
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0168-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE DE INVENCIÓN “SISTEMAS DE GEOINTERCAMBIO QUE INCLUYEN INTERCAMBIADORES DE CALOR DE FUENTES DE TIERRA Y MÉTODOS RELACIONADOS”

SUVER, PAUL, W., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2016-218

PATENTES DE INVENCIÓN

VOTO 0319-2021

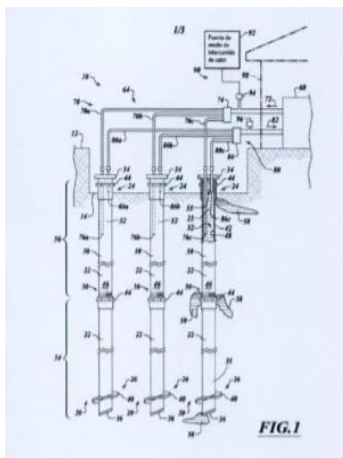
TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta y cuatro minutos del nueve de julio de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Francisco José Guzmán Ortiz, vecino de San José, cédula de identidad 1-0434-0595, en su condición de apoderado especial del señor **Suver, Paul, W.**, de nacionalidad estadounidense, con domicilio en 4667 Lake Washington Boulevard South, Seattle, Washington 98118, EUA, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:55:30 horas del 2 de marzo de 2021.

Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, el 10 de mayo de 2016, el abogado Francisco José Guzmán Ortiz, en su condición de apoderado especial del señor **Suver Paul, W.**, solicitó la inscripción de la patente de invención “**SISTEMAS DE GEOINTERCAMBIO QUE INCLUYEN INTERCAMBIADORES DE CALOR DE FUENTES DE TIERRA Y MÉTODOS RELACIONADOS**”, clasificación internacional de patentes F24J 3/08 (2006.01), sector tecnológico Geotermia, cuyo inventor es el señor Sauver, Paul, W. En el presente caso, el objeto de la solicitud de patente de invención consiste en un sistema de geointercambio por intercambiadores de calor de fuente de tierra, con el fin de facilitar la instalación, reducir su costo y a la vez permitir futuras expansiones del sistema. Se propone un sistema en el que el intercambiador incluye un recipiente metálico con una cavidad de fluido interna; y un sistema de distribución que hace circular el medio de transferencia a través de dicha cavidad, donde el sistema de distribución cuenta con una línea de suministro y otra de retorno y un circuito de llenado que restablece el sistema automáticamente y compensa las fugas.



Una vez publicados los edictos correspondientes en el Diario Oficial La Gaceta y en el Diario Extra, y dentro del plazo conferido, no se presentaron oposiciones contra dicha solicitud.

El examinador, ingeniero Luis Diego Monge, dictaminó técnicamente la invención solicitada y rindió las valoraciones pertinentes mediante informe técnico preliminar del 19 de febrero de 2020 (folios 43 a 48), y el informe técnico concluyente del 7 de setiembre de 2020 (folios 82 a 86). Con fundamento en los informes indicados, por resolución final dictada a las 13:55:30 horas del 2 de marzo de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió denegar la solicitud presentada debido al incumplimiento de los requisitos de claridad, novedad y nivel inventivo (folios 87 a 92).

Mediante escrito presentado en el Registro de origen, el abogado Francisco José Guzmán Ortiz, en su condición de apoderado especial del señor **Suver Paul, W.**, apeló lo resuelto y una vez otorgada la audiencia de reglamento por parte de este Tribunal, por escrito recibido electrónicamente el 8 de junio de 2021, expresó como agravios, que no se respeta el criterio establecido en el Manual de organización y examen de solicitudes de patentes de invención, menciona la sección 3.2.8. (Evaluación de novedad), de ese manual. Indica que el examinador no está tomando en cuenta los siguientes elementos esenciales y presentes en la misma y no presentes en D1 (ergo no identidad de la materia reivindicada en ambas invenciones). D1 carece y no puede ser modificado para:

- i. Incluir el llenado sustancial de los tubos intercambiadores de calor con el fluido de trabajo.
- ii. Eliminar estructuras y dispositivos internos tales como:
 - a. La bomba (150)
 - b. Sensores de nivel (160)
 - c. Material de mecha (115)

Todos dentro de la terminal inferior de los tubos intercambiadores de calor (114).

- iii. Proveer ambos: una salida de línea suministro y una entrada de línea de retorno debajo del nivel de llenado del recipiente sin completamente rediseñar los sistemas y métodos revelados en D1 y sin cambiar los principios básicos de operación D1.

Agrega, que el examinador establece que la solicitud carece de nivel inventivo, sin tomar en cuenta lo que exige la sección 3.2.9, del citado Manual.

Aduce, que para los efectos de claridad aporta reivindicaciones en un formato más simple. Solicita un nuevo peritaje.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene por probado que la invención titulada “**SISTEMAS DE GEOINTERCAMBIO QUE INCLUYEN INTERCAMBIADORES DE CALOR DE FUENTES DE TIERRA Y MÉTODOS RELACIONADOS**”, no cumple con los requisitos de patentabilidad, novedad y nivel inventivo, ni tampoco cumple con el requisito de claridad, estipulados en la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, según se desprende del informe técnico concluyente del 7 de setiembre de 2020. (folios 82 a 86).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que, con tal carácter, sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

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

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad -en adelante Ley de patentes- define el concepto de invención en su artículo 1 como “toda creación del intelecto humano, capaz de ser aplicada

en la industria, que cumpla las condiciones de patentabilidad previstas en esta ley”. Este mismo numeral señala que la invención puede ser “un producto, una máquina, una herramienta o un procedimiento de fabricación y estará protegida por la patente de invención.” Asimismo, establece la materia que no se considera invención y la que, aun siendo invención, se encuentra excluida de patentabilidad.

Los aspectos que deben ser valorados para determinar la patentabilidad de una invención cuyo registro se pretende, se encuentran establecidos en el artículo 2 inciso 1 de la citada ley de patentes, en donde se especifica que es patentable una invención si cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

Además, 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, en el presente caso el Registro de la Propiedad Intelectual, basándose en el informe técnico concluyente, denegó la patente “**SISTEMAS DE GEOINTERCAMBIO**”

QUE INCLUYEN INTERCAMBIADORES DE CALOR DE FUENTES DE TIERRA Y MÉTODOS RELACIONADOS”, porque pese a que consideró que las reivindicaciones de la 1 a la 30 no contienen exclusiones de patentabilidad, se refieren a un único concepto inventivo, cumplen con suficiencia y aplicación industrial, pero no cumplen con el requisito de claridad, ya que en el juego reivindicatorio enmendado las reivindicaciones 1, 17 y 25 describen un sistema de geointercambio con características que se repiten de manera innecesaria introduciendo falta de concisión, lo que hace que lo pedido no sea suficientemente claro. Además, ninguna reivindicación cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo.

Ese informe que avala este Tribunal en su totalidad, el examinador es claro en señalar: “[...] se mantiene criterio emitido en el Informe Técnico Preliminar [...] en donde se establece que a la luz de D1, la invención carece de novedad. El nuevo pliego reivindicatorio hace énfasis para las reivindicaciones independientes 1, 17 y 25 en la característica que el intercambiador de calor carece de sello riguroso. Asimismo se destaca la existencia de un volumen transversal debajo de la línea de suministro, o dicho de otra manera la existencia de una línea de abasto en posición superior del recipiente. En D1 el líquido que puede ser agua y el volumen de fluido en el tanque se ubica debajo de la línea de suministro y de una de las dos líneas de retorno, siendo la segunda conformada por una bomba sumergida. La bomba sumergida podría representar una superficie sólida dentro del volumen, sin embargo, al ser parte de la segunda línea de retorno se considera parte de la misma y su presencia dentro del volumen no afecta la definición de volumen transversal ofrecida en la presente solicitud. D1 no especifica directamente que el intercambiador de calor sea susceptible a fugas. Sin embargo [...] la presencia de un sistema para medición del nivel de fluido y con base a esa medición la capacidad de introducir fluido adicional cuando sea necesario evidencia sin lugar a duda que el sistema de D1 es igual que cualquier sistema intercambiador de calor susceptible a fugas”.

Respecto a la novedad, el Manual de la OMPI de Redacción de solicitudes de patente, página 21, indica: “La novedad es el requisito de patentabilidad más importante de una invención. Es el alma del sistema de patentes. Una invención es nueva si sus elementos esenciales no se encuentran en el “estado de la técnica”. En otras palabras, la invención no debe haber sido divulgada previamente a terceras personas [...].”

Partiendo, de lo expuesto, observa este Tribunal que el examinador ingeniero Luis Diego Monge Solano, a efecto de determinar si la invención cumple o no con el requisito de novedad, realizó búsquedas en el estado de la técnica para obtener información, o bien encontrar referencias relacionadas con la invención con el objetivo de determinar su patentabilidad. En el caso que nos ocupa, se puede apreciar que el experto en la materia al examinar la solicitud, y realizar la búsqueda de antecedentes dentro del campo o campos temáticos a los que la ha asignado, se encuentra con el documento D1, el cual según indica este profesional, detalla un sistema que determina el nivel de fluido y que en respuesta a esa medición introduce fluido adicional para mantener el nivel dentro de los niveles operacionales, lo que evidencia como lo destaca, que el sistema de D1, es igual que cualquier sistema intercambiador de calor susceptible a fugas, y concluye, que a partir de D1, la invención carece de novedad para sus reivindicaciones 1 a 30. Dicha conclusión, debido a que D1, anticipa el sistema reivindicado.

En lo concerniente al nivel inventivo, en el informe técnico concluyente, el examinador señaló: “[...] para el requisito de nivel inventivo, bajo el método de evaluación conocido como “problema solución”, se mantiene el criterio emitido en el ITP [...] respecto a que la invención presentada carece de nivel inventivo, pues para un técnico en la materia correspondiente, resulta obvia y deriva de manera evidente del estado de la técnica. La presente invención busca resolver el problema técnico de facilitar la instalación, reducir el costo para un sistema de intercambio. Para esto, el nuevo pliego y la explicación aportada hacen énfasis sobre las características de carencia de un sello riguroso y existencia de un

volumen inferior a las líneas de suministro y retorno. D1 describe un sistema susceptible a fugas y con una línea de suministro y al menos una línea de retorno por encima del volumen del intercambiador. Adicionalmente, [...] del pliego reivindicatorio, no es posible identificar como (sic) estas características contribuyen a lograr un resultado diferente y único para la solución del problema planteado, en comparación con el estado del arte. Dicho resultado se deduce de D1, como el más cercano en combinación con D2, D3, D4 y D5. [...].”

Ante lo señalado se determina que, el examinador en la búsqueda del estado de la técnica para establecer si la solicitud tiene nivel inventivo, se encuentra con el documento D1, el cual describe un sistema de fugas que cuenta con una línea de suministro y otra de retorno, que restablece el sistema, por lo que el examinador concluye que a la luz del pliego reivindicatorio no se llega a un resultado diferente y único para la solución al problema planteado, porque teniendo en cuenta el documento D1, en conexión con D2, D3, D4 y D5, considera que la invención presentada carece de nivel inventivo.

Con relación a lo indicado, es importante mencionar, que el Manual de la OMPI, citado, página 23, refiriéndose a la Comunidad Andina, indica: “[...] Se considera que una invención tiene nivel inventivo si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”. Desde esta perspectiva, la invención no será patentable si el experto en la materia, reuniendo diferentes datos conocidos, llega al mismo resultado, lo que implica que la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia, tal y como sucede en el presente caso, y que se evidencia del informe técnico concluyente.

En lo que atañe al requisito de claridad, el examinador en el informe técnico concluyente fue enfático en indicar, que el juego de reivindicaciones enmendadas, aportado en contestación del informe técnico preliminar, no cumple con el requisito de claridad, las reivindicaciones

1, 17 y 25 describen un sistema de geointercambio con características que se repiten de manera innecesaria introduciendo falta de concisión, por lo que el pliego no es lo suficientemente claro. Sobre el requisito de claridad, el artículo 6 de la Ley de patentes, dispone: “[...] 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. La descripción y los dibujos podrán utilizarse para interpretar las reivindicaciones, las que deberán ser claras y concisas, y estar enteramente sustentadas en la descripción.”. Recuérdese la importancia de que la patente propuesta cumpla con los tres primeros requisitos de unidad de invención, claridad y suficiencia, porque al estar completamente definido qué es lo que se quiere patentar, sin posibilidad de que exista alguna duda que incline a pensar por el experto sobre la posibilidad que surja otro objeto que afecte esos requisitos, en otras palabras, si lo pedido se encuentra bien definido y limitado a lo que se propone, el informe es transparente y elocuente para admitir o no la invención. Solo de esta forma, el examinador podría compararla en el estado de la técnica con documentos fehacientes que puedan o no afectar la propuesta. Al describir el objeto que se requiere patentar con características que se repiten de manera innecesaria, provocan una patología en la claridad que hace que lo pedido carezca de ella. Entonces, si lo propuesto carece de uno de los requisitos indispensables para continuar con el examen de la patente, aunado a la carencia de novedad y nivel inventivo, definitivamente bien hizo el Registro en rechazar esa solicitud, aunado a que el interesado no realizó las enmiendas debidas para subsanar esa claridad.

En cuanto a lo manifestado por el apelante, respecto a que el examinador no cumple con los apartados 3.2.8 y 3.2.9, del Manual de organización y examen de solicitudes de patentes de invención, este Tribunal considera importante indicar: El apartado 3.2.8 del Manual a que se ha hecho referencia indica que:

“Para determinar si una invención es novedosa, habiéndose ya determinado el estado de la técnica, se deben seguir los siguientes pasos:

- i. Comparar elemento por elemento lo que se encuentra en el estado de la técnica y la solución propuesta, comparando, en primer lugar, la reivindicación independiente con el contenido entero de cada publicación (u otra divulgación), tomada aisladamente;
- ii. comparar si la invención reivindicada es idéntica a lo revelado en el estado de la técnica en un único documento. Si la materia, por si (sic) sola, contiene el conjunto de las características de la reivindicación analizada, se considera que no tiene novedad;
- iii. verificar si existen otras reivindicaciones independientes bajo el mismo análisis anterior y revisar las reivindicaciones dependientes para examinar si hay elementos nuevos;
- iv. considerar, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional y cuya fecha de presentación o de prioridad sea anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud que se está estudiando; y
- v. la evaluación de la unidad de la invención se realizará luego de conocer el estado de la técnica (...)

Asimismo, el apartado 3.2.9 del citado Manual establece:

La evaluación del nivel inventivo.

El examinador de fondo debe seguir los pasos que se indican a continuación:

- i. Definir el estado de la técnica más próximo. Dicha determinación se efectuará en función de antecedentes que resuelvan el mismo problema y, a falta de ello, de los antecedentes que compartan el mayor número de características técnicas;
- ii. identificar las características diferentes respecto al estado de la técnica más próximo;
- iii. evaluar si la existencia de la característica técnica diferencial para solucionar el problema es evidente para un experto en la materia;

- iv. evaluar si existe alguna indicación en otro documento que sugiera al técnico medio en la materia la posibilidad de combinar la enseñanza del documento más próximo con el segundo, para llegar a la solución propuesta; y
- v. la evaluación de la unidad de la invención se realizará luego de conocer el estado de la técnica (...)

Si analizamos estos dos apartados, con los estudios realizados por el examinador, observamos que este profesional tuvo el cuidado de cumplir a cabalidad con las normas que fundamentan esos requisitos. En primer lugar, el examinador encuentra cinco documentos en el estado del arte que afectan la invención pedida. Luego del análisis correspondiente, claramente el examinador indica que D1 es el documento que se aproxima más a lo solicitado, porque es al igual que cualquier sistema intercambiador de calor susceptible a fugas y precisamente lo pretendido, incluye un recipiente metálico con una cavidad de fluido interna; y un sistema de distribución que hace circular el medio de transferencia a través de dicha cavidad, donde el sistema de distribución cuenta con una línea de suministro y otra de retorno y un circuito de llenado que restablece el sistema automáticamente y compensa las fugas.

Por otra parte, las reivindicaciones enmendadas carecen de claridad, pero particularmente las independientes 1,17 y 25, que describen un sistema de geointercambio y lo hacen con características que se repiten de manera innecesaria introduciendo falta de concisión, lo que evidentemente afecta un análisis transparente de novedad o nivel inventivo.

Respecto a este último, el profesional designado igualmente que en la novedad hace referencia al D1, como el documento más cercano, porque como se indicó, describe un sistema susceptible a fugas y con una línea de suministro y al menos una línea de retorno por encima del volumen del intercambiador. El examinador es enfático en indicar que a la luz del pliego reivindicatorio no es posible identificar cómo estas características contribuyen a lograr un resultado diferente y único para la solución al problema planteado, en comparación con

el estado del arte. Incluso indica que llega a esa conclusión no solo examinando el D1, como el más cercano, sino también, en combinación con el D2, D3, D4 y D5. Además, en cumplimiento de esta normativa, el examinador establece en su informe que utilizó el método de evaluación conocido como “problema solución” y que lo propuesto para un técnico en la materia, resulta obvia y se deriva de manera evidente del estado de la técnica.

Bajo esa inteligencia, no es posible conceder la invención propuesta, porque no tiene novedad, tampoco nivel inventivo y tiene como patología adicional la falta de claridad, todo ello, de conformidad con los artículos 2 inciso 1 y 6 inciso 5, de la ley de rito. En ese sentido, y verificado el cumplimiento de la normativa que se pone en duda, no es necesario el nombramiento de un nuevo perito y por esa razón se rechaza esta petición. Por lo anterior estima este Tribunal que no son de recibo los agravios manifestados por el recurrente. De ahí, que debe confirmarse la resolución venida en alzada.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por consiguiente, y siendo que con base en los informes técnicos se rechaza la solicitud de invención “**SISTEMAS DE GEOINTERCAMBIO QUE INCLUYEN INTERCAMBIADORES DE CALOR DE FUENTES DE TIERRA Y MÉTODOS RELACIONADOS**”, por la no satisfacción de los requisitos necesarios para que lo propuesto sea patentable, es realmente imposible para esta Autoridad, resolver diferente a lo que aquí se apela, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el abogado Francisco José Guzmán Ortiz, en su condición de apoderado especial del señor **Suver, Paul, W.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:55:30 horas del 2 de marzo de 2021, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en 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 del señor **Suver, Paul, W.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:55:30 horas del 2 de marzo de 2021, 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, sin más trámite devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

lvd/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

INCRIPCIÓN DE PATENTE DE INVENCIÓN

TG. PATENTES DE INVENCIÓN

TNR. 00.39.55

NIVEL INVENTIVO

TG: INVENCIÓN

TNR: 00.38.05

NOVEDAD DE LA INVENCIÓN

UP: INVENCIÓN NOVEDOSA

TG: INVENCIÓN

TNR: 00.38.04