



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0382-TRA-PI

SOLICITUD DE CONCESIÓN DE LA PATENTE DE INVENCION
DENOMINADA “ALMOHADA DE VIAJE CON ELEMENTOS DE
ANCLAJE”

AZUROUS, INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2020-60)

PATENTES DE INVENCION

VOTO 0168-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas cincuenta y siete minutos del veintiséis de marzo del dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, abogada, cédula de identidad número 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la empresa **AZUROUS, INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 21781 Ventura Blvd, # 475, Woodlands Hills, Los Angeles, California 91364, United State, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:55:43 horas del 30 de julio de 2024.

Redacta la juez Norma Ureña Boza.



CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito recibido el 6 de febrero de 2020, la licenciada **Marianella Arias Chacón**, solicitó la inscripción de la patente de invención denominada “**ALMOHADA DE VIAJE CON ELEMENTOS DE ANCLAJE**”.

El Registro de la Propiedad Intelectual, una vez emitidos los informes técnicos fase 1, fase 2 y concluyente relacionados con la patente presentada, mediante resolución dictada a las 10:55:43 horas del 30 de julio de 2024, resolvió denegar la patente por falta de nivel inventivo ya que, para un técnico en la materia correspondiente, resulta obvia y se deriva de manera evidente del estado de la técnica anterior.

Inconforme con lo resuelto la licenciada **Marianella Arias Chacón** y expuso como agravios, lo siguiente:

La máster Arce Mena no analizó de manera correcta la patente en relación con el nivel inventivo, basa su opinión en comparación con el documento D1 (USP 6,435,617). Sin embargo, en este estudio, la Máster Arce Mena no toma en cuenta la almohada recitada en las reivindicaciones en totalidad. Tampoco toma en cuenta características funcionales que resultan de la combinación de los anclajes y la forma de la almohada como son recitadas en las reivindicaciones.

El mecanismo solicitado no permite el movimiento de la cabeza y el cuerpo del usuario hacia adelante, los mecanismos de anclaje tienen 112 beneficios adicionales sin el uso de mecanismo de cincha, asegura la almohada a una ubicación específica, ayuda a prevenir la caída de un lado al otro, la almohada permanece unida al asiento cuando un



usuario llega a moverse alrededor.

El aparato de D1 no sostiene la cabeza del usuario alrededor de su cabeza. Solamente ofrece apoyo a la cabeza por atrás de la cabeza. En lugar de cuerpos laterales que funcionan para capturar la cabeza cuando se caiga hacia adelante como recitan las reivindicaciones de la solicitud, D1 tiene un espacio cóncavo 22, y dos formas convexas 24 al lado del espacio cóncavo 22. El aparato de D1 no tiene con qué sostener la cabeza cuando caiga hacia adelante y falta apoyo lateral para la cabeza del usuario.

Por lo anterior sí cumple con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados los siguientes:

Las reivindicaciones 1 a la 19 correspondientes a la patente titulada, no cumplen con el requisito de patentabilidad de nivel inventivo, según el informe técnico concluyente del 10 de diciembre de 2023, rendido por la Máster Alba María Arce Mena, que rola a folios 113 a 118 del expediente principal.

TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que 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 resolución emitida por



Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:55:43 horas del 30 de julio de 2024, con fundamento en los informes técnicos rendidos por la Máster Alba María Arce Mena, rechazó la patente solicitada y determinó que no cumple con el requisito de patentabilidad de nivel inventivo.

Con respecto al nivel inventivo, la Ley de patentes de invención, en su artículo 2 indica que “una invención es patentable si es nueva, si tiene nivel inventivo y si es susceptible de aplicación industrial”.

El inciso 5 del artículo 2 de la ley de rito, indica:

“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.”

Por su parte el inciso 3 del mismo artículo indica:

3. ...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...

Para poder determinar la existencia o no del nivel o actividad inventivos de la patente solicitada se debe realizar un cotejo de la tecnología aportada por la solicitud de invención con la tecnología preexistente (en este caso D1), cotejo que se realiza a luz de la capacidad de un técnico interiorizado en la materia de pasar de una a otra tecnología mediante la aplicación de tal capacidad.



También se puede afirmar que habrá actividad inventiva cuando el proceso creativo o sus resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente.

La evidencia o no de la actividad inventiva como requisito de patentabilidad de una invención según la doctrina, significa: "...que la regla técnica en la que ésta consiste sea no deducible del estado de la técnica por un experto en la materia con conocimientos normales..." (Fernández Novoa, C., Otero Lastres, J. M. y Botana Agra, M. (2009) *Manual de la Propiedad Industrial*. Madrid. Marcial Pons. pp 126-127)

Se puede agregar que no solo implica la creación de algo nuevo, sino que ese algo no pueda alcanzarse mediante la simple aplicación de los conocimientos que ya integran la rama de la técnica a la que corresponde la pretendida invención. El presente caso es una solicitud de una **"ALMOHADA DE VIAJE CON ELEMENTOS DE ANCLAJE"** y que según los informes técnicos realizados carece de nivel inventivo.

Según se desprende de los informes técnicos fase 1, fase 2 y concluyente, el documento D1 evidencian la falta de nivel inventivo de las reivindicaciones presentadas.

Estos documentos sirven a la persona de nivel medio versada en la materia, como alternativas no complejas para la solución al problema técnico que plantea la invención solicitada, aplicando el método de "problema-solución"

Según lo anterior las diferencias apuntadas en la almohada presentada sean: sostener la cabeza en todo su entorno (evita caída a los lados y adelante), impedir la movilidad o caída de la almohada de un lugar a otro (sigue ajustada al asiento), son diferencias que bajo el



método de problema-solución resultan obvias para persona medianamente versada en la materia.

En ese sentido, a juicio de este Tribunal, vemos como esa actividad del experto resulta en rutinaria o se alcanza mediante la simple aplicación de sus conocimientos, que no entrañan el nivel inventivo requerido por la legislación para conceder la patente. En este caso el documento D1, constituye el estado de la técnica previo del cual puede derivarse la pretendida invención.

Según los informes técnicos del presente expediente, la enseñanza que contiene el documento D1, indica a la persona versada en la materia cómo modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema de la forma en que se reivindica, sin realizar un esfuerzo inventivo.

Por lo que, para este órgano no se evidencia la existencia de actividad inventiva en la patente solicitada, pues el informe técnico no arroja datos de que exista un resultado o efecto sorprendente o inesperado, o un efecto que hasta el momento no era alcanzable, ya que la técnica y métodos preexistentes conducen al resultado esperado o relacionado directamente con el documento D1.

Es claro para el Tribunal que, los elementos de la invención **“ALMOHADA DE VIAJE CON ELEMENTOS DE ANCLAJE”**, presentan características que se deducen o se derivan de manera evidente del estado de la técnica pertinente para una persona de nivel medio versada en la materia. Por ende, concuerda este órgano con el Registro de la Propiedad Intelectual en denegar la solicitud de patente presentada para las reivindicaciones 1 a 19, pues con fundamento en los informes técnicos, y que se constituye como la prueba esencial que



este Tribunal debe valorar, se colige que la solicitud de concesión de patente de invención denominada: “**ALMOHADA DE VIAJE CON ELEMENTOS DE ANCLAJE**”, no cumple con el requisito de nivel inventivo, que establece la Ley; razón por la cual, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa AZUROUS, INC, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual las 10:55:43 horas del 30 de julio de 2024, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **AZUROUS, INC**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual las 10:55:43 horas del 30 de julio de 2024, 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 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

mgm/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES

PATENTES DE INVENCION

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: REGISTRO DE PATENTES DE INVENCION

TNR: 00.38.55