



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0453-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE DE INVENCIÓN
DENOMINADA “EMBARCACIÓN SEMISUMERGIBLE, MODULAR,
FLOTANTE, HABITABLE Y AUTOSOSTENIBLE”**

ALEJANDRO JARAMILLO LUCONI, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-91)

PATENTES DE INVENCIÓN

VOTO 0028-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cincuenta y cuatro minutos del dieciséis de febrero de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor ALEJANDRO JARAMILLO LUCONI, portador de la cédula de identidad número 1-1191-0063, ingeniero civil, vecino de Curridabat, San José, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:29:53 del 27 de junio de 2023.

Redacta la jueza Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, el señor



ALEJANDRO JARAMILLO LUCONI, de calidades indicadas, a título personal, solicitó el registro de patente de la invención denominada “EMBARCACIÓN SEMISUMERGIBLE, MODULAR, FLOTANTE, HABITABLE Y AUTOSOSTENIBLE”.

Por medio de los informes técnicos preliminares fases 1 y 2 e informe técnico concluyente emitidos el 5 de abril de 2022, 2 de diciembre de 2022 y 19 de mayo de 2023 respectivamente, el examinador Miguel Ángel Mata Solano dictaminó técnicamente la invención solicitada y rindió las valoraciones pertinentes, razón por la que en resolución dictada a las 08:29:53 del 27 de junio de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud presentada por considerar que carece de nivel inventivo.

Inconforme con lo resuelto, el señor ALEJANDRO JARAMILLO LUCONI, solicitó que se autorice un nuevo peritaje y expresó como agravios lo siguiente:

1. Solicita se aclare la definición del término “nivel medio”, indicado en la Ley N°6867, en el contexto de la evaluación de patentes; su determinación es necesaria para una justa y precisa evaluación del nivel inventivo.
2. La invención solicitada abarca varias disciplinas, lo que hace difícil para una persona con un nivel medio de conocimiento en estas disciplinas llegar a la misma solución. La invención es el resultado de la interacción de conocimientos en áreas como la ingeniería civil, naval, eléctrica, mecánica y ambiental, la arquitectura, la ecología, la biología marina y la energía renovable, entre otras y esta combinación es la que hace que sea



innovadora y patentable, no puede limitarse a la ingeniería civil y la arquitectura.

3. Ha adquirido los conocimientos necesarios para desarrollar la solución planteada luego de arduas investigaciones que datan de 2015, con el asesoramiento de muchos profesionales que apoyan el proyecto y ayudaron a superar los muchos obstáculos técnicos hasta lograr el diseño en proceso de patente, por lo que no es lógico que alguien con nivel medio de conocimiento en solo una disciplina llegue a la misma solución.
4. La resolución no considera los argumentos del oficio NMDCR01-2023-001 “Respuesta al informe técnico preliminar fase 2” remitido el 06 de febrero de 2023 a las 03:42:59.
5. El examinador fundamenta su análisis en el hecho de que si alguna parte de la invención es “conocida en el arte” implica que el nivel inventivo del objeto es insuficiente, no tiene sentido solicitar una patente cuando se limita el nivel inventivo a partes conocidas de manera individual.
6. La reivindicación 1 debe considerarse como un todo y no como la suma de sus partes, se perdió de vista lo que se busca proteger es la invención de una embarcación que reúne todas las características descritas en el juego de reivindicaciones.
7. No se identificó una sola publicación que contenga todas las reivindicaciones de la invención, o una proporción suficiente para negar el nivel inventivo. La cantidad de publicaciones encontradas demuestran que la invención tiene altísimo nivel inventivo.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho de tal carácter que la invención titulada



“EMBARCACIÓN SEMISUMERGIBLE, MODULAR, FLOTANTE, HABITABLE Y AUTOSOSTENIBLE” reivindicaciones 1 a 20, no cumplen con el requisito de patentabilidad de nivel inventivo, estipulado en la Ley de patentes invención, dibujos y modelos industriales y modelos utilidad.

TERCERO. EN CUANTO A LOS 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. La Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad N° 6867 de 25 de abril de 1983 y sus reformas (en adelante Ley de patentes), en su artículo 1 define 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 de la citada ley de patentes, en donde se especifica que es patentable una invención que cumpla con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

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 la 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, en el presente caso el Registro nombró al Ingeniero Miguel Ángel Mata Solano.

El Registro de la Propiedad Intelectual denegó la patente "EMBARCACIÓN SEMISUMERGIBLE, MODULAR, FLOTANTE, HABITABLE Y AUTOSOSTENIBLE", porque consideró que la



invención no posee nivel inventivo. En el informe técnico preliminar fase 2, el examinador determina que se encontraron 7 documentos en el estado del arte que afectan el nivel inventivo de las 20 reivindicaciones, criterio que se mantuvo en el informe concluyente. El solicitante no logró superar las objeciones con relación a la falta de nivel inventivo de su invención; tampoco en el recurso de revocatoria, cuando presentó sus agravios ante el Registro de la Propiedad Intelectual, estos fueron conocidos por el experto en la materia y de igual manera rechazados. Debe tener en cuenta el recurrente que la falta de uno de los requisitos de patentabilidad como lo es el nivel inventivo produce que la protección no pueda concederse.

Con relación al requisito de nivel inventivo, (artículo 2º inciso 1 de la Ley de patentes), que debe contener toda invención para ser patentable, este está presente cuando:

[...] a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita 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 580-IP-2015, Quito, 18 de agosto de 2016)

Entonces, para determinar si existe un avance o salto inventivo, el profesional en la materia debe realizar un cotejo de la tecnología aportada en la solicitud de invención con la tecnología preexistente, cotejo que se realiza a luz de la capacidad de un técnico medio 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. Concretamente en cuanto al nivel inventivo la doctrina ha señalado:

La actividad inventiva, también llamada “altura inventiva”, “nivel inventivo” o “no obviedad”, es la capacidad de creación del inventor para desarrollar una invención novedosa producto de un trabajo y desempeño mental significativo, que se traduce en que el producto de su creación no resulte obvio para un técnico en ese campo de la ciencia; es decir, que el técnico en la materia no hubiera obtenido el resultado de la invención con la información existente en el estado de la técnica. Este requisito tiene como objetivo evitar el otorgamiento de derechos exclusivos que constituyan barreras al avance y desarrollo cotidiano de la ciencia y de la tecnología. (Ríos Sánchez, Ma. Guadalupe (2023). Los requisitos de patentabilidad y la materia patentable en los Tratados Internacionales. *La propiedad intelectual en su faceta internacional* (pp. 103-104). México: Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Recuperado el 7 de noviembre de 2023, de <https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/7196-la-propiedad-intelectual-en-su-faceta-internacional-reflexiones-plurales>

Con respecto a este requisito, el examinador concluyó que la reivindicación independiente 1 y sus dependientes de 2 a 20 no tienen nivel inventivo e incluso aclara que es “... obvio o evidente para una persona normalmente versada en la materia, combinar elementos o sistemas que se describen en los documentos existentes en el estado



de la técnica; para llegar al mismo resultado del objeto reivindicado; ...”.

Por lo anterior, no son de recibo los argumentos del apelante en cuanto a que “siguiendo la lógica de que a cualquiera versado en la materia le resultaría obvia la combinación de los elementos descritos en las reivindicaciones, entonces absolutamente ninguna invención podría estar protegida dentro del marco de la patente industrial.”, en este punto debe aclarar este Tribunal que el examinador en los informes que emite, no utiliza la palabra “cualquiera” y mucho menos de “un único profesional” que se menciona también en los agravios presentados para referirse a la persona versada en la materia, al respecto debe tener presente el apelante que el artículo 2 de la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, en el inciso 5 establece que: “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.” (Lo subrayado no es del original).

En cuanto al agravio sobre la definición del “nivel medio” o persona de nivel medio versada en la materia, la doctrina ha referido y considerado que:

Al analizar la definición consagrada en las normas nacionales y extranjeras sobre nivel inventivo se puede observar que la figura del experto medio en la materia o, en palabras de la Decisión, de “la persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente”, es fundamental para establecer si se cumple con este requisito de patentabilidad, ya que será esta



persona quién determinará si existe una actividad creadora suficiente en la invención para que se estime que es procedente la concesión de un derecho exclusivo.

Es necesario comenzar diciendo que el experto medio en la materia es una ficción legal con funciones similares a la de otras figuras indeterminadas de las que se vale el derecho, tales como la del buen padre de familia (...) o el buen hombre de negocios (...).

Se puede afirmar que el concepto del experto medio en la materia tiene, por una parte, la función de impedir que se patenten invenciones triviales, y por otra, preservar la patentabilidad de aquellas invenciones meritorias. (Rengifo García, E. (2016). Derecho de Patentes, Universidad Externado de Colombia, Colombia, p. 207).

Asimismo, el autor señala que el experto medio en la materia:

Es aquella persona o grupo de personas que posee los conocimientos generalmente contenidos en el sector técnico (o sectores técnicos) sobre los que versa la patente en la fecha relevante sin que llegue a ser una persona altamente especializada en dicho sector. Tiene acceso a cualquier elemento que se integre al estado de la técnica, en particular los documentos citados en el informe de búsqueda, y posee habilidades y medios normales para realizar trabajos rutinarios y tareas experimentales, pero sin ninguna aptitud para inventar.
[...]

En conclusión, al hablar del experto medio en la materia se está frente a una ficción legal en cuanto a una persona o grupo de personas y sus capacidades intelectuales, tanto para la etapa de



estudio de fondo de los requisitos para la concesión de la patente, como para la validez (en procesos de caducidad o nulidad). La correcta delimitación del experto en la materia para cada caso es el elemento que va a definir en gran medida si se cumple con el requisito del nivel inventivo, ya que con base en esta figura se establecerá si la invención es obvia..." (Rengifo García, E. 2016, pp. 214 y 215).

Amerita también mencionar, para mayor abundamiento, que el Manual de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) de redacción de solicitudes de patente, serie sobre la gestión de activos de PI, p. 23, al respecto, dispone: "Se considera que una invención tiene nivel inventivo si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica". Desde esta perspectiva, el experto en la materia a partir de la reunión de diferentes datos, partiendo del estado de la técnica más cercano y del problema técnico, puede identificar si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia. En el presente caso, tal y como fue indicado supra, el examinador en su investigación consideró que es obvio o evidente para una persona normalmente versada en la materia, combinar elementos o sistemas descritos en los documentos que conforman el estado de la técnica para llegar al mismo resultado del objeto reivindicado.

Es importante mencionar que el hecho de que se encontraran varios documentos en el estado del arte, específicamente 7, no implica que la invención tenga altura inventiva, por el contrario, la cantidad de



documentos encontrados está estrechamente ligado a la circunstancia de que la invención, como bien lo señala el apelante, es producto de varios campos, y debido a esto son varios los documentos del arte previo que unidos hacen que un técnico con conocimiento medio, pueda tener la capacidad de recopilar toda esa información para llegar a la misma solución. Además, es necesario hacer notar que para poder ser examinador se requiere tener todo un bagaje de conocimientos y capacitación que permite a los examinadores poder realizar la búsqueda en el estado del arte de acuerdo con las distintas ramas que abarcan las patentes.

Aunado a lo anterior, es menester señalar que efectivamente, tal y como lo expone el recurrente, no hay un solo documento de los citados que exponga exactamente la invención solicitada como tal, y eso es lo que permite que la invención tenga novedad, pero esta situación en nada cambia lo relativo a la falta de nivel inventivo.

Tampoco son de recibo los argumentos con relación a que se valoró la solicitud como “única materia” o que “no es razonable esperar que una persona con un nivel medio de conocimiento en una sola disciplina pueda llegar a la misma solución.”, apreciaciones que deben rechazarse, ya que es claro para el examinador, según corrobora este Tribunal, que no se pretende proteger cada reivindicación de manera individual, consideraciones que no fueron contempladas como lo hace ver el apelante en sus argumentos, el artículo 4º del Reglamento a la citada Ley de patentes, que es decreto ejecutivo 15222 del 12 de diciembre de 1983, establece que “Para determinar si la invención tiene nivel inventivo suficiente, se comparará cada reivindicación con el estado de la técnica



considerado en su conjunto. A estos efectos, una reivindicación no sólo se comparará con cada elemento existente en el estado de la técnica, sino también con aquellas combinaciones o yuxtaposiciones de elementos que resultasen obvias o evidentes para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente.”

Se rechazan igualmente los agravios relacionados con la consideración que hace el apelante en el sentido de que no se observa en la resolución que se hayan valorado los argumentos del oficio NMDCR01-2023-001 “Respuesta al informe técnico preliminar fase 2” remitido el 06 de febrero de 2023 a las 03:42:59 presentado por su persona, al respecto, debe indicársele que el oficio que menciona y que consta a folio 92 y 93 del expediente principal de este asunto, fue remitido por el Registro de la Propiedad Intelectual al examinador el día 8 de marzo de 2023, según consta a folio 94 e incluido como parte del estudio para la emisión del informe técnico concluyente, por parte del examinador, consta lo anterior a folio 97, en donde expresamente se indica que para la emisión del informe se consideraron una serie de “partes”, dentro de las que se incluye la contestación al informe técnico preliminar fase 2 que consta a folios 90-93 y que es oficio NMDCR01-2023-001 presentado por el apelante en su oportunidad, aunado a la circunstancia de que dicho documento no contiene argumentos técnicos para rebatir el contenido de los informes, pues se limita a establecer que una sola persona no puede hacer el estudio, lo cual sí es posible.

El análisis de ese oficio además se corrobora en el desarrollo del informe concluyente, visible a folio 101 del expediente principal, en donde el examinador se refiere de forma expresa a ese oficio.



Asimismo, la resolución venida en alzada se fundamenta en los informes técnicos emitidos, los que se tienen como parte de los hechos probados en la resolución, lo anterior de conformidad con el artículo 19 inciso 8, del Reglamento citado, que señala: “Emitido el dictamen final, el Registro de Propiedad Industrial procederá a dictar la resolución correspondiente debidamente fundamentada, con base en lo indicado en informe técnico y demás documentos que conforman el expediente...”

Debe este Tribunal recalcarle al apelante, que de conformidad con el artículo 1 inciso 3 del Reglamento a la citada ley, el examinador de fondo es “Persona versada en el ámbito tecnológico al que se refiere la invención. Su nivel de conocimientos es más elevado que el nivel de conocimientos del público en general, pero no excede el que puede esperarse de una persona debidamente calificada.” Y es a quien le corresponde, de conformidad con el 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, capítulo III: a) estudiar la documentación del expediente; b) asignar la correspondiente Clasificación Internacional de Patentes (CIP); c) revisar y analizar la documentación presentada por el solicitante en cumplimiento de un requerimiento formulado en el examen de forma y/o fondo, o que haya sido presentada para complementar la información original con objeto de determinar su admisión como parte del expediente; d) formular nuevos requerimientos de documentación, de ser necesario; e) solicitar la división de la solicitud si se observa falta de unidad; f) recomendar el cambio de modalidad de protección si se estima necesario; g) hacer la búsqueda del estado de la técnica; h) examen de patentabilidad; i)



elaboración de informes técnicos; y j) orientación y comunicación al usuario para el cumplimiento de los requisitos técnicos adecuados.

Conforme a las anteriores consideraciones, se concluye por parte de este órgano colegiado, que todos los argumentos fueron conocidos por el examinador quien mantuvo su criterio con relación la falta de nivel inventivo, dados los documentos encontrados en el estado del arte, por lo que los agravios deben rechazarse.

Ahora bien, la solicitud que hace el apelante con relación a que se realice una nueva valoración en esta instancia por parte de un perito, no es de recibo por cuanto se ha demostrado que la solicitud analizada no cumple con el requisito de nivel inventivo y no se aportan argumentos técnicos válidos que justifiquen el nombramiento de un perito en segunda instancia. Debe hacerse hincapié en que, a nivel técnico, todos los agravios esbozados por el apelante fueron debidamente conocidos, analizados y debatidos, con fundamento en los informes técnicos elaborados en primera instancia y en la resolución final, por lo que por lo que la solicitud de patente de invención denominada **“EMBARCACIÓN SEMISUMERGIBLE, MODULAR, FLOTANTE, HABITABLE Y AUTOSOSTENIBLE”** no es susceptible de inscribirse como patente de invención.

Debido a lo anterior, la resolución dictada por el Registro de Propiedad Intelectual es avalada en su totalidad por parte de este Tribunal, tampoco el solicitante ha hecho llegar al expediente elementos técnicos nuevos que impacten en los informes dados por el profesional nombrado y que incidan para que este Tribunal acepte tal pedido.



SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por ende, concuerda este órgano en denegar la concesión de la patente de invención denominada “EMBARCACIÓN SEMISUMERGIBLE, MODULAR, FLOTANTE, HABITABLE Y AUTOSOSTENIBLE”, por lo que se debe declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor ALEJANDRO JARAMILLO LUCONI, en contra de la resolución venida en alzada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el señor ALEJANDRO JARAMILLO LUCONI, a título personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:29:53 del 27 de junio 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 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, sin más trámite devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.
NOTIFÍQUESE.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 22/04/2024 07:27 PM

Karen Quesada Bermúdez



Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 22/04/2024 06:41 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTA SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 22/04/2024 05:39 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 22/04/2024 06:53 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 22/04/2024 06:26 PM

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM



DESCRIPTORES.

INVENCIÓN

TE: NIVEL INVENTIVO
TG: PATENTES DE INVENCIÓN
TNR: OO.38.15

PATENTES DE INVENCIÓN

TE: INVENCIÓN
TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL
TR: REGISTRO DE PATENTES DE INVENCIÓN
TNR: OO.38.55

NIVEL INVENTIVO

TG: INVENCIÓN
TNR: OO.38.05

INSCRIPCIÓN DE LA PATENTE DE INVENCIÓN

TE: DENEGACIÓN DE LA PATENTE
TG: PATENTES DE INVENCIÓN
TNR: OO.39.55

DENEGACIÓN DE LA PATENTE

TE: RECURSO CONTRA DENEGACIÓN DE LA PATENTE
TG: INSCRIPCIÓN DE LA PATENTE DE INVENCIÓN
TNR: OO.39.88

EXAMEN DE FONDO DE LA INVENCIÓN

UP: EXAMEN MATERIAL DE LA INVENCIÓN
TG: EXAMEN DE SOLICITUD DE PATENTE
TNR: OO.59.32