RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0340-TRA-PI

SOLICITUD DE CONCESIÓN DEL MODELO DE UTILIDAD: "EXTRACTOR DE OLOR PARA INODOROS MEJORADO"

ROIMAN EDUARDO QUESADA CASTRO, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2016-359)

PATENTES DE INVENCIÓN, DIBUJOS Y MODELOS DE UTILIDAD

VOTO 0019-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cincuenta y tres minutos del cuatro de febrero de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor **Rafael Ángel Quesada Vargas**, abogado, vecino de La Unión, Cartago, cédula de identidad 1-0994-0112, en su condición de apoderado especial del señor **Roiman Eduardo Quesada Castro**, cédula de identidad: 1-0856-0938, vecino de San José, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 10:02:57 horas del 21 de julio de 2021.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez,

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 10 de agosto de 2016, el señor **Roiman Eduardo Quesada Castro**, en su condición de inventor, solicitó

la concesión del modelo de utilidad denominado **"EXTRACTOR DE OLOR PARA INODOROS MEJORADO"**.

Mediante resolución dictada a las 10:02:57 horas del 21 de julio de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió denegar la solicitud del modelo de utilidad denominado **"EXTRACTOR DE OLOR PARA INODOROS MEJORADO"**, 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 del señor **Roiman Eduardo Quesada Castro**, interpuso recurso de apelación mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 04 de agosto de 2021, y expresó como agravios los siguientes: **1.** El modelo de utilidad presentado en forma inicial sí cumple con los requisitos exigidos por ley, y estos nunca fueron analizados de forma objetiva por la oficina de patentes. La descripción que se presentó en un inicio sí cumple con la claridad y suficiencia necesaria para poder ser objeto de estudio de novedad. **2.** La reivindicación proporciona la ventaja técnica consistente en que permite evacuar los malos olores del sanitario solamente cuando el usuario hace uso del mismo, los cuales son extraídos por la misma tubería de evacuación de agua al momento de eliminar los desechos del sanitario, lo anterior permite su fácil instalación, y adicionalmente, su bajo costo de producción. Sumado a lo anterior, la materia reivindicada, es susceptible de aplicación industrial. **3.** Tómese en cuenta que se adicionó a la reivindicación 1 la relación funcional de acuerdo con la cual el canalizador se encuentra en conexión con la turbina de extracción. Teniendo en cuenta que se incluyeron en la reivindicación 1 las relaciones funcionales existentes entre los diferentes elementos estructurales del extractor se deben dar por superadas las objeciones evidenciadas por el examinador en este sentido. **4.** Con respecto a la descripción, con la información que allí se consigna, una persona normalmente versada en la materia se encuentra en la completa capacidad de reproducir la invención. **5.** Aunque el capítulo descriptivo menciona las ventajas del dispositivo, también es claro que tanto los

elementos estructurales como las características funcionales que explican la relación entre ellos se encuentran claramente descritos tanto en la descripción como en la nueva reivindicación 1.

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 fase 1, firmado en fecha 08 de mayo de 2020, por el examinador Ing. Huber Ortega Padilla, se establece que la solicitud no cumple con los requisitos establecidos en los artículos 1, 6 inciso 5 y 13 de la Ley 6867, y el artículo 9 del Reglamento 15222 MIEM-J. (folios 39 bis a 42 del expediente principal)

2. En el Informe técnico preliminar fase 2, firmado en fecha 20 de septiembre de 2020, por el examinador Ing. Huber Ortega Padilla, no se recomienda la concesión de la solicitud del modelo de utilidad, por no cumplir con los requisitos de los artículos 1, 6 inciso 5 de la Ley 6867, y el artículo 9 del Reglamento 15222 MIEM-J. (folios 56 a 60 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. La definición de modelo de utilidad la encontramos contenida en el artículo 25 inciso 1 de la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos

industriales y modelos de utilidad (en adelante Ley de Patentes), el cual indica:

> **Artículo 25.-** Definición de los dibujos y modelos industriales, y de los modelos de utilidad.
>
> 1. Para los efectos de la presente ley, se considerará dibujo industrial toda reunión de líneas o de colores, modelo industrial toda forma plástica, asociada o no a líneas o colores, siempre que esa reunión o esa forma dé una apariencia especial a un producto industrial o de artesanía y pueda servir de tipo para su fabricación. Se considerará modelo de utilidad toda nueva disposición o forma obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo o utensilios conocidos, que permitan una mejor función o una función especial para su uso.
>
> […]

Para acceder al registro, según se desprende la norma transcrita, se deben satisfacer varios requerimientos: los de carácter subjetivo, por cuanto el certificado de modelo de utilidad debe ser solicitado por una persona con derecho a ello y por otro lado los de procedimiento que la Ley de marras establece.

En lo que se refiere a los requisitos subjetivos, el derecho al modelo de utilidad se determina conforme a la regla del **artículo 27** de la Ley de Patentes, el cual establece: "*El derecho a obtener el registro de un dibujo o modelo pertenecerá a su creador o creadores. Al respecto será aplicable en lo conducente lo dispuesto en el artículo 3º*." Nótese que se remite al numeral 3 de la Ley de Patentes, que al efecto indica:

> **Artículo 3º.-** Derecho de patente. Transferencia y licencia.
>
> 1. El derecho de patente pertenecerá al inventor. Se presume inventor el primer solicitante en el país de origen del invento.

2. Si varias personas hicieren una invención conjuntamente, el derecho de patente les pertenecerá en común, salvo pacto en contrario.

3. El derecho de patente podrá ser transferido por acto entre vivos o por la vía sucesoria.

4. Toda transferencia o licencia de la patente deberá ser registrada ante el Registro de la Propiedad Industrial, sin lo cual no tendrá efectos legales frente a terceros.

En cuanto a las exigencias para acceder a la protección registral, se recurre a las normas incluidas en la primera parte de la Ley de Patentes, tal y como estipula el **artículo 31** de la Ley de cita y el **artículo 35** del Reglamento 38308-JP, siendo entonces fundamental que el modelo sea nuevo y sea susceptible de aplicación industrial, sin dejar de lado los requisitos de claridad, suficiencia y unidad de invención.

Para la verificación de tales requisitos, el **artículo 13 inciso 2)** de la Ley de Patentes autoriza para que el Registro en la fase de calificación o examen de fondo de una solicitud 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.

El caso que se analiza, el objeto del modelo de utilidad denominado **"EXTRACTOR DE OLOR PARA INODOROS MEJORADO",** se refiere a un extractor de malos olores conformado por una tubería extractora de aire; un canalizador de aire; un tubo de salida de aire y abastos de agua; una tubería y sifón de rebalse; y un sensor de accionamiento.

El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución de las 10:02:57 horas del 21 de julio de 2021, denegó la concesión del modelo de utilidad

propuesto, con base en los estudios técnicos de fondo realizados por el Ing. Huber Ortega Padilla, y con fundamento en el artículo 13 de la Ley de patentes, se consideró que la solicitud presenta problemas de claridad y suficiencia que impiden continuar con el estudio de los requisitos de novedad y aplicación industrial, requerimientos necesarios para autorizar su concesión. Al efecto el informe técnico denominado fase 2 (visible a folio 56 a 60 del expediente principal) señala lo siguiente:

> "**V. <u>Claridad</u>** (Art.6 inciso 5 Ley 6867)
>
> La única reivindicación presente en la contestación al ITP 1 no es clara y concisa, pues:
>
> - No detalla cual es la ubicación del sensor ni como es su funcionamiento en el sistema.
> - No se indican dimensiones o posiciones de referencia entre los diferentes elementos.
> - No se indican materiales de fabricación.
>
> **VI. <u>Suficiencia</u>** (Art. 6 inciso 4 Ley 6867)
>
> La descripción no contiene suficiente información para que una persona versada en la materia pueda reproducir la invención.
>
> La descripción es muy escueta y los términos amplios, de tal forma no es posible a través de la información dada, reproducir dicha invención.
>
> Además, la única reivindicación presente en la contestación al ITP 1 no están sustentada en la descripción. La información descrita en la reivindicación no está detallada en la descripción."

Es de notar por parte de este órgano de alzada que el informe técnico fase 2, se puso en conocimiento del solicitante mediante resolución de las 10:30:11 del 2 de octubre de 2020

(visible a folio 61 del expediente principal), sin que conste en dicho expediente contestación referente a dicho informe.

En segunda instancia y después de la audiencia otorgada por el Tribunal, la representación del señor **Roiman Eduardo Quesada Castro**, solicitó un nuevo estudio técnico como prueba para mejor resolver, lo cual se aprobó mediante la resolución de las 10 horas del 28 de octubre del 2021 (visible a folio 12 del legajo de apelación).Por resoluciones de las 14 horas del 7 de diciembre del 2021, y de las 9 horas 59 minutos del 5 de enero del 2022, se previno al apelante acreditar el depósito de los honorarios correspondientes al perito, bajo el apercebimiento de continuar con el conocimiento del recurso de apelación interpuesto con los elementos probatorios que constan en autos, sin que a la fecha se consigne su cumplimiento.

De todo lo expuesto, es menester indicar que el examinador en primera instancia analizó ampliamente los elementos de la invención solicitada, tal y como se desprende tanto del informe preliminar fase 1 como del informe preliminar fase 2, (este último se considera como concluyente al no existir contestación al traslado que se hizo) y en el cual se arriba a la conclusión de que la reivindicación presente en la solicitud no posee claridad y suficiencia, por lo cual no es posible analizar la novedad y aplicación industrial, teniendo como consecuencia no cumplir con los requerimientos necesarios para su concesión.

El recurrente en la interposición del recurso de apelación no presentó elementos técnicos que desvirtúen los informes del examinador de primera instancia, los cuales son muy puntuales, principalmente en lo que se refiere al apartado de claridad, por lo que este Tribunal no cuenta con elementos nuevos que le ayuden a tomar una decisión diferente a su homólogo de primera instancia.

Así las cosas, es que se comparte el criterio emitido por el a quo, con respecto a que el modelo de utilidad denominado **"EXTRACTOR DE OLOR PARA INODOROS MEJORADO"**,

no cumple con los requisitos básicos de claridad y suficiencia, y bajo este conocimiento se debe confirmar la resolución denegatoria, ya que los criterios técnicos fueron debidamente fundados a lo largo de este expediente por el examinador Ing. Huber Ortega Padilla, 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 pudiere evidenciar que la propuesta pueda acceder a la publicidad registral, en virtud de que no basta indicar que dicho profesional se equivoca en su criterio sin un sustento técnico que así lo establezca.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal rechaza el recurso de apelación interpuesto por el señor **Rafael Ángel Quesada Vargas**, en su condición de apoderado especial del señor **Roiman Eduardo Quesada Castro**, en contra de la resolución venida en alzada, emitida a las 10:02:57 horas del 21 de julio 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 el señor Rafael Ángel Quesada Vargas, en su condición de apoderado especial del señor Roiman Eduardo Quesada Castro, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las10:02:57 horas del 21 de julio 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: 09/03/2022 02:08 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 09/03/2022 10:22 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 09/03/2022 02:50 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 09/03/2022 02:50 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 09/03/2022 02:19 PM

Guadalupe Ortiz Mora

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES

DENEGACIÓN DE INSCRIPCIÓN DEL MODELO DE UTILIDAD

TG. MODELOS DE UTILIDAD

TNR. 00.04.06

DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE UTILIDAD

TG. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL MODELO DE UTILIDAD
TNR. 00.04.19