



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0039-TRA-PI

**SOLICITUD DE CONCESIÓN DE LA PATENTE DE INVENCIÓN
DENOMINADA “PISTOLA DE LÁPIZ”**

FISHMAN CORPORATION, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-293

PATENTES DE INVENCIÓN

VOTO 0347-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas once minutos del siete de agosto de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada María Laura Valverde Cordero, cédula de identidad 1-1331-0307, en su condición de apoderada especial de la empresa **FISHMAN CORPORATION**, organizada y existente bajo las leyes del Estado de Massachusetts, Estados Unidos de América, domiciliada en 192 South Street, Hopkinton, Massachusetts 01748, EE. UU., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:29:18 horas del 14 de noviembre de 2024.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Intelectual el 19 de junio de 2019, el abogado Jorge Tristán Trelles, cédula de identidad 1-0392-0470, en su condición de apoderado especial de la empresa FISHMAN CORPORATION, solicitó la inscripción de la patente de invención denominada “PISTOLA DE LÁPIZ”.

Una vez realizado el examen de fondo y emitidos los informes técnicos fase 2 y concluyente con relación a la patente presentada, mediante resolución dictada a las 11:29:18 horas del 14 de noviembre de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual, denegó la solicitud presentada debido a que el objeto reclamado no cumple con el requisito de novedad en algunas reivindicaciones ni con el de nivel inventivo en la totalidad del pliego analizado, por lo que no es legalmente posible conceder la patente solicitada.

Inconforme con lo resuelto la abogada María Laura Valverde Cordero, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y expuso como agravios lo siguiente:

1. Debido a una omisión sin intención, no se agregó en las reivindicaciones 1 y 14 una línea que resulta fundamental para dilucidar el objeto del problema técnico. Por error se omitió mencionar que la fijación se realiza por medio de un dispositivo antirrotación que hace uso de un pasador antirrotación; mientras que en D1 el eje de acoplamiento se fija a una barra guía (y no a la carcasa) por medio de una tuerca esférica y un pasador conectado, pasador que está



dispuesto para deslizarse a lo largo de una ranura de guía formada en la barra guía.

2. La invención no resulta obvia, si se compara con la reivindicación 1 de D1, pues la técnica anterior no enseña el aparato tal como fue reclamado. D1 no se relaciona con el objeto del problema técnico ni propone una solución según las reivindicaciones adjuntas. D1 no se refiere, sugiere o incluso insinúa el pasador antirrotación de las reivindicaciones adjuntas ni el interruptor de membrana, la persona experta no podría llegar a la invención de las reivindicaciones actuales utilizando solo D1.

3. La persona experta no estaría motivada para incorporar un pasador antirrotación de este tipo en la disposición de D1, ni el interruptor de membrana, para hacerlo tendría que realizar un rediseño completo del dispositivo inyector de D1.

4. Su mandante discrepa de lo concluido por el examinador puesto que el interruptor de membrana de la reivindicación 5 puede configurarse para transmitir o alterar una señal electromagnética a través de la estructura del interruptor de membrana para indicar que el conjunto del tubo accionador está completamente retraído.

Luego de la audiencia conferida por este Tribunal, aportó un nuevo pliego reivindicatorio enmendado, pidió que el examinador analice los argumentos indicados y que esta autoridad revoque lo resuelto para que se conceda la patente solicitada.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho



probado, que la presente solicitud de patente no cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo, según los informes técnicos, preliminar fase 2 y concluyente, rendidos por el examinador Ing. Luis Diego Monge Solano, el 8 de enero de 2024 y 25 de octubre de 2024, visibles a folios 49 a 54 y 77 a 82 del expediente principal.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal 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 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.

[...]

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 “PISTOLA DE LÁPIZ”, con fundamento en los informes técnicos emitidos por el examinador, el Registro de la Propiedad Intelectual determinó que las reivindicaciones 1 y 5 poseen novedad, lo cual no sucede con las reivindicaciones 2 a 4 y 6 a 16; y en cuanto al requisito de nivel inventivo, las reivindicaciones 1 a 16 no lo cumplen requerimiento necesario para autorizar una patente.

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).

En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 246-IP-2018, del 9 de julio de 2019, sobre el tema señaló:

...el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual engloba el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento.

En este sentido, el “estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo.” [...]

Por otra parte, en cuanto al requisito de nivel inventivo, el mismo Tribunal mencionado, en el proceso 589-IP-2016, del 26 de junio de 2017, consideró:

[...] Este requisito, ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al



momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente.

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo 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.

Para determinar el cumplimiento del requisito de nivel inventivo, el examinador debe realizar un análisis o cotejo de los documentos, en este caso D1 a D5, con la información que consta 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, el examinador señaló en su informe técnico concluyente lo siguiente:

D1 describe todas y cada una de las principales características descritas en la solicitud como un alojamiento que tiene un primer extremo, un motor diseñado para conectar operativamente a un



tubo accionador. Donde el tubo accionador puede extenderse y retraerse en una abertura en el primer extreme del alojamiento, controlada por el motor; y a su vez está configurado para acoplarse a un pistón de la jeringa, lo que permite dispensar el contenido de la jeringa de forma precisa. D1 describe incluso la limitación del movimiento rotacional del tubo accionador con respecto al alojamiento durante el desplazamiento del pistón. Con respecto al interruptor de membrana de la reivindicación 5 el cual busca desactivar el movimiento del motor cuando el tubo accionador lleva a un punto de máxima detracción no queda claro como esto puede contribuir a un efecto inesperado en la mejora de los sistemas de dispensación de líquidos dado que la limitación del desplazamiento o carrera generado por un motor es conocida en automatización clásica y se puede lograr por medio de diferentes tipos de interruptores electromecánicos de sobra conocidos por un experto en el estado del arte.

A la luz del pliego reivindicatorio, se establece que la invención no llega a un resultado diferente y único para la solución al problema planteado, en comparación con el estado del arte. Dicho resultado es evidente y se deduce de D1, como el más cercano. Se concluye que la invención presentada, carece de nivel inventivo en sus reivindicaciones 1 a 16.

De lo indicado por el examinador, se determina que la patente de invención solicitada no cumple con el requisito de novedad en algunas de sus reivindicaciones y ninguna de ellas posee nivel inventivo debido a la obviedad de la materia reclamada, por ende, la solución propuesta resulta evidente para una persona versada en la materia. De igual manera lo expuso el examinador en los argumentos técnicos



emitidos después de conocer el recurso de revocatoria presentado, en tanto mantuvo el criterio emitido en el informe anterior en el sentido que lo reivindicado no tiene nivel inventivo, asimismo señaló:

La presente invención se refiere a una pistola de lápiz para dispensar fluidos, según la explicación de (sic) solicitante ante el problema técnico de “proporcionar una fijación rotacional simplificada del eje de acoplamiento dentro del dispositivo inyector”. Para esto se propone “un dispositivo antirrotación, el dispositivo antirrotación que incluye un pasador antirrotación” D1 describe incluso la limitación del movimiento rotacional del tubo accionador con respecto al alojamiento durante el desplazamiento del pistón, por medio de un pin o pasador que conecta el tubo accionador con un canal a lo largo del alojamiento lo que impediría un movimiento rotacional del tubo accionador con respecto al alojamiento durante el desplazamiento del pistón.

En los informes técnicos rendidos por el examinador se observa que todos los elementos fueron debidamente valorados y evaluados, llegando a la conclusión que la solicitud de patente no puede gozar de protección, por los motivos citados; el examinador concluyó que a pesar de que el solicitante argumentó que “el pasador antirrotación de D1 interacciona con una barra guía” y no directamente con la pared interior del alojamiento, no es claro de qué manera esa característica resuelve de forma inesperada el problema técnico de evitar la rotación.

Respecto a la omisión señalada por la apelante acerca de las líneas agregadas en las reivindicaciones 1 y 14 que resultan esenciales para



dilucidar el objeto del problema técnico, cabe señalar a la recurrente que en primera instancia tuvo las oportunidades dadas por la Ley de patentes y su reglamento, para hacer las modificaciones necesarias a su solicitud; esto consta en el expediente administrativo; sin embargo la apelante faltó al deber de cuidado y omitió presentar el pliego reivindicatorio emendado conforme lo señaló; no obstante el examinador advirtió que pese a la enmienda, las reivindicaciones no tienen nivel inventivo, razón por la cual se rechaza lo manifestado en este sentido.

En cuanto a que la comparación de la reivindicación 1 de D1 evidencia que la invención no resulta obvia, considera este Tribunal que no lleva razón la recurrente por cuanto desde la perspectiva del examinador no se demostró un efecto inesperado ante el problema técnico de evitar la rotación; de ahí que, se rechazan las consideraciones señaladas por la apelante.

Con relación a que la persona experta no estaría motivada para incorporar un pasador antirrotación de este tipo en la disposición de D1, ni el interruptor de membrana, pues tendría que realizar un rediseño completo del dispositivo inyector de D1, considera este Tribunal que la apelante no aportó argumentos técnicos que desvirtúen lo señalado por el examinador en los informes técnicos.

El agravio relativo a la reivindicación 5 no puede ser admitido por cuanto lo que señala es exactamente igual al contenido de esa reivindicación, la cual cumple con el requisito de novedad, pero no tiene nivel inventivo. El apelante solo varía un poco la redacción, pero no presenta otros argumentos técnicos que desvirtúen lo señalado por



el examinador en los informes técnicos, en cuanto a que no queda claro como el hecho que el pasador antirrotación interaccione directamente con la pared interior del alojamiento, en lugar de hacerlo con una barra guía como en D1, aporta un efecto inesperado ante el problema técnico de evitar la rotación.

Sobre el nuevo pliego reivindicatorio enmendado y presentado en alzada, con el fin que el profesional examinara los argumentos señalados, ello resulta improcedente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 inciso 3 del del Reglamento a la Ley de patentes, según el cual:

3. El solicitante podrá modificar las reivindicaciones en cualquier tiempo hasta la presentación del comprobante de pago de los honorarios correspondientes al estudio de fondo, siempre que se observe lo establecido en el artículo 8, párrafo 1 de la Ley. En caso de que el solicitante requiera aportar modificaciones al juego reivindicatorio después de haber comprobado el pago de los honorarios, deberá justificar su solicitud y hacerlo antes de que el expediente sea asignado al examinador de fondo. Después del plazo indicado, solamente podrá modificar las reivindicaciones para solventar una objeción del examinador, dentro del plazo establecido en el artículo 13 inciso 3 de la Ley.

[...]

Lo indicado en el inciso anterior, obedece a una exigencia de seguridad jurídica y es atinente al principio de doble instancia administrativa, que rige el tema de patentes en Costa Rica; un cambio en las reivindicaciones en fase de apelación no es permitido conforme



lo establecido puesto que implicaría que el nuevo juego reivindicitorio sea analizado y se resuelva únicamente en esta instancia de alzada y nunca por el Registro de la Propiedad Intelectual, lo que infringe la doble instancia administrativa, y provocaría situaciones que ponen en indefensión al administrado y terceros interesados. Esta tesis ha sido sostenida por este Tribunal, al respecto véanse los votos 0466-2023 de las 09:00 horas del 26 de noviembre de 2023 y 0062-2024 de las 10:08 horas del 8 de marzo de 2024, entre otros; en consecuencia, ese pliego reivindicitorio no puede ser analizado.

Debido a lo anterior, la resolución dictada por el Registro de Propiedad Intelectual es avalada en su totalidad por parte de este Tribunal; además el solicitante no 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 lo pedido.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las consideraciones expuestas, este Tribunal estima procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada María Laura Valverde Cordero, apoderada especial de la empresa FISHMAN CORPORATION, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:29:18 horas del 14 de noviembre de 2024, la que se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada María Laura Valverde Cordero, en su condición de apoderada especial de la



empresa FISHMAN CORPORATION, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:29:18 horas del 14 de noviembre de 2024, la que en este acto **se confirma**. 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, 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: 08/10/2025 08:51 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 08/10/2025 11:08 AM

Óscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
GILBERT BONILLA MONGE (FIRMA)
Fecha y hora: 08/10/2025 10:01 AM

Gilbert Bonilla Monge

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Fecha y hora: 08/10/2025 09:22 AM

Cristian Mena Chinchilla

Firmado digitalmente por
NORMA MERCEDES UREÑA BOZA (FIRMA)
Fecha y hora: 08/10/2025 09:04 AM

Norma Ureña Boza



DESCRIPTORES.

CONCESIÓN DE LA PATENTE

TG: INSCRIPCIÓN DE LA PATENTE DE INVENCIÓN

TNR: OO.39.12

EXAMEN DE SOLICITUD DE PATENTE

TE: EXAMEN DE FONDO DE LA INVENCIÓN

TE: EXAMEN FORMA DE LA SOLICITUD DE PATENTE

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE

TNR: OO.59.53

INVENCIÓN

TE: NIVEL INVENTIVO

TE: NOVEDAD DE LA INVENCIÓN

TG: PATENTES DE INVENCIÓN

TNR: OO.38.15

DENEGACIÓN DE LA PATENTE

TE: RECURSO CONTRA DENEGACIÓN DE LA PATENTE

TNR: OO.39.88