



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0160-TRA-PI

SOLICITUD DE LA PATENTE DE INVENCION DENOMINADA  
“MEDIDOR DE CORRIENTE CONTINUA”

QUANTA ASSOCIATES, LP., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2017-548

PATENTES DE INVENCION

## VOTO 0050-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con quince minutos del treinta de enero de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Harry Zurcher Blen, cédula de identidad 1-015-1184, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **QUANTA ASSOCIATES, LP.**, con domicilio 2800 Post Oak Blvd., Suite 2600 Houston, Texas 77056, Estados Unidos de América, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 07:49:52 horas del 7 de marzo de 2024.

Redacta la juez Norma Ureña Boza.

## CONSIDERANDO



**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 1 de diciembre de 2017, la abogada María del Pilar López Quirós, cédula de identidad 1-1006-0601, vecina de Escazú, en su condición de apoderada especial de la empresa, QUANTA ASSOCIATES, LP., solicitó la concesión de la patente de invención denominada **MEDIDOR DE CORRIENTE CONTINUA Y MÉTODO DE USO**, la cual en virtud de la recomendación dada por el examinador Ing. Luis Diego Monge Solano, en el informe técnico preliminar Fase 2, en la contestación a este informe, aceptó modificar el título de la solicitud de patente de invención a: **MEDIDOR DE CORRIENTE CONTINUA**, eliminando la frase **“MÉTODO DE USO”**, como lo advirtió el examinador, por lo que el título de la invención, tal y como consta en el informe técnico concluyente y en la resolución final recurrida, queda como **MEDIDOR DE CORRIENTE CONTINUA**.

Una vez publicados los edictos de ley, no hubo oposiciones contra la solicitud de patente de invención pedida.

Mediante el informe técnico fase 1, del 15 de enero de 2021, emitido por el examinador Hubert Enrique Ortega Padilla, y los informes técnicos fase 2, del 10 de mayo de 2023, y concluyente del 30 de enero de 2024, ambos emitidos por el examinador Ing. Luis Diego Monge Solano, dictaminaron técnicamente la invención solicitada y rindieron las valoraciones pertinentes, razón por la que mediante resolución final dictada a las 07:49:52 horas del 7 de marzo de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual modificó el título de la solicitud para que se denomine **MEDIDOR DE CORRIENTE CONTINUA** y de conformidad con el artículo 13 de la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, denegó la



solicitud de patente de invención denominada **MEDIDOR DE CORRIENTE CONTINUA**, solicitada por la empresa **QUANTA ASSOCIATES, LP.**

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el representante de la empresa solicitante QUANTA ASSOCIATES, LP., plantea recurso de apelación y otorgada la audiencia de reglamento, expresó como agravios lo siguiente:

1. El Registro en el análisis realizado de forma errónea concluye que el aparato y método desarrollados por su representada serían supuestamente obvios a partir del arte previo, conclusión a la que llega sin tomar en consideración todas las características técnicas ni de la invención ni del arte previo. Asimismo, el informe técnico comprende imprecisiones que muestran un análisis superficial, por lo que las conclusiones no pueden ser aceptadas.

2. El análisis del examinador se limita a identificar las características divulgadas en el arte previo citado y no evalúa de forma independiente cada modalidad de la invención propuesta (los dos aparatos y el método), como suele hacerse en un examen de patentabilidad. En un análisis de novedad o nivel inventivo estos se realizan sobre las reivindicaciones independientes de manera independiente, realizando una comparación de elementos para cada una de las modalidades de la invención reclamada.

3. De acuerdo con el Manual de Organización y examen de solicitudes de patentes de invención, el método para la evaluación del nivel inventivo se basa en el análisis “problema solución”. El examinador se ha limitado a afirmar que, aunque el citado estado de la técnica no





carga de tensión en el aislador que es cambiado cuando la carga de tensión es completamente soportada por las dos pértigas aislantes.

Esta enseñanza no se sugiere en D1-D4, ya que el problema ni siquiera se identifica y mucho menos se aborda.

Solicita se tenga por cumplidos los requisitos de patentabilidad y manifiesta que se confirma el título de la patente “MEDIDOR DE CORRIENTE CONTINUA”.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal encuentra como hechos de tal carácter, que la invención denominada “MEDIDOR DE CORRIENTE CONTINUA” cumple con los requisitos de unidad de invención, claridad, suficiencia, novedad y aplicación industrial, no obstante, no cumple con el requisito de nivel inventivo, además, no son exclusiones de patentabilidad y no contienen materia no considerada invención (folios 160 a 166 y 177 a 182 del expediente principal, informe técnico preliminar Fase 2 y Concluyente).

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No encuentra este Tribunal hechos de esta naturaleza que resulten de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**CUARTO. SOBRE EL 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 DEL ASUNTO.** La Ley 6867, de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de



utilidad (en adelante Ley de patentes), en su artículo 1 define 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”, además determina 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, incisos 1, 3, 5 y 6 del precitado cuerpo normativo, donde se especifica que una invención es patentable si cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial:

1. Una invención es patentable si es nueva, si tiene 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.

[...]

Adicionalmente, 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 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 cuente con profesionales especializados para realizar el examen de fondo de las patentes o 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, luego de analizada la patente de invención titulada “MEDIDOR DE CORRIENTE CONTINUA”, el Registro de la Propiedad Intelectual según los informes técnicos preliminar Fase 2 y Concluyente emitido por el examinador, determinó que la materia reivindicada en las 26 reivindicaciones no son exclusiones de patentabilidad y no contienen materia no considerada invención, además, cumplen con los requisitos de unidad de invención, claridad, suficiencia, novedad y aplicación industrial, no obstante, no cumplen el requisito de nivel inventivo.

Respecto a las exclusiones de patentabilidad, el examinador Ing. Luis Diego Monge Solano consideró que el juego de 26 reivindicaciones aportado como parte de la contestación realizada por la solicitante al informe preliminar fase 2, no son exclusiones de patentabilidad y no contienen materia no considerada invención.

Por otra parte, en dicho estudio considera el examinador que las reivindicaciones 1 a 26 cumplen con el requisito unidad de invención porque describe un único concepto inventivo.

En lo concerniente al requisito de claridad, sostiene que el juego reivindicatorio de 1 a 26 reivindicaciones cumple con este requisito porque son claras y concisas.

Acerca del requisito de suficiencia el examinador sostiene que las reivindicaciones 1 a 26, se sustentan en la descripción, de manera que cualquier persona versada en la materia puede ejecutar dicha invención. Sobre el particular, el inciso 4 del artículo 6 de la Ley de patentes, establece 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 [...].

En esa misma línea, en cuanto al requisito de novedad, en forma abundante la doctrina se ha referido a este requerimiento y al respecto ha señalado:

1) Novedad [...] En un sentido vulgar, novedoso es aquello que antes era desconocido, más en materia de patentes la novedad implica un concepto legal, habida cuenta de las dificultades que entraña su caracterización.

Puesto que la invención supone un avance de la técnica, se comprende que en la novedad que aquello implica no puede ser subjetiva, sino que ha de ser objetivamente determinada [...] 2)

El estado de la técnica [...] Debe destacarse que el acceso al público obsta a que la invención se considere novedosa y, por ende, a que pueda ingresar en la categoría de invención patentable [...] El estado de la técnica es una expresión complementaria de la novedad, puesto que en general deben entenderse incluidos en él todos aquellos principios científicos, reglas prácticas, métodos y conocimientos de toda índole con los que cualquier técnico trabaja a diario, solucionando los problemas que se le plantean. Por lo tanto, es nuevo todo lo que no pertenece al estado de la técnica, mientras que todo aquello que está incluido en ese estado de la técnica debe considerarse que carece de novedad [...] (Correa, C., Bergel S.; Genovesi, L.; Kors, J.; Moncayo Von Hase, A.; Alvarez, A. (1999). *Derecho de Patentes. El nuevo régimen legal de las invenciones y los*



*modelos de utilidad*. Buenos Aires: Ediciones Ciudad Argentina, p.p. 15 y 16).

Partiendo de lo anterior, es importante indicar que se encontraron 4 documentos en el estado del arte, los cuales no afectan la novedad, pero sí el nivel inventivo de la solicitud, dichos documentos refieren a un aparato para monitorear la operación de un conductor de línea eléctrica aéreo; un equipo de elevación aéreo; y un multímetro digital capaz de medir valores de corriente de fuga momentánea durante intervalos de tiempo milisegundos y almacenar dichos valores de manera digital para compararlos con un umbral predeterminado; sin embargo, el examinador indica que estos documentos encontrados en el estado del arte no revelan la medición de corriente de fuga en CC, el sistema para monitorear la corriente de fuga entre una plataforma de trabajo operativamente acoplada a una línea de potencia CC y la tierra (folio 163 del expediente principal), por lo que el examinador determinó que las reivindicaciones 1 a 26 no anticipan la materia reivindicada y cumplen con el requisito de novedad.

Por otra parte, para determinar el cumplimiento del requisito de nivel inventivo, el examinador debe realizar un análisis o cotejo de los documentos D1 a D4, con la información existente en la solicitud; de ahí que solo podría reconocerse la actividad inventiva cuando el objeto de la invención solicitada no se deduzca en forma evidente del estado del arte previo. En tal sentido, es el examinador el encargado de determinar si la invención posee nivel inventivo o carece de este, en virtud de la comparación que realiza entre la invención definida por las reivindicaciones y el estado de la técnica más cercano.



Así las cosas, respecto al nivel inventivo el examinador indicó en los informes técnico preliminar fase 2, como en el concluyente, que a la luz de los documentos D1 a D4 encontrados en el estado del arte, la invención carece de nivel inventivo en sus reivindicaciones 1 a 26, ello, porque arriba a la conclusión que bajo el método de análisis conocido como “problema-solución” la invención solicitada resulta obvio para una persona de nivel medio en la materia.

En vista de lo indicado, es necesario mencionar, que el examinador en su estudio señala que la invención describe un sistema para el monitoreo de corriente continua CC en una línea energizada, el cual busca resolver el problema de proveer un sistema de seguridad para el trabajo a mano desnuda en plataformas aéreas de potencial común donde el sistema de seguridad se adapta a las particularidades del trabajo con líneas CC de alta potencia. Para lo señalado se propone un aparato que incluye un dispositivo de medición de corriente de fuga CC, también se describe un proceso para medir la corriente de fuga a través de una estructura aislante eléctricamente conectada a una línea eléctrica de CC y a una superficie terrestre, utilizando el medidor de corriente CC. Se proveen dos pértigas que conectan cada una a la estructura de soporte y la línea CC energizada, donde las pértigas son paralelas y están en tensión donde el dispositivo de medición se conecta en serie entre la primera pértiga y la tierra, a lo que refiere el examinador que la invención no llega a un resultado único y diferente, ya que para un experto en la materia resulta evidente combinar la plataforma de trabajo de D3 con las capacidades de monitoreo y medición de D4 (folios 164 a 165 y 180 a 181 del expediente principal), y alcanzaría el mismo resultado propuesto, ya que D3 como puede apreciarse del estudio llevado a cabo por el examinador, refiere a un



equipo de elevación a tierra de elevación aéreo, con un miembro aislante alargado hecho de un material aislante con un electrodo conductor eléctrico que se extiende alrededor del miembro aislante y está diseñado para interceptar la corriente eléctrica a lo largo de la superficie del miembro, y hay un medidor de corriente conectado entre el electrodo y los medios conductores a tierra para medir la corriente dieléctrica y de fuga a lo largo del miembro aislante, y D4 describe un multímetro digital capaz de medir valores de corriente de fuga momentánea durante intervalos de tiempo de milisegundos y almacenar dichos valores de manera digital para compararlos con un 6 umbral predeterminado, de modo tal, que el problema inventivo de medir la corriente de fuga en un sistema CC de alta potencia, se logra medir esta corriente en serie a través de un miembro aislante conectado entre la línea energizada y tierra, y el uso de dos pértigas es una práctica de seguridad estándar y generalizada en cualquier trabajo que involucre líneas de alta tensión, su uso resulta obvio para un experto en la materia.

De lo indicado por el examinador, se determina que la patente de invención solicitada no cumple con el requisito de nivel inventivo debido a que la materia reclamada resulta evidente para un experto medio versado en el asunto técnico correspondiente. Es importante recalcar que una invención tiene 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 no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica.” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso



246-IP-2020, Quito, 4 de marzo de 2021), por lo que esta instancia a la luz de lo analizado concluye que la invención presentada no cumple con el requisito de nivel inventivo.

Por consiguiente, desde la perspectiva de la jurisprudencia indicada, es claro que para que una invención tenga altura inventiva, esta no debe derivar del estado de la técnica o bien resultar obvia para la persona versada en la materia, en el presente caso, como lo determinó el examinador, la invención no llega a un resultado diferente y único para la solución del problema planteado, porque dicho resultado para una persona con conocimiento medio en la materia, se deduce de la combinación de D3 y D4, como el estado anterior de la técnica más cercano, por lo que la materia reivindicada en la invención como lo sostiene el examinador, carece de nivel inventivo.

Con relación al requisito de aplicación industrial establece que este sí se cumple en las reivindicaciones 1 a 26, porque tienen utilidad específica, sustancial y creíble, esto porque describen un sistema de medición de corrientes de fuga para aplicaciones de mantenimiento de líneas eléctricas de potencia aéreas.

Por lo expuesto, este Tribunal considera que la materia contenida en la solicitud presentada, en sus reivindicaciones 1 a 26 no cumple con el requisito de nivel inventivo, debido a que la invención no llega a un resultado diferente y único para la solución del problema planteado en comparación con el estado del arte; por lo que no es posible concederle la categoría de patente conforme a lo establecido en la Ley de patentes.



Respecto al agravio que plantea la representación de la empresa recurrente, sobre que el Registro en el análisis realizado de forma errónea concluye que el aparato y método desarrollados por su representada serían supuestamente obvios a partir del arte previo, conclusión a la que llega sin tomar en consideración todas las características técnicas ni de la invención ni del arte previo, no lleva razón la apelante en su agravio, toda vez que el Registro basándose en los informes técnico preliminar fase 2 y concluyente, emitidos por el examinador Ing. Luis Diego Monge Solano, determina que para un experto medio al combinar la plataforma de trabajo del documento D3 con las capacidades de monitoreo y medición de D4, alcanzaría el mismo resultado propuesto, para resolver el problema inventivo de proveer un sistema de seguridad adaptado a las particularidades del trabajo de las líneas CC de alta potencia, por lo que su uso es obvio para un experto en la materia.

De lo indicado, es importante resaltar, que el examinador es claro en indicar, que la invención presentada carece de nivel inventivo porque la materia correspondiente resulta evidente y deriva del estado de la técnica.

En cuanto al agravio que expone la representación de la empresa apelante, en el que recalca que el uso de un par de pértigas aislantes una en cada lado del aislador a cambiar, sostiene el conductor energizado y previene que el conductor energizado se doble, y así alivia toda la carga de tensión en el aislador que es cambiado cuando la carga de tensión es completamente soportada por las dos pértigas aislantes. Y alude que esta enseñanza no se enseña ni se sugiere en D1-D4, ya que el problema ni siquiera se identifica y mucho menos se aborda, no lleva razón el apelante en su alegato, ello, porque el



examinador en su análisis establece que bajo el método de evaluación conocido como “problema-solución” la invención carece de nivel inventivo, si bien es cierto los documentos localizados en el estado del arte no especifican un arreglo de dos pértigas operativamente acopladas a una línea de alimentación CC energizada y a un dispositivo de medición, esta característica no aporta ningún efecto inesperado en la resolución del problema planteado de medir la corriente de fuga en un sistema CC de alta potencia lo cual se logra medir esta corriente en una serie a través de un miembro aislante conectado entre la línea energizada y la tierra, y su uso resulta obvio para un experto en el estado del arte.

Consecuencia de lo anterior, considera este Tribunal que el objeto de protección de la invención solicitada no es patentable porque las reivindicaciones 1 a 26 no cumplen con el requisito de nivel inventivo, ello, de conformidad con el artículo 2 inciso 1 de la Ley de patentes, por lo tanto, se deben rechazar los agravios planteados por la representación de la empresa recurrente, confirmando de esa manera lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución recurrida.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por los argumentos, citas legales, doctrina y jurisprudencia expuestos, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el abogado Harry Zurcher Blen, en su condición de apoderado especial de la empresa QUANTA ASSOCIATES, LP., en contra de la resolución final venida en alzada, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de patente de invención denominada MEDIDOR DE CORRIENTE CONTINUA.



## POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado Harry Zurcher Blen, en su condición de apoderado especial de la empresa **QUANTA ASSOCIATES, LP.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 07:49:52 horas del 7 de marzo de 2024, la cual en este acto **se confirma**, denegándose la solicitud de patente de invención denominada **MEDIDOR DE CORRIENTE CONTINUA**. 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747 MJP. 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla





Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

lvd/KQB /ORS/ CMCH/GBM/NUB

## **DESCRIPTORES**

### **INSCRIPCIÓN DE LA PATENTE DE INVENCION**

**TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE**

**TG: PATENTES DE INVENCION**

**TNR: 00.39.55**

### **EXAMEN DE FONDO DE LA INVENCION**

**UP. EXAMEN MATERIAL DE LA INVENCION**

**TG. EXAMEN DE SOLICITUD DE PATENTE**

**TNR. 00.59.32**

### **INVENCION**

**TE: APLICACIÓN INDUSTRIAL**

**TE: NIVEL INVENTIVO**

**TE: NOVEDAD DE LA INVENCION**

**TG: PATENTES DE INVENCION**

**T NR: 00.38.15**