

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2021-0425-TRA-PI**

**SOLICITUD DE CONCESIÓN DE LA PATENTE DE INVENCIÓN DENOMINADA  
“SISTEMA Y MÉTODO PARA DISPENSAR UN LÍQUIDO”**

**FISHMAN CORPORATION, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN  
2017-207)**

**PATENTES DE INVENCIÓN, DIBUJOS Y MODELOS**

**VOTO 0547-2021**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas con treinta y tres minutos del veinte de diciembre de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora **Laura Valverde Cordero**, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-1331-0307, en su condición de apoderada especial de la compañía **FISHMAN CORPORATION**, sociedad constituida y existente conforme a las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 192 South Street, Hopkinton, Massachusetts 01748, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 13:56:53 horas del 9 de agosto de 2021.

**Redacta la jueza Guadalupe Ortiz Mora,**

**CONSIDERANDO**

---

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Por escrito presentado el 19 de mayo de 2017, la señora **María del Milagro Chaves Desanti**, vecina de Santa Ana, cédula de identidad: 10626-0794, en su condición de apoderada especial de la compañía **FISHMAN CORPORATION**, solicitó la concesión de la patente de invención denominada "**SISTEMA Y MÉTODO PARA DISPENSAR UN LÍQUIDO**", cuyo inventor es el señor BEEBE, W. Scott, de nacionalidad estadounidense, con domicilio en 49N. Main Street, Unit A, Berkley, Massachusetts 02779, Estados Unidos de América., quien cedió sus derechos a la empresa solicitante.

Mediante resolución dictada a las 13:56:53 del 9 de agosto de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió denegar la solicitud de patente de invención "**SISTEMA Y MÉTODO PARA DISPENSAR UN LÍQUIDO**", con fundamento en el informe técnico y de conformidad con el artículo 13 de la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la compañía **FISHMAN CORPORATION**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 27 de agosto de 2021, y expresó como agravios los siguientes: **1.** Las reivindicaciones independientes 1 y 10 del nuevo pliego reivindicatorio proporcionan un sistema único de evacuación de aire donde "un aparato portátil, configurado inalámbicamente para recibir una señal de control tras la activación de una fuente de alimentación, en el que el controlador está configurado para generar una señal de accionamiento al motor para generar una presión positiva y una negativa dentro del cartucho de fluido con base en la señal de control, en donde la señal de manejo se basa en recibir un valor de volumen del cartucho y un valor de velocidad de avance de la varilla de manejo desde la señal de control". El informe concluyente no ofrece ninguna argumentación para desvirtuar lo anterior. **2.** El documento D3 es de categoría A, es decir, define el estado general de la técnica, por lo tanto, no resulta pertinente que haya sido tomado en

consideración para emitir el informe técnico concluyente. **3.** El pliego de 19 reivindicaciones analizado incluyó reformas de redacción que sí permiten determinar que el invento es novedoso y posee nivel inventivo en comparación con el estado de la técnica, en particular D1. **4.** Desconoce mi representada si el examinador, al citar D1, tomó en consideración que la correspondiente patente estadounidense inscrita bajo el N° 6.682.601 es un trabajo anterior del propio solicitante que presentó una década antes de la solicitud actual. **5.** Ninguna de las referencias citadas (D1-D3) parece enseñar, revelar o sugerir lo que se reivindica en el presente invento. **6.** El pliego reivindicatorio es concordante con las concesiones estadounidense y mexicana del presente invento, por lo que se solicita la concesión del pliego reivindicatorio adjunto y de ser necesario solicito nombrar un nuevo experto.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal advierte como hechos útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de hechos probados, los siguientes:

1. En el Informe técnico preliminar firmado en fecha 14 de noviembre de 2019, por el examinador Ing. Luis Diego Monge Solano, obtuvo como resultado que la solicitud no cumple con los requisitos establecidos en los artículos 2 inciso 3 y 5 de la Ley 6867, y los artículos 4, 7, 19 del Reglamento 15222 MIEM-J. (folios 53 al 57 del expediente principal)
2. En el Informe técnico concluyente, firmado en fecha 17 de junio de 2020, por el examinador Ing. Luis Diego Monge Solano, no recomienda la concesión de la solicitud de la patente ya que no cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo, conforme el artículo 2 inciso 3 y 5 de la Ley 6867 y los artículos 4, 7, 19 del Reglamento 15222. (folios 71 al 75 del expediente principal)
3. Que como respuesta al recurso de revocatoria interpuesto, en fecha 22 de septiembre de 2021, el examinador Ing. Luis Diego Monge Solano, mantiene el criterio emitido

---

en los informes técnicos citados, por carecer la solicitud de novedad y nivel inventivo.  
(folios 94 y 95 del expediente principal)

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** No encuentra este Tribunal hechos de esta naturaleza que resulten 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 nulidad, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO.** El artículo 2 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad No. 6867 de 25 de abril de 1983 y sus reformas (en adelante Ley de Patentes), es claro en establecer que para la concesión de una patente se debe cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Además, se hace necesario el cumplimiento de los elementos de claridad, unidad de invención y suficiencia que permiten al examinador de la invención determinar el cumplimiento de los primeros.

Para la verificación de tales requisitos, el artículo 13 inciso 2) de la citada Ley, autoriza para 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 oficiales, de educación superior, científicos, tecnológicos o profesionales, nacionales o extranjeros, o de expertos independientes en la materia. Este informe resulta fundamental a efecto de dictar una resolución acertada y conforme con el ordenamiento jurídico, cumpliendo con todos los elementos que informan un acto administrativo.

En el caso que se analiza, el objeto de la invención se refiere a un sistema de dispensación de fluido por medios mecánicos o neumáticos, para su uso con cartuchos de fluido. Con el fin de permitir la operación remota y automatizada de estos sistemas de llenado, se propone un

sistema en el que en un alojamiento e incluye un motor, conectado a un vástago, que engrana con un pistón de un cartucho de fluido. Se incluye en el alojamiento un controlador conectado a la fuente de poder de manera que por medio de una señal de control se puede generar una presión positiva o negativa dentro del cartucho de fluido.

El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución de las 13:56:53 del 9 de agosto de 2021, denegó la concesión de la patente de invención propuesta, con base en el estudio técnico de fondo realizado por el Ing. Luis Diego Monge Solano, y con fundamento en el artículo 13 de la Ley de patentes, se consideró que las reivindicaciones carecen de los requisitos de novedad y nivel inventivo, requerimientos necesarios para autorizar una patente. Al efecto el informe técnico concluyente (visible a folio 70 a 75 del expediente principal) señala lo siguiente:

“VIII. Declaración motivada sobre novedad, nivel inventivo y aplicación industrial...

a) Novedad. Como parte de la contestación al ITP fase 2, se presenta una explicación y un nuevo juego reivindicatorio en donde se recalca la característica de generar presiones positivas y negativas respectivamente en el cartucho, de manera automática por medio del ajuste de la posición de la varilla y el pistón a través de un motor y gracias a una señal de control. Al reincorporar las características descritas al análisis de novedad, se mantiene el criterio emitido en el Informe Técnico Preliminar en fase 2 en donde se establece que D1, se determina según lo expuesto en el ITP fase 2, que la presente invención carece de novedad para sus reivindicaciones 1 a 19. b) Nivel inventivo. Como parte de la contestación al ITP fase 2, se presenta una explicación y un nuevo juego reivindicatorio en donde se recalca la característica de generar presiones positivas y negativas respectivamente en el cartucho, de manera automática por medio del ajuste de la posición de la varilla y el pistón a través de un motor y gracias a una señal de control. Al reincorporar las características descritas al análisis de nivel inventivo, se mantiene el criterio emitido en el Informe Técnico Preliminar

fase 2 en donde se establece que la invención no llega a un resultado diferente y único para la solución al problema técnico planteado, en comparación con el estado del arte. Dicho resultado se deduce de D1, como el más cercano de nivel inventivo en sus reivindicaciones 1 a 19. c) Aplicación industrial. Como parte de la contestación al ITP fase 2, se presenta una explicación y un nuevo juego reivindicatorio. Se mantiene el criterio emitido en el Informe Técnico Preliminar fase 2. Y se concluye que las reivindicaciones 1 a 19 cumplen con el requisito de aplicación industrial.

Mediante la jurisprudencia desarrollada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se pueden conceptualizar estos requisitos 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 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 589-IP-2016, del 26 de junio del 2017, Tribunal de Justicia Andina)**

De todo lo expuesto, es menester indicar que el examinador analizó ampliamente los elementos de la invención solicitada, así como las modificaciones realizadas a las reivindicaciones por la solicitante presentadas mediante escrito de fecha 29 de enero de 2020, como se observa a folios 63 a 68 del expediente principal, lo cual se desprende tanto del informe preliminar y concluyente, así como de la respuesta al recurso de revocatoria emitida por el examinador Ing. Luis Diego Monge Solano, la cual consta a folio 94 y 95 del expediente principal.

El recurrente expresa en la interposición del recurso de apelación, que de ser necesario se nombre un nuevo experto en esta segunda instancia para analizar su invención, sin embargo, en los alegatos expuestos no se presentan elementos técnicos que desvirtúen el informe del examinador de primera instancia, por esa razón este Tribunal no consideró pertinente la aprobación de un nuevo peritaje, ya que no se contó con elementos nuevos, que pudieran ayudar a este nuevo profesional a tomar una decisión diferente a su homólogo de primera instancia.

En cuanto al agravio del apelante con respecto a que el pliego reivindicatorio es concordante con las concesiones estadounidense y mexicana del presente invento, y que por esta razón se

---

debe aceptar su solicitud, este órgano de alzada es del criterio que uno de los principales valores del sistema de patentes es su sujeción al principio de territorialidad, el cual permite que sean los países de forma auto determinada quienes decidan a cuáles invenciones se les otorgará la categoría de patente. El principio de territorialidad es consustancial al derecho de patentes, y permite que cada país adopte no solamente una legislación particular a sus específicas condiciones, sino también políticas propias de patentamiento.

Así las cosas, es que se comparte el criterio emitido por el a quo, con respecto a que la invención denominada **“SISTEMA Y MÉTODO PARA DISPENSAR UN LÍQUIDO”**, no cumple con los requisitos básicos de novedad y nivel inventivo, por lo que se debe confirmar la denegación de la patente solicitada, ya que los criterios técnicos fueron debidamente fundados a lo largo de este expediente por el examinador Ing. Luis Diego Monge Solano, y hacen que la invención propuesta no pueda ser concedida por parte del Registro de la Propiedad Intelectual. Además, tal como se indicó, el apelante no proporcionó algún elemento importante que pudiese evidenciar que la propuesta pueda acceder a la publicidad registral y que se constituya como idóneo para que sea valorado por un perito en esta instancia. Obsérvese que el D1 encontrado en el estado del arte, anticipa todas las características de la solicitud, solo con ello, se está en presencia de una solicitud que carece de novedad y nivel inventivo, en igual sentido se encuentra los documentos D2 y D3, y ante ello, el solicitante no aporta un elemento técnico para desvirtuar las consideraciones dadas por el examinador de primera instancia. No basta indicar que dicho profesional se equivoca en su criterio sin un sustento técnico que así lo establezca. Si bien el recurrente alega que el examinador no tomó en consideración que D1 es una solicitud presentada anteriormente por el mismo solicitante, el hecho de que hace diez años la titular haya presentado una solicitud u obtenido una patente para una invención similar, no genera ningún tipo de beneficio para la solicitud que se analiza en este momento.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, jurisprudencia y citas legales, este Tribunal rechaza el recurso de apelación interpuesto por la señora **Laura Valverde Cordero**, en su condición de apoderada especial de la compañía **FISHMAN CORPORATION**, en contra de la resolución venida en alzada, de las 13:56:53 horas del 9 de agosto de 2021, 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 la señora **Laura Valverde Cordero**, en su condición de apoderada especial de la compañía **FISHMAN CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:56:53 horas del 9 de agosto 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 el artículo 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, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**

Firmado digitalmente por  
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 18/02/2022 04:13 PM

#### **Karen Quesada Bermúdez**

Firmado digitalmente por  
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 21/02/2022 08:14 AM

Firmado digitalmente por  
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)  
Fecha y hora: 22/02/2022 08:57 AM

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

Firmado digitalmente por  
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)  
Fecha y hora: 19/02/2022 07:06 PM

**Priscilla Loretto Soto Arias**

Firmado digitalmente por  
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)  
Fecha y hora: 18/02/2022 02:44 PM

**Guadalupe Ortiz Mora**

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

#### DESCRIPTORES

##### INVENCIONES NO PATENTABLES

TG. PATENTES DE INVENCIÓN

TNR. 00.38.00

##### INVENCIÓN

TG. PATENTES DE INVENCIÓN

TNR. 00.38.15