



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0044-TRA-PI

**Solicitud del Inscripción de patente tramitada por la vía del PCT para la invención de
“QUEMADOR A GAS CON ESTRUCTURA PARA ESTABILIZACIÓN DE LLAMA”**

WEBER-STEPHEN PRODUCTS CO, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 8008)

Patentes

VOTO N° 616-2014

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos ochenta y siete novecientos noventa y dos, en su condición de apoderada especial de la empresa **WEBER-STEPHEN PRODUCTS CO**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las ocho horas cuarenta minutos del seis de noviembre de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veintiocho de setiembre de dos mil cinco, la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en su condición de apoderado especial de la empresa **WEBER-STEPHEN PRODUCTS CO**, presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial, basándose en la solicitud de patente de invención presentada bajo el tratado PCT de la solicitud internacional: PCT/US2004/ 006610 de fecha 05 de marzo de 2004, la entrada a fase nacional de la patente tramitada según los cánones del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes. La



clasificación internacional de Patentes de la presente solicitud es **A47J 37/07** titulada **“QUEMADOR A GAS CON ESTRUCTURA PARA ESTABILIZACIÓN DE LLAMA”**.

SEGUNDO. Que una vez publicada la solicitud de mérito en el Diario La República el día 26 de mayo de 2006, y en las ediciones del Diario Oficial La Gaceta números ciento cuatro, ciento cinco y ciento seis de fechas 31 de mayo, 01 y 02 de junio de 2006, no hubo oposiciones dentro del plazo de ley.

TERCERO. Mediante el Informe Técnico de Fondo de la solicitud número 8008 de la patente petitionada, el examinador designado al efecto se pronunció sobre el fondo, denegando la solicitud de la patente pretendida por las siguientes razones “(...) *b. Respecto al nivel inventivo:*

*Se considera que el documento del estado de la técnica más próximo es D5, debido a que tiene la característica técnica común con la invención en estudio de ser un ensamble de quemadores que comunica una fuente de gas con una distribución de salidas de llamas, y provee un acceso ampliado o depósito junto a las salidas de los quemadores, donde en D5 es un canal anular, y en la solicitud 8008 es una ranura parcial en la sección transversal del tubo (..) Se considera que un técnico medio en la materia, al plantearse el problema técnico anterior y estando en conocimiento de los documentos representativos del estado de la técnica citados, particularmente el D5 en combinación con D2 que provee una estructura de estabilización de llama (piloto) diferente, podría llegar a la misma solución sin haber requerido de actividad inventiva. **Por lo tanto puede afirmarse que la invención en examen no cumple con el requisito de nivel inventivo** (...) X. Resultado del informe La solicitud no cumple con los requisitos establecidos en los artículos siguientes: Ley: Artículo 2 de la Ley #6867 Patentes de Invención, Dibujos y Modelos de Utilidad, de la República de Costa Rica. Reglamento: Artículo 4 del Reglamento #15222 a la Ley #6867 Patentes de Invención, Dibujos y Modelos de Utilidad, de la República de Costa Rica”.*



CUARTO: El Informe en mención, fue notificado por el Registro a la empresa solicitante, mediante la resolución de las ocho horas cincuenta y siete minutos del veinte de setiembre de dos mil trece, concediéndole a la empresa **WEBER-STEPHEN PRODUCTS CO,** un plazo de un mes a efecto de que manifestara lo que tuviese a bien con respecto al Informe citado.

QUINTO. Como consecuencia del **Informe Técnico de Fondo** de la solicitud número 8008, emitido por el Ing Esteban Leiva Loaiza, referente a la solicitud de patente de invención **“QUEMADOR A GAS CON ESTRUCTURA PARA ESTABILIZACIÓN DE LLAMA”**,

el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las ocho horas cuarenta minutos del seis de noviembre de dos mil trece, señaló lo siguiente: **“(…) POR TANTO: Denegar la solicitud de Patente de Invención denominada “QUEMADOR A GAS CON ESTRUCTURA PARA ESTABILIZACIÓN DE LLAMA y ordenar el archivo del expediente respectivo. (…)” NOTIFÍQUESE.”**

SEXTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinticinco de noviembre de dos mil trece, la Licenciada **Denise Garnier Acuña,** en representación de la empresa solicitante, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada circunstancia por la cual conoce esta Instancia.

SETIMO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.



Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho probado el siguiente:

Único: Informe técnico concluyente de la solicitud de patente número 8008, rendido por el examinador Ing Esteban Leiva Loaiza. (Folios 139 a 145 del expediente)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Basándose en el dictamen pericial emitido por el Ing Esteban Leiva Loaiza y conforme el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 de 25 de abril de 1983, el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, concluye que resulta procedente denegar la inscripción de la patente de invención solicitada.

Por su parte, la apelante a pesar de que recurrió la resolución final, no expresó agravios dentro de su interposición, como tampoco en la audiencia conferida de quince días realizada por este Tribunal.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Cabe indicar por parte del Tribunal que el fundamento para formular un *recurso de apelación*, deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de las razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quem**, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalando, puntualizando o estableciendo de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto**



por el a quo.

No obstante, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral entrar a conocer la integridad del expediente sometido a estudio se entra a analizar el fondo del asunto. Bajo ese conocimiento la Ley de Patentes de Invención, ha adoptado la metodología común en el Derecho Comparado para determinar que una invención es patentable, utilizando al efecto tres tipos de criterios: **A)** Requisitos positivos de patentabilidad. Son a los que se refiere el artículo 2 inciso 1 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad N° 6867 de 25 de abril de 1983 y sus reformas, al establecer que para la concesión de una patente debe cumplir con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial.

Para la verificación de tales requisitos, el artículo 13 inciso 2) de la citada Ley autoriza a que el Registro en la fase de calificación o examen de fondo de una solicitud de patente de invención, pueda requerir la opinión de centros sociales, de educación superior, científicos, tecnológicos o profesionales, nacionales o extranjeros, o de expertos independientes en la materia, y ésta *“resulta fundamental y determinante para el dictado de una resolución administrativa acertada y sustancialmente conforme con el ordenamiento jurídico, toda vez, que en estos casos se deben analizar, estudiar y ponderar extremos eminentemente técnicos y científicos que exceden los conocimientos ordinarios del órgano administrativo decidor y competente. En tales supuestos, resulta de vital importancia que el órgano decidor y su contralor jerárquico o no jerárquico se hagan asistir y fundamenten sus apreciaciones de orden jurídico en una experticia que aborde los aspectos técnicos y científicos...”* (**Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, voto No. 650-02 de las 9:15 horas del 9 de agosto de 2002**).

B) Condiciones negativas de patentabilidad: Se refiere a las condiciones que impiden que una invención sea patentable, que incluye la enumeración de casos en que se considera que no existe una invención y que nuestra Ley las señala en el artículo 1 inciso 2.



C) *Las excepciones a la patentabilidad:* O sea extremos que conducen a que, aunque exista invención, ésta sea tenida por no patentable. Se trata de los casos contemplados en el artículo 1 inciso 3 de la Ley de rito, en los que existe invención, pero respecto de los cuales, y por motivos de política legislativa llevan a negar el patentamiento.

Del análisis del expediente, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante correo de fecha 29 de agosto de 2013, remitió copia del expediente de la patente del caso en concreto al Ingeniero Esteban Leiva Loaiza a efecto de que realizara el estudio de fondo correspondiente, lo que fue devuelto por el examinador según dictamen de folios 139 a 145, en el cual conforme al artículo 13 de la Ley de Patentes y artículo 19 del reglamento a la Ley citada, indicó en lo conducente:

*“(...) b. Respecto al nivel inventivo: Se considera que el documento del estado de la técnica más próximo es D5, debido a que tiene la característica técnica común con la invención en estudio de ser un ensamble de quemadores que comunica una fuente de gas con una distribución de salidas de llamas, y provee un acceso ampliado o depósito junto a las salidas de los quemadores, donde en D5 es un canal anular, y en la solicitud 8008 es una ranura parcial en la sección transversal del tubo (...) Se considera que un técnico medio en la materia, al plantearse el problema técnico anterior y estando en conocimiento de los documentos representativos del estado de la técnica citados, particularmente el D5 en combinación con D2 que provee una estructura de estabilización de llama (piloto) diferente, podría llegar a la misma solución sin haber requerido de actividad inventiva. **Por lo tanto puede afirmarse que la invención en examen no cumple con el requisito de nivel inventivo (...)** X. Resultado del informe La solicitud no cumple con los requisitos establecidos en los artículos siguientes: Ley: Artículo 2 de la Ley #6867 Patentes de Invención, Dibujos y Modelos de Utilidad, de la República de Costa Rica. Reglamento: Artículo 4 del Reglamento #15222 a la Ley #6867 Patentes de Invención, Dibujos y Modelos de Utilidad, de la República de Costa Rica”.*



De dicho dictamen pericial, se concedió el plazo de un mes a la parte solicitante a partir del 23 de setiembre de 2013, no obstante la apoderada de la empresa **WEBER-STEPHEN PRODUCTS CO** no se pronunció al respecto.

Por lo expuesto, considera este Tribunal que bien hizo el Registro en denegar la solicitud de patente número 8008 ya que como se indicó estamos ante un criterio técnico negativo que no fue rebatido por la parte interesada. Este **Informe** rendido por el experto en la materia, para este Órgano resulta claro, transparente y cumple con los requisitos que debe conllevar. En él se colige que la patente de invención “**QUEMADOR A GAS CON ESTRUCTURA PARA ESTABILIZACIÓN DE LLAMA**”, presentada por la empresa **WEBER-STEPHEN PRODUCTS CO** no cumplió con los requisitos de patentabilidad que establece el artículo 2 de la Ley de Patentes. Tal como se expuso la solicitud de invención no cumple con los elementos necesarios para valorar el nivel inventivo, requisito fundamental para determinar la viabilidad de la patente.

En razón de lo expuesto, considera esta Instancia que resulta claro y específico las razones por las cuales no es procedente admitir para su registro la invención pedida y que son avaladas por este Tribunal al comprobar efectivamente, que la solicitud no cumple con los requisitos establecidos en la Ley 6867 artículos 2 y 7 y el Reglamento 15222-MIEM-J artículos 3 y 4.

Por ello lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en su condición de apoderada especial de la empresa **WEBER-STEPHEN PRODUCTS CO**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las ocho horas cuarenta minutos del seis de noviembre de dos mil trece, la que en este acto se confirma.

QUINTO. 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 29 del



Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009 del 2 de mayo de 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 la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en su condición de apoderada especial de la empresa **WEBER-STEPHEN PRODUCTS CO**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las ocho horas cuarenta minutos del seis de noviembre de dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegando la solicitud de inscripción de patente de invención **“QUEMADOR A GAS CON ESTRUCTURA PARA ESTABILIZACIÓN DE LLAMA”**. Se da por agotada la vía administrativa. 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.- **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Inscripción de la Patente de Invención

TG. Patente de invención

TNR. 00.39.55