto a que con el nuevo juego reivindicatorio se logró el registro de esta patente en la Oficina de Patentes de los Estados Unidos bajo el número 10.748,455 el 18 de agosto de 2020; se debe indicar al recurrente, que el otorgamiento de una patente de invención está sujeto al principio de independencia de las patentes, que establece que son las leyes del país al cual se somete la solicitud las aplicables para su estudio y registro y se otorga protección dentro del territorio del Estado que acepta la patente solicitada, sin que dicha protección pueda extenderse más allá de sus fronteras. Así lo establece el artículo 4 bis inciso 1) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 2 de octubre de 1979, el cuál pasó a formar



parte del marco jurídico nacional por Ley 7484 vigente desde el 24 de mayo de 1995:

Artículo 4 bis. [Patentes: independencia de las patentes obtenidas para la misma invención en diferentes países]

1.- Las patentes solicitadas en los diferentes países de la Unión por los nacionales de países de la Unión serán independientes de las patentes, obtenidas para la misma invención en los otros países adheridos o no a la Unión.

[...]

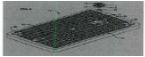
Sobre este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, indica:

[...] el principio de independencia de las oficinas nacionales competentes de patentes significa que estas prejuzgarán la patentabilidad o no de una solicitud de patente, sin tener consideración el análisis realizado en otra u otras oficinas competentes, es decir, el examen de patentabilidad realizado por otras oficinas no es vinculante para la oficina de patentes del respectivo País Miembro. (Proceso 371-IP-2021, de 21 de setiembre de 2022, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina).

A la luz de la normativa y jurisprudencia señalada, es que no se puede tener como antecedente válido para el otorgamiento de patente en Costa Rica el otorgamiento hecho en la oficina de patentes de los Estados Unidos, ya que la concesión de patentes en distintos países se rigen por el principio de independencia, ello, debido a que cada país se rige por su propia legislación mediante la cual regula el




procedimiento y los requisitos de patentabilidad que esta debe cumplir, para proceder a la concesión o no de una patente de invención.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos, citas normativas y jurisprudencia expuestos, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el abogado Francisco José Guzmán Ortiz, en su condición de apoderado especial de la empresa CHANNELL, COMMERCIAL CORPORATION, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:14:52 horas del 12 de diciembre de 2023, la que en este acto se confirma, para que se mantenga la denegatoria de la solicitud de patente de invención PCT denominada “SISTEMA DE SUJECIÓN UNILATERAL PARA CARTEL DE IDENTIFICACIÓN PARA TAPAS DE POZOS DE SERVICIO: ”, presentada por el abogado Guzmán Ortiz, en representación de la empresa CHANNELL COMMERCIAL CORPORATION.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado Francisco José Guzmán Ortiz, en su condición de apoderado especial de la empresa **CHANNELL, COMMERCIAL CORPORATION**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:14:52 horas del 12 de diciembre de 2023, la que en este acto **se confirma**, para que se mantenga la denegatoria de la solicitud de patente de invención PCT denominada “**SISTEMA DE SUJECIÓN UNILATERAL PARA CARTEL DE IDENTIFICACIÓN PARA TAPAS DE POZOS DE**



SERVICIO: , presentada por el abogado Guzmán Ortiz, en representación de la empresa **CHANNELL COMMERCIAL CORPORATION**. 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747 MJP. 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

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

lvd/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB



DESCRIPTORES

INSCRIPCIÓN DE LA PATENTE DE INVENCION

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE

TG: PATENTES DE INVENCION

TNR: 00.39.55

EXAMEN DE FONDO DE LA INVENCION

UP. EXAMEN MATERIAL DE LA INVENCION

TG. EXAMEN DE SOLICITUD DE PATENTE

TNR. 00.59.32

INVENCION

TE: APLICACION INDUSTRIAL

TE: NIVEL INVENTIVO

TE: NOVEDAD DE LA INVENCION

TG: PATENTES DE INVENCION

TNR: 00.38.15