
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0259-TRA-PI

SOLICITUD DEL MODELO DE UTILIDAD DENOMINADO “MINITANQUE RECOLECTOR DE AGUA”

EDWIN AGUILUZ MILLA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-141)

PATENTES DE INVENCION, DIBUJOS Y MODELOS DE UTILIDAD

VOTO 0337-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con treinta y ocho minutos del dieciocho de agosto de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor **Dennis Aguiluz Milla**, abogado, portador de la cédula de identidad: 8-0073-0586, vecino de San José, Curridabat, en su condición de apoderado especial del señor **Edwin Aguiluz Milla**, portador de la cédula de residencia 134000017314, de nacionalidad hondureño, con domicilio en San José, La Uruca, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:02:23 horas del 3 de mayo de 2023.

Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora,

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 20 de marzo de 2019, el señor **Dennis Aguiluz Milla**, en su condición de apoderado especial del señor **Edwin Aguiluz Milla**, solicitó la concesión del modelo de utilidad denominado **"MINITANQUE RECOLECTOR DE AGUA"**.

Mediante resolución dictada a las 15:02:23 horas del 3 de mayo de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió denegar la inscripción de la solicitud del modelo de utilidad denominado **"MINITANQUE RECOLECTOR DE AGUA"**.

Inconforme con lo resuelto, la representación del señor **Edwin Aguiluz Milla**, interpuso recurso de apelación mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 22 de mayo de 2023, y expresó como agravios lo siguiente:

"No conforme con la resolución de las 15:02:23 del 3 de mayo de 2023, interpongo RECURSO DE APELACIÓN. Las razones fueron las que se indicaron en el anterior escrito del pasado 24 de abril, es decir que la señora calificadora no supo comprender la invención, dejando de lado varios aspectos como es la novedad del minitanque, pues no hay uno solo en el mundo, incluyendo su especial manguera".

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 el 30 de diciembre de 2020 por la examinadora MSC. Alba María Arce Mena, se indica que la solicitud no cumple con los requisitos de unidad de invención y claridad establecidos en la Ley 6867 y el Reglamento 15222 MIEM-J. (visible a folios 43 a 46 del expediente principal)

2. En el Informe técnico preliminar fase 2, firmado el 6 de marzo de 2023, por la examinadora MSC. Alba María Arce Mena, no se recomienda la concesión del modelo de utilidad, por no cumplir con los aspectos técnicos relativos a una nueva disposición o forma aplicable al tanque reivindicado no se identifica la mejor función o función especial, ni cumple con el requisito de claridad establecidos en los artículos 2 de la Ley 6867, y el artículo 8 y 9 del Reglamento 15222 MIEM-J. (folios 72 a 78 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.

No obstante, considera este Tribunal que es necesario referirse a lo establecido en el informe técnico preliminar fase 2 en relación con el requisito de novedad, por cuanto, según indica la examinadora, la combinación de los documentos D1 y D2 permite constatar que se describen de forma explícita los elementos técnicos reivindicados. Esto es un error claro en el examen de fondo pues la novedad solo puede ser objetada con base en un único documento; es la evaluación del nivel inventivo la que permite combinar dos o más documentos; sin embargo, en el caso de los modelos de utilidad, el nivel inventivo no es un requisito que debe ser evaluado. A pesar de lo indicado, este error no causa nulidad en lo resuelto por cuanto del mismo informe técnico se desprende que el modelo solicitado incumple con otros requisitos esenciales, pero se llama la atención al Registro de la Propiedad Intelectual para que en el futuro no se incurra en estas inconsistencias.

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. [...] 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.

[...]

(El subrayado no corresponde al texto original)

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 **“MINITANQUE RECOLECTOR DE AGUA”**, conforme a su única reivindicación, se refiere a un “Minitanque Recolector de Agua, caracterizado porque puede ser transportable cuando está vacío, que se instala sin necesidad de herramientas, cuenta con un dispositivo válvula de llenado de alimentación, que permite regular de forma responsable el desperdicio de agua y con una manguera no disponible en el mercado.”

El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución de las 15:02:23 horas del 3 de mayo de 2023, denegó la concesión del modelo de utilidad propuesto, con base en los estudios técnicos de fondo realizados por la examinadora MSC. Alba María Arce Mena, y con fundamento en la Ley de patentes se consideró que la solicitud presenta problemas de claridad, así como es anticipado en el arte, carece de novedad, y no contiene una mejor función o una función especial para su uso, requerimientos necesarios para autorizar su concesión. Al efecto el informe técnico denominado fase 2 (visible a folios 72 a 78 del expediente principal) señala lo siguiente:

“V. Claridad (Art.6 inciso 5 Ley 6867)

[...]

Alcance: la reivindicación 1, se refiere a 4 elementos a saber; un tanque de captación de agua, una manguera, 2 acoples universales de diferente medida en sus 2 extremos y una válvula para regular la cantidad de agua a almacenar, sin definir **con claridad el alcance** de lo que se desea proteger. La reivindicación, solo narra en prosa los elementos citados donde se menciona el propósito de estos o resultado esperado, por lo que no permite la comprensión de la solución aportada. Por lo tanto, **no se identifica cuál es la mejora técnica del modelo de utilidad**, por el contrario, declara en forma general un minitanque recolector de agua con una válvula de llenado, que permite regular el desperdicio de agua y una manguera no disponible en el mercado; esto denota simplemente una divulgación del problema subyacente, sin proporcionar características técnicas nuevas patentables **que evidencien la mejora técnica en sí.**

[...]

1. Materia Técnica: La única reivindicación no centra su redacción en las **características técnicas esenciales** que podrían diferenciar la invención del

estado del arte. No aporta **características técnicas esenciales de la mejora técnica** que permitan comprender con precisión la formulación del problema técnico y cuál es la mejora técnica. La reivindicación 1 solamente divulga una serie de elementos.

[...]

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 10:13:47 horas del 17 de marzo de 2023 (visible a folio 79 del expediente principal), sin que conste en dicho expediente contestación referente a ese informe.

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, conforme a la única reivindicación, lo que hizo el solicitante fue indicar una serie de elementos que contiene lo pedido, prácticamente se centró en establecer las ventajas, pero sin explicar las características técnicas para su uso. Además, si bien es cierto la examinadora evaluó la novedad con base en la combinación de dos documentos, como se indicó, ello no afecta en cuanto a la existencia de una posible indefensión, ya que en ambos informes técnicos analiza lo concerniente al objeto y determina;

a) Nueva disposición o forma: Se refiere a un minitanque recolector de agua convencional, conocido como una solución doméstica que comprende, una válvula, como la que emplean los sanitarios, para regular la cantidad de agua y una manguera, según se afirma no existe en el mercado una manguera con sus características técnicas. Sin embargo, se le objeta que todos sus elementos son de amplio conocimiento común y se pueden usar

para conformar un mecanismo al acoplarse, según la necesidad requerida. Por lo tanto, no es una nueva disposición, es una divulgación del problema subyacente, que no proporciona características técnicas esenciales que logren una mejora técnica.

b) Herramientas, instrumentos de trabajo o utensilios conocidos: Un minitanque de captación de agua, transportable, convencional que se utiliza para abastecer agua cuando se requiera, usualmente se emplea en el mercado de la construcción o de uso doméstico.

c) Mejor función o función especial: No logra concretar la función especial. Los elementos técnicos obedecen a una solución doméstica con acoples universales, una manguera y una válvula para el llenado.

De lo anterior, este Tribunal rescata la última, ya que no se logra concretar la función especial del modelo de utilidad propuesto. 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 a la materia que puede ser protegida a través del modelo de utilidad y respecto al requisito 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 “**MINITANQUE RECOLECTOR DE AGUA**”, no cumple con el requisito básico de claridad, y no logra concretar la función especial del modelo de utilidad. Bajo este conocimiento se debe confirmar la resolución denegatoria, ya que los criterios técnicos fueron debidamente fundados a lo largo de este expediente por la examinadora MSC. Alba María Arce Mena, 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, 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 el señor **Dennis Aguiluz Milla**, en su condición de apoderado especial del señor **Edwin Aguiluz Milla**, en contra de la resolución venida en alzada, 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 **Dennis Aguiluz Milla**, en su condición de apoderado especial del señor **Edwin Aguiluz Milla**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a 15:02:23 horas del 3 de mayo de 2023, 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 43747 MJP. 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: 03/10/2023 10:01 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 03/10/2023 11:00 AM

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 03/10/2023 11:11 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 03/10/2023 08:14 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 02/10/2023 06:34 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