

RESOLUCION FINAL

Expediente N° 2008-0343-TRA-PI

Solicitud de Patente de Invención “CALENTADOR DE AGUA CON PLACAS DE CARBON O GRAFITO

John Frederick Bowman Roberts, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 6945)

PATENTES, DIBUJOS Y MODELOS

VOTO N° 559-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas treinta minutos del trece de octubre de dos mil ocho.

Recurso de apelación planteado por el señor **John Frederick Bowman Roberts**, mayor, casado, Ingeniero Mecánico, ciudadano estadounidense, con cédula de residencia número ciento setenta y cinco- setenta y cuatro mil cientos cincuenta y cuatro- siete mil doscientos sesenta y ocho, vecino de Zapote, Urbanización Montealegre, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas y veinticinco minutos del cuatro de febrero de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veintiocho de marzo de dos mil tres, el señor Bowman Roberts solicitó la protección sobre la creación intelectual denominada **CALENTADOR DE AGUA CON PLACAS DE CARBON O GRAFITO**, que consiste en calentar agua potable o cruda (sin tratamiento) usando ánodos de carbón o grafito en forma de placas, dentro del agua.

SEGUNDO. Que el Ingeniero Luis Arturo Rapso Brenes, quien labora en la Escuela de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Costa Rica, en su calidad de perito designado para efectuar el estudio de fondo de la patente de invención solicitada, en fecha 20 de marzo de 2006, emitió criterio desfavorable en el sentido de que la solicitud no es patentable.

TERCERO. Que ante apelación formulada por el solicitante en contra del informe indicado en el resultando anterior, el Registro procede a solicitar pronunciamiento al mismo perito designado por la Universidad de Costa Rica, el que mediante documento de fecha 17 de octubre de 2007, nuevamente rechaza dicha gestión.

CUARTO. Que en la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas y veinticinco minutos del cuatro de febrero de mil ocho, se deniega la solicitud de patente y es por esa circunstancia que apela el señor Bowman Roberts.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: *En cuanto a los hechos probados.* De interés para la resolución de este proceso el Tribunal indica el siguiente: Que dentro del estado de la técnica se encuentran patentes que hacen referencia al mismo principio de funcionamiento mencionado en la solicitud 6945 (ver folios del 25 al 136).

SEGUNDO: *En cuanto a los hechos no probados.* No existen de interés para la resolución de este proceso.

TERCERO: *Respecto de la solicitud de prórroga para expresar agravios.* Consta en el expediente a folio 177 una solicitud firmada por el Licenciado Aarón Montero Sequeira mediante la cual solicita una prórroga para expresar agravios. Dicha solicitud deber ser denegada, no sólo porque el Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Capítulo V, “Del procedimiento ante el Tribunal”, no contempla normativa alguna al respecto, sino porque tampoco existe un motivo de fuerza mayor que justifique la omisión del recurrente dentro del plazo de 15 días que se le otorgaron según lo dispone el numeral 27 del Reglamento de cita, para presentar sus alegatos y pruebas de descargo. Además el peticionario no acreditó dentro del expediente poder alguno que lo faculte a ese pedido. Por tal razón esa solicitud se rechaza en su totalidad.

CUARTO: *Sobre los motivos de rechazo.* A folio 29 del expediente consta el dictamen emitido por el perito designado a efectuar el estudio de fondo de la solicitud de patente de invención denominada **Calentador de agua con placas de carbón o grafito**, de fecha 20 de marzo de 2006. En ese informe el perito determinó que si bien la patente de invención tiene novedad, **no tiene nivel inventivo**, ya que según allí se manifiesta: “*El estudio de las patentes relacionadas con el tema que fueron encontradas ha permitido constatar, como ya se dijo, que varias patentes hacen mención a lo que reivindica el inventor, más aún, las patentes estudiadas mejoran el sistema propuesto por este invento dado que incorporan sistemas de control para regular la temperatura del agua así como para adaptarse a las variaciones de la resistencia eléctrica del agua, de acuerdo con su procedencia. Lo anterior permite concluir que con la información referida, según se detalla a continuación, el invento propuesto parece obvio, a cualquier persona versada en la materia.*”

Puesto en conocimiento al solicitante el informe anterior, el mismo es apelado por dos razones

fundamentales: la *“invención se caracteriza precisamente porque presenta un modelo más sencillo y un nivel de seguridad más alto (...), el diseño de la solicitud N° 6945 que utiliza placas de carbón en un contenedor, que mantiene una separación constante y paralela entre las placas, y permite que el agua, cuando se cierra la válvula de paso, se drene rápidamente y permite tener una termoducha más sencilla, más rápida en calentar y que requiere menos mantenimiento. Del análisis realizado por el suscrito, se deduce que ninguna de las catorce patentes consultadas por el perito son diseños para termoduchas, ni usan como parte de su diseño lo sencillo y seguro del modelo de la solicitud N° 6945, ya que ésta no tiene como controlar el agua ni la temperatura de ésta.”*

Al respecto el perito nombrado mediante informe de fecha 17 de octubre de 2007, aclara que no es posible asignar nivel inventivo a una propuesta de patente en donde el principio de funcionamiento de esa invención, ya ha sido empleado en otras propuestas más complejas, además, que la invención propuesta resulta obvia para una persona versada en la materia y concluye que un invento que carezca de inventiva no puede ser patentable.

QUINTO: Análisis del caso. La patente la podemos definir: *“un título otorgado por el Estado que confiere a su titular un derecho exclusivo de explotación de la invención que constituye su objeto.”* (Apreciación de la Novedad y Actividad Inventiva en el Examen de Patentes. Curso corto impartido por la Oficina Española de Patentes y Marcas, 2da edición, abril 2008, pág. 3). Como contrapartida de ese privilegio, el titular debe divulgar la invención y explotarla. Esa divulgación de la invención coopera al desarrollo tecnológico de la sociedad y para ello es necesario que la patente contenga un nivel inventivo, caso contrario se estaría protegiendo patentes injustificadas que lo único para lo que contribuyen, es para monopolizar por determinado tiempo una actividad que podría ser utilizada por la comunidad.

La Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, en adelante Ley de Patentes, en su artículo 1 define el término invención de la siguiente manera:

“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. (...)”

Asimismo el artículo 2 de la Ley de cita en lo que interesa establece: *“Invenciones patentables. 1) Una invención es patentable si es nueva, si tienen 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. (...)”*.

En el caso de análisis nos avocaremos a determinar si existe o no el nivel inventivo que requiere una patente para adquirir la característica de patentabilidad, ya que con respecto a la novedad, se determinó según el criterio del perito valuador, que la solicitud de patente **Calentador de Agua con placas de carbón o grafito**, sí contiene el elemento de la novedad.

Un aspecto que hay que considerar, es la de si en la fecha de presentación o de prioridad en su caso, de la reivindicación en estudio, hubiera sido evidente para un experto en la materia llegar a las características técnicas contenidas en dicha reivindicación, teniendo en cuenta la técnica conocida en ese momento. En caso de que exista, se considera que esa reivindicación carece de actividad inventiva.

Según se consideró en el “Curso Apreciación de la novedad y actividad inventiva en el examen de patentes” impartido en línea por la Oficina Española de Patentes y Marcas, las principales consideraciones a tener en cuenta para analizar la actividad inventiva son las siguientes: *“El experto en la materia. La invención en estudio y el estado de la técnica*

pertinente. Un solo documento afecta a la actividad inventiva. Combinación de documentos. Análisis ex post facto. Indicios relacionados con la actividad inventiva de una solicitud. Criterios para establecer lo que resultaría evidente para el experto en la materia a partir de dicho estado de la técnica” (pag. 29).

El experto en la materia lo podemos definir como aquella persona con competencias normales en la técnica y que está al corriente de lo que es un conocimiento general común en la técnica a la fecha de presentación o de prioridad en su caso. Deberá tener acceso a todo lo que contiene el estado de la técnica, sean documentos, medios electrónicos y una capacidad normal para emitir un dictamen de rutina.

En el caso concreto, el perito Ingeniero Mecánico Luis Arturo Rapso Brenes, investigó electrónicamente varias patentes relacionadas con el tema y logró determinar que las patentes: “4,730,098 (US, se describe un invento semejante. Se hace referencia a electrodos en forma de placas paralelas; 4,439,669 (US) Se hace referencia a un calentador compuesto por placas de carbón y permite concluir que la configuración de ellas es paralela, y que estas placas funcionan como electrodos para un calentador de agua, por lo (sic) se observa una total coincidencia con el principio de funcionamiento mencionado en la solicitud 6945; 4,205,222 Se refiere al mismo principio de operación que se señala en la solicitud 6945; 4,029,937 (US) Se describe el mismo principio de funcionamiento que menciona la solicitud 6945; 3,983,359 (US) En la reivindicación 1 se describe una configuración semejante a la propuesta por la solicitud 6945. Se hace referencia al uso de la conductividad y resistencia del agua para cerrar el circuito entre las placas electrodos, lo cual coincide con (sic) principio propuesto en la solicitud 6945; 3,978.313 (US). La reivindicación 1 hace referencia al mismo principio de funcionamiento que menciona la solicitud 6945.”; en todas estas patentes existen elementos comunes con la solicitada que hacen que la misma se encuentre dentro del estado de la técnica.

Cuando se estudia la actividad inventiva, se permite interpretar cualquier documento del

estado de la técnica a la luz de los conocimientos anteriores a la fecha, sea de presentación o de prioridad, así como, todos los conocimientos que se encuentren a disposición del experto en la materia, como los propios conocimientos especializados del perito y también puede formar parte del estado de la técnica pertinente el conocimiento general común. *“La apreciación que haga el perito de la actividad inventiva de la solicitud de patentabilidad, se basará en el estado de la técnica más cercano que haya identificado.”*(ver cita ibidem pag. 31). Todo ello es lo que la doctrina ha denominado *“La invención en estudio y el estado de la técnica pertinente.”*, que precisamente fue aplicado por el profesional designado para el estudio de patentabilidad y ello se confirma con las fuentes consultadas en el anexo 1, constante a folio 40, que se refiere a una lista de patentes consultadas.

No se debe confundir la novedad de un invento con el nivel inventivo que debe conllevar éste, ya que, en el caso de la novedad, si una característica, aunque sea banal, no se encuentra contenida en el documento del estado de la técnica, la reivindicación es nueva, recuérdese que cuando se analiza la novedad no se pueden combinar diferentes documentos del estado de la técnica, salvo que ese segundo documento proporcione más detalle sobre alguna característica contenida en el primer documento. El informe del perito valuador indica que la invención sometida a su estudio **tiene novedad**, ya que las patentes que tuvo a la vista **no son idénticas** a la sometida a estudio, esa falta de identidad es lo que proporciona la novedad. No así ocurre con el nivel inventivo *“que permite interpretar cualquier documento del estado de la técnica a la luz de los conocimientos posteriores a la fecha de publicación de dicho documento siempre que sean conocimientos anteriores a la fecha pertinente (fecha de presentación o fecha de prioridad) (ver cita ibidem, pag. 30).* En estos casos **un solo documento puede afectar la actividad inventiva e incluso se permite a diferencia de la novedad la combinación de documentos.** En el caso analizado son varios los documentos que el perito tuvo a la vista para determinar la carencia de ese tan deseado nivel inventivo.

La sencillez de la invención que manifiesta el recurrente, no es una característica que le

conceda un nivel inventivo, precisamente porque esa sencillez ya fue absorbida por las patentes que se encuentran dentro del estado de la técnica que incluyen mejoras al sistema propuesto por la solicitada y es por eso que el perito en el dictamen complementario expedido ante apelación hecha por el solicitante dijo: *“No es posible asignar nivel inventivo, a una propuesta como la de la solicitud 6945, tomando en cuenta, que el **principio de funcionamiento** de esta invención ya ha sido empleado en otras propuestas consideradas más “complejas”, por incluir sistemas de control y otras regulaciones adicionales. Así que no se podría atribuir inventiva al hecho de eliminar estos elementos complejos y utilizar el principio ya establecido en estas aplicaciones complejas como un nuevo invento.”*

Efectivamente si observamos la solicitud de patentabilidad propuesta, el calentamiento de agua se da *usando ánodos de carbón o grafito en forma de placas dentro del agua*, y la patente 4,730.098 hace referencia a *electrodos en forma de placas*. El electrodo es *“un extremo de un conductor en contacto con un medio, al que lleva o del que recibe una corriente eléctrica* (Diccionario de la Real Academia Española, vigésima segunda edición, año 2001). La patente 4,439.669 (US), hace referencia igualmente a un calentador compuesto por *placas de carbón y estas placas funcionan como electrodos para un calentador de agua*, siendo que este sistema es coincidente con el uso de placas de carbón que indica la solicitada para calentar el agua.

Para el estudio del estado de la técnica que debe realizar el perito valuador, éste debe evitar el uso de un análisis ex post facto (después de los hechos), ya que precisamente se debe respetar la fecha de presentación de la solicitud o de prioridad. En el caso de análisis el calificador utilizó entre otras para determinar el nivel inventivo de la solicitud, la patente 6,640.048 (US), cuya fecha según consta en autos es de Octubre 28 de 2003, data posterior a la fecha de presentación de la solicitud que se conoce, la cual es de 28 de marzo de 2003, por lo que este Tribunal determina que ese documento del estado de la técnica, no puede ser tomado en cuenta para establecer el nivel inventivo de la solicitud 6945. Pero aún y cuando se excluya del

estudio ese documento, las demás indicadas tanto en el anexo 1, *Lista de Patentes Consultadas* y el anexo II, *Patentes Consultadas*, son documentos determinantes del estado de la técnica para establecer la carencia del nivel inventivo del **CALENTADOR DE AGUA CON PLACAS DE CARBÓN O GRAFITO**.

Por lo anterior, es criterio de este Tribunal, que la solicitud sometida a estudio para determinar su patentabilidad no proporciona una ventaja técnica nueva, sorprendente, que pueda incidir en el criterio del calificador y dudar del nivel inventivo de esa solicitud. No existe indicios relacionados con la actividad inventiva, todo lo contrario, el estado de la técnica ha permitido valorar que el sistema propuesto ya se encuentra superado y que incluso la sencillez del producto ha sido absorbido por la complejidad de otros.

El calificador siguiendo criterios de evaluación para establecer la actividad inventiva, determinó el estado de la técnica más próximo, año 2000 y de allí se fue hacia varios años atrás hasta determinar que desde el año 1976, con la patente 3,978.313(US9, la reivindicación 1 de esa patente, hace referencia al mismo principio de funcionamiento que menciona la solicitud 6945. Según ese profesional y observando sus informes, los sistemas que él estudió incluyen el principio de calentamiento de agua, basado en electrodos en forma de placas o un calentador compuesto por placas de carbón, que estas placas funcionan como electrodos para calentar el agua, todos estos términos están precisados en la solicitud de estudio y sobre todo, pudo determinar el perito que la solicitud 6945 coincide con el principio de funcionamiento de patentes que se encuentra dentro del estado de la técnica y que resulta obvia para una persona versada en la materia.

En virtud de lo anterior, considera este Tribunal, que sí existe motivo para impedir la inscripción de la solicitud de patente denominada **CALENTADOR DE AGUA CON PLACAS DE CARBON O GRAFITO**, que consiste en calentar agua potable o cruda usando ánodos de carbón o grafito en forma de placas, dentro del agua.

SEXTO. *Lo que debe ser resuelto.* Conforme lo expuesto, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el señor John Frederick Bowman Roberts y se confirma en este acto la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas y veinticinco minutos del cuatro de febrero de dos mil ocho.

SÉTIMO. *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 2 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo No. 30363-J del 2 de mayo del 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 señor John Frederick Bowman Roberts en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas y veinticinco minutos del cuatro de febrero de dos mil ocho la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 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. **NOTIFÍQUESE.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho



M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

PATENTES DE INVENCION.

TE: Invención no patentable

TG: Propiedad Industrial

TR: Registro de Patentes de Invención

TNR: 00.39.59