
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0368-TRA-PI

**SOLICITUD DE CONCESIÓN DE LA PATENTE DE INVENCION DENOMINADA
“BLOQUE MIXTO DE POLIMEROS REFORZADO CON FIBRA”**

BISMARK RENÉ ESTRADA VANEGAS, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2017-185

PATENTES DE INVENCION

VOTO 0465-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas ocho minutos del veintiséis de octubre de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada **Giselle Reuben Hatounian**, cédula de identidad 1-1055-0703, vecina de Santa Ana, en su condición de apoderada especial del señor **BISMARK RENÉ ESTRADA VANEGAS**, de nacionalidad nicaragüense, cédula de identidad de su país 001-240758-0015R, con domicilio en Managua, Residencial Villa Lona, Kilómetro 12 carretera a Masaya, Nicaragua, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:19:50 horas del 15 de marzo de 2022.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 05 de mayo de 2017, el abogado **Guillermo Rodríguez Zúñiga**, cédula de identidad 1-1331-0636, vecino de Santa Ana, San

José, en su condición de apoderado especial del señor **BISMARK RENÉ ESTRADA VANEGAS**, de calidades citadas, solicitó el registro de la patente de invención denominada “**BLOQUE MIXTO DE POLIMEROS REFORZADO CON FIBRA**”.

El examinador Miguel Ángel Mata Solano, dictaminó técnicamente la invención solicitada y rindió las valoraciones pertinentes mediante informes técnicos preliminar fase 1, preliminar fase 2 y concluyente, emitidos por su orden el 04 de diciembre de 2020, 26 de marzo y 09 de agosto de 2021 (folios 59 al 63, 87 al 92 y 101 al 107 del expediente principal), con fundamento en los cuales el Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución final dictada a las 11:19:50 horas del 15 de marzo de 2022, resolvió denegar la patente de invención presentada.

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado en el Registro de origen la representación del señor **BISMARK RENÉ ESTRADA VANEGAS**, apeló y expresó como agravios lo siguiente:

1. Por no compartir lo argumentos técnicos emitidos por el examinador Miguel Ángel Mata Solano, en el rechazo del recurso de revocatoria, solicita se realice un nuevo estudio pericial.
2. Sobre la supuesta falta de novedad en la reivindicación 3 respecto al estado de la técnica (D3); cabe indicar que en el literal a) el examinador revela que a pesar de que la reivindicación 3 es dependiente de la reivindicación 2, claramente lo que trata de proteger es el proceso de elaboración del bloque mixto a partir de la pre-mezcla de la composición granular del bloque descrito en la reivindicación 2; de ahí que el examinador reconoce que este proceso se limita a dicha elaboración, esta limitación no existe en el estado de la técnica y si una reivindicación depende de otra reivindicación que es nueva, entonces esa también lo será, conforme a lo

establecido en el inciso 5) de artículo 9 del Reglamento a la Ley de patentes, por tal motivo la valoración realizada por el examinador no se hizo conforme a este inciso, porque reconoció que la reivindicación 3 es dependiente pero solo contempla los elementos citados en ella y no “incluye todas las características y las limitaciones contenidas en la reivindicación que le sirve de base”, que serían las características y limitaciones de las reivindicaciones 1 y 2, cuya novedad ha sido reconocida por el examinador, por lo anterior la reivindicación 3 posee novedad, de acuerdo con el inciso 5.

3. En cuanto al cumplimiento del requisito de nivel inventivo en las reivindicaciones 1-4 del estado de la técnica (D1-D5), el examinador mantiene el criterio vertido en el informe técnico concluyente y alude que los elementos de unión entre los bloques indicados en los documentos D1 y D2, “pueden hacerse con las mismas características físicas de los bloques reivindicados, modificando solamente los moldes durante el proceso de moldeado por inyección”, empero no hay alguna sugerencia en el estado de la técnica, solo o combinados entre ellos, que oriente al experto sobre esas características físicas de los bloques reivindicados. Además, con respecto a la resistencia estructural de las uniones para construir paredes de mampostería, los elementos de unión descritos en D2, son para la construcción de paredes de mampostería sin utilización de morteros de pega, “por lo que la resistencia de los elementos de unión debe ser suficiente para soportar las fuerzas en varias direcciones a las que se somete una pared de mampostería cualquiera que sea el material de construcción del bloque”, no obstante esta suposición es particular del examinador, ya que estas son uniones articuladas que en su zona intermedia poseen una pletina que permite crear una holgura entre los bloques, lo que las limita en una dirección de fuerza que es la vertical, lejos de las uniones continuas de los bloques reivindicados, de ahí que, para determinar el nivel inventivo lo primordial es si a partir del estado de la técnica el experto puede llegar al mismo

objeto reivindicado, situación que no se produce desde el estado de la técnica mencionado.

4. D1 describe un dispositivo de unión para bloque de concreto de material plástico, que no forma parte integral del bloque y falla en varios sentidos en el objeto de la reivindicación 1 de la solicitud de patente, su función principal es alinear verticalmente el bloque superior con el bloque inferior, por medios articulados que se ajustan al hueco interior del bloque inferior con bridas en forma de collar, por lo que la unión de los bloques no es directa pues el collar genera el espacio que ayuda a mantener la separación vertical del bloque inferior con el bloque superior y evita la inclinación del bloque superior por su propio peso al aplastar el mortero de unión; por lo que no existe, ni sugiere que dicho dispositivo de unión de bloque de concreto de material plástico, tenga los conectores macho/hembra que asegura el examinador. Adicionalmente, la mitad de los medios articulados que vienen del bloque inferior y se insertan en el superior no entran en contacto con la mitad de los medios articulados dispuestos en el bloque superior.

5. D2 es un sistema constructivo a partir de bloques de hormigón sin utilizar mortero de agarre. Los bloques se unen a través de piezas de material plástico que encajan en los huecos de los bloques situados superior e inferiormente y que en su zona intermedia poseen una pletina que permite crear una holgura entre los bloques. Estas piezas de material plástico no forman parte integral del bloque, la función principal es mantener la verticalidad de los bloques superior e inferior y rellenar el espacio interior en la unión entre el bloque inferior y superior, no genera una unión estructural directa entre ambos; tampoco existe ni sugiere que dicho material plástico de unión entre el bloque inferior y el superior, cuente con los conectores macho/hembra; y el material plástico no pasa más allá de la zona de unión entre el bloque superior y el inferior. Un experto de la materia técnica a la vista de D1 y los

aportes de los documentos D2, D3, D4 y D5 no habrían deducido la presente invención de acuerdo con el objeto de la reivindicación 1.

6. Las reivindicaciones dependientes 2-4, al ser dependientes directas o indirectamente de la reivindicación 1, y de acuerdo con el numeral 5 se considera que cumplen con el requisito de nivel inventivo, por lo que la invención es aplicable industrialmente, novedosa y cuenta con nivel inventivo.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal hace suyo el elenco de hechos probados reconocidos por el Registro de Propiedad Intelectual en el considerando tercero de la resolución venida en alzada; y además enlista el siguiente:

5. El informe de argumentos técnicos del recurso de revocatoria, rendido por el examinador Miguel Ángel Mata Solano, también dictamina de forma desfavorable la invención cuya patente se solicita, pues mantiene la falta de novedad y nivel inventivo de la reivindicación 3, así como la falta de nivel inventivo de las reivindicaciones 1, 2 y 4. (folios 124 al 126 del expediente principal).

TERCERO. 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. Luego de analizada la patente de invención titulada “**BLOQUE MIXTO DE POLIMEROS REFORZADO CON FIBRA**”, el Registro de la Propiedad Intelectual determinó que la materia que se pretende proteger cumple con los requerimientos técnicos que establece nuestra

legislación nacional en cuanto a unidad de invención, claridad, suficiencia y aplicación industrial; sin embargo, carece de los requisitos de novedad y nivel inventivo.

En los informes técnicos preliminar fase 2 y concluyente, el examinador señaló que la reivindicación 3 no cuenta con novedad ni nivel inventivo debido a que refiere a un procedimiento evidente de moldeo por inyección de materiales plásticos conocidos en la elaboración de bloques modulares para la construcción de paredes de mampostería, de ahí que dicha solicitud es un procedimiento evidente y conocido en el estado del arte, sin mostrar un efecto o características técnicas inesperadas superiores a lo ya conocido.

De igual forma con respecto a la **novedad** concluyó que:

En el documento D3 se describen y se presentan los esquemas del proceso de moldeo por inyección de materiales plásticos, en donde se indican claramente las etapas de ese proceso que coinciden con las etapas I, II, III, IV, V y VI descritas en la reivindicación 3, por lo que el proceso de elaboración de los bloques indicado en la reivindicación 3 es un proceso que ya existe y es usual en el estado del arte, por lo tanto, esta reivindicación no tiene novedad.

Ahora bien, en cuanto al **nivel inventivo** se reitera en el informe técnico preliminar de fase II como en el concluyente, que los documentos D1 y D2 afectan el nivel inventivo en las reivindicaciones 1, 2 y 4, conforme lo determinó el profesional al señalar lo siguiente:

D1 que describe un bloque de construcción para paredes de mampostería que al igual que el de la presente solicitud, tiene orificios interiores circulares

y unos conectores macho/hembra de material plástico duro que al insertarse en estos huecos produce una unión entre los bloques.

D2 que describe un sistema constructivo para paredes de mampostería en donde se utilizan distintas uniones macho/hembra entre los bloques, como las uniones tipo C1 y 2A que son de plástico reciclado.

En consecuencia, los documentos D1 y D2 afectan el nivel inventivo de los elementos de unión macho/hembra indicadas en la reivindicación 1 y sus dependientes 2 y 4, ya que revelan las características que describen. Una persona normalmente versada en la materia combinando los documentos del arte puede arribar al objeto reivindicado y usarlo para la construcción de paredes de mampostería, por lo cual las reivindicaciones 1, 2 y 4 no tienen nivel inventivo.

Asimismo, para proporcionar nivel inventivo a un producto o proceso de fabricación, en primer lugar debe plantearse un problema-solución, para el caso en estudio se debe obtener un procedimiento nuevo para la elaboración de un bloque mixto de polímeros reforzado con fibra, al mismo tiempo ser novedoso respecto a sus características esenciales, logrando con ello demostrar un efecto mejorado, no esperado u obvio y superando el arte previo; contrario a lo presentado en la solicitud bajo análisis.

La Ley 6867, de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad (en adelante Ley de patentes), define en su inciso 1 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”; asimismo establece que tal invención puede tratarse de “un producto, una máquina, una herramienta o un procedimiento de fabricación y estará protegida por la patente de

invención”, también determina la materia que no se considera invención y la que aun siendo invención se encuentra excluida de patentabilidad.

En el mismo sentido, el artículo 2, incisos 1, 3 y 5 del precitado cuerpo normativo establece que:

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.

[...]

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.

[...]

(El subrayado no corresponde al texto original)

Ahora bien, para determinar el cumplimiento del requisito de nivel inventivo, se debe realizar un cotejo de la tecnología aportada en la solicitud de invención con la tecnología preexistente (en este caso D1 y D2), cotejo que se realiza a luz de la capacidad de un técnico conocedor en la materia; de ahí que solo podría reconocerse actividad inventiva cuando el objeto de lo solicitado no se deduzca en forma evidente del estado de la técnica.

Con fundamento en los argumentos técnicos sostenidos por el examinador de primera instancia, este Tribunal concluye, al igual que lo hizo el Registro de Propiedad Intelectual, que la reivindicación 3 no cumple con el requisito de novedad, por ende no se realiza el análisis de nivel inventivo; además al estar divulgados en D1 y D2 los elementos de unión macho/hembra descritos en la reivindicación 1 y sus dependientes 2 y 4, no le da altura inventiva a la solicitud presentada, por lo que la solución técnica planteada resulta obvia para una persona versada en la materia.

Considera este Tribunal de importancia señalar a la recurrente respecto a su dicho, que la invención es novedosa y poseedora de nivel inventivo; que el reconocimiento de la novedad de la invención no garantiza que la materia reivindicada cumpla con el requisito de nivel inventivo; que es necesario recordar que los requisitos de patentabilidad son independientes, se deben analizar por separado y el incumplimiento de uno solo de ellos impide la concesión de la patente que se solicita. En particular, en cuanto al nivel inventivo la pregunta que se debe plantear es:

si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que esté incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es). (Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica et al. (2006). *Manual de organización y examen de solicitudes de patentes de invención de las oficinas de propiedad industrial de los países del istmo centroamericano y la República Dominicana*. OMPI, p. 64)

En el presente caso, en el examen de fondo se determinó que, analizado el estado del arte en su conjunto, la combinación de los documentos D1 y D2, revelan la

misma solución al problema técnico que reclama la solicitante, por lo que, se reitera, no se cumple con el requisito de nivel inventivo.

Respecto a las demás argumentaciones dadas por la apelante, no pueden ser acogidas pues como se desprende del estudio realizado por el examinador Miguel Ángel Mata Solano, en sus informes, la materia carece de los requisitos señalados para su protección. Por otra parte, los demás argumentos de inconformidad que fueron traídos a colación ante este Tribunal, conforme al análisis realizado por esta instancia administrativa, todos esos extremos fueron evaluados por dicho examinador en los argumentos técnicos para resolver el recurso de revocatoria. En consecuencia, se rechazan sus consideraciones en tal sentido. De igual forma se rechaza el agravio en el que indica que el análisis del examinador se basa en suposiciones por cuanto todos los informes rendidos y sus argumentaciones se encuentran debidamente fundamentados en la documentación pertinente.

Asimismo, acerca de la valoración de la solicitud por parte de un perito, no es de recibo por cuanto claramente se ha demostrado que la solicitud analizada, no cumple con los requisitos que debidamente fueron valorados y no se aportan nuevos argumentos válidos que justifiquen el nombramiento de un experto en esta instancia.

Concuera este Tribunal con el Registro de la Propiedad Intelectual en denegar la solicitud de patente presentada, pues con fundamento en los análisis técnicos que constan en el expediente, que constituyen la prueba esencial que se debe valorar, se colige que lo pedido no cumple con los requisitos de patentabilidad que establece la Ley de patentes, tal y como se razonó previamente; por lo que lo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada **Giselle Reuben Hatounian**, apoderada especial del señor **BISMARCK RENÉ ESTRADA**

VANEGAS, en contra de la resolución venida en alzada, 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 la abogada **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición de apoderada especial del señor **BISMARK RENÉ ESTRADA VANEGAS**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:19:50 horas del 15 de marzo de 2022, 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

euV/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

INVENCIÓN

TE: NIVEL INVENTIVO
NOVEDAD DE LA INVENCIÓN
TG: PATENTES DE INVENCIÓN
TNR: 00.38.15

NOVEDAD DE LA INVENCIÓN

UP: INVENCIÓN NOVEDOSA
TG: INVENCIÓN
TNR: 00.38.04

NIVEL INVENTIVO

TG: INVENCIÓN
TNR: 00.38.05

INSCRIPCIÓN DE LA PATENTE DE INVENCIÓN

TE: DENEGACIÓN DE LA PATENTE
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE
TG: PATENTES DE INVENCIÓN
TNR: 00.39.55

EXAMEN DE FONDO DE LA INVENCIÓN

UP: EXAMEN MATERIAL DE LA INVENCIÓN
TG: EXAMEN DE SOLICITUD DE PATENTE
TNR: 00.59.32