



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0009-TRA-PI

SOLICITUD DE CONCESIÓN DE LA PATENTE DE INVENCION
DENOMINADA "SOPORTE TELESCÓPICO PARA REUBICAR
CONTENEDORES EN DEPÓSITOS DE ESTANTES ELEVADOS"

AMOVA GMBH, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2020-0547)

PATENTES DE INVENCION

VOTO 0436-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cincuenta y dos minutos del veinticinco de setiembre de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal recurso de apelación interpuesto por el abogado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, con cédula de identidad 3-0376-0289, en su condición de apoderado especial de la empresa **AMOVA GMBH**, domiciliada en Obere Industriestraße 8 57250 Nelphen, Alemania, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:44:32 del 8 de octubre de 2024.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante solicitud de inscripción de patente de invención recibida el 11 de noviembre de



2020, el señor Luis Diego Castro Chavarría, con cedula de identidad 1-0669-0228, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **AMOVA GmbH**, solicitó la inscripción de la patente de invención denominada **“SOPORTE TELESCÓPICO PARA REUBICAR CONTENEDORES EN DEPÓSITOS DE ESTANTES ELEVADOS”**.

El Registro de la Propiedad Intelectual, una vez emitidos los informes técnicos preliminares de primera y segunda fase, así como el informe técnico concluyente, relacionados con la patente presentada, mediante resolución dictada a las 15:44:32 del 8 de octubre de 2024, resolvió denegar la patente por no tener altura inventiva, debido a que el estado de la técnica describe un soporte telescópico para sostener y mover un contenedor en un almacén de estanterías altas y un marco principal que contiene dos guías de viga desplazables.

Inconforme con lo resuelto, el licenciado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, en representación de la empresa **AMOVA GMBH**, presentó recurso de apelación y expuso los siguientes agravios ante este Tribunal:

1. Las reivindicaciones 1 a 16 tienen novedad, ya que las características técnicas no están contenidas en los documentos D1 a D4 del estado de la técnica.

2. La invención no es obvia para un técnico en la materia, incluso considerando las enseñanzas combinadas de los documentos D4, D2 y D3, destacando lo siguiente:

- D4 no describe un receptor móvil ni la disposición de pernos



de bloqueo twist lock a una distancia fija sobre un receptor. Indica que los pernos de bloqueo en D4 están directamente unidos a los brazos telescópicos y no a un receptor, como en la invención reivindicada.

- D2 no aborda el problema técnico de tolerancias de fabricación y deformaciones, y sus enseñanzas no conducen a la solución técnica propuesta. Argumenta que los pernos de bloqueo en D2 son ajustables y no están dispuestos a una distancia fija sobre un receptor como en la invención reivindicada.
- D3 no describe las características esenciales de la invención, como el receptor móvil y los pernos de bloqueo twist lock dispuestos a una distancia fija.

3. La invención resuelve el problema técnico de compensar tolerancias de fabricación, deformaciones y posicionamiento preciso del contenedor.

4. Las reivindicaciones fueron oportunamente limitadas y se basan en el mismo conjunto de reivindicaciones que han sido concedidas en otras jurisdicciones como Canadá, China, Japón, entre otras.

5. Aclara que las características técnicas distintivas correspondientes a los dos pernos de bloqueo Twist lock (131) que están dispuestos a una distancia fija entre sí en el receptor (130) no han sido reveladas ni sugeridas en ninguno de los documentos del arte previo citado.

6- El análisis de actividad inventiva realizado por el examinador no deja claro cómo una persona con conocimientos medios en la materia hubiese modificado las enseñanzas de D4 respecto a las enseñanzas



de D2 o D3 para alcanzar la invención reivindicada de acuerdo con la actual reivindicación 1.

6- Se refiere el recurrente técnicamente a la mecánica y función de las piezas de la patente de invención solicitada para lo cual aporta imágenes de las partes del soporte telescópico para recoger y mover un contenedor en un almacén de estanterías altas, en el que dos pernos de bloqueo twist lock están dispuestos sobre un soporte rígido (receptor 130), que a su vez está montado de forma móvil en al menos una dirección en un soporte telescópico.

7. Indica que se demuestra actividad inventiva sobre las enseñanzas combinadas de D4 en vista de D2 o D3 y solicita **revocar la resolución de las 15:44:32 del 8 de octubre de 2024**, retrotraer los efectos a la etapa procesal correspondiente al estudio de fondo para que un perito analice la presente solicitud.

Debido al recurso de apelación presentado por el recurrente y los alegatos externados ante esta instancia, se solicita por parte de este Tribunal como prueba para mejor resolver, al examinador Ing. Luis Diego Monge Solano, MSc., que se refiera a ellos, siendo que mediante informe recibido el dos de setiembre del dos mil veinticinco emite argumentos técnicos en respuesta a los alegatos expresados por la parte apelante AMOVA GMBH.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge los hechos tenidos por probados contenidos en el Considerando Tercero de la resolución venida en alzada. Asimismo, este Tribunal tiene como un hecho probado, los argumentos técnicos rendidos por el examinador Ing. Luis Diego Monge Solano, MSc., sobre las



argumentaciones de fecha 10 de marzo de 2025, y que se ubica en los folios 10 a 16 del legajo de apelación.

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 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 tienen 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.



Es importante aclarar que la solicitud de patente debe cumplir con los denominados requisitos de forma-fondo (unidad de invención, claridad y suficiencia) para que el examinador pueda evaluar los requisitos sustantivos (novedad, nivel inventivo y aplicación industrial); porque si la solicitud no cumple con esos requisitos previos, el examinador no tendrá claridad en cuanto al objeto de protección de la solicitud y las personas versadas en la materia no podrán ejecutar la invención, supuestos esenciales para que la Administración pueda conceder el derecho exclusivo de explotar la invención, que es a su vez el derecho que confiere la patente.

En el caso que se analiza, el conflicto que surge con la patente denominada **“SOPORTE TELESCÓPICO PARA REUBICAR CONTENEDORES EN DEPÓSITOS DE ESTANTES ELEVADOS”**, cuyo objeto de la solicitud consiste en un soporte telescópico para la recolección y reubicación de contenedores de carga en un depósito de estantes altos, principalmente en instalaciones de transbordo en puertos, cuyo fin es facilitar la manipulación eficiente de los contenedores en un ambiente de almacenamiento con estantes altos y que el Registro de la Propiedad Intelectual, denegó mediante resolución emitida a las 15:44:32 del 8 de octubre de 2024, con base en los estudios técnicos de fondo realizados por el examinador Ing. Luis Diego Monge Solano, MSc., y con fundamento en el artículo 1 y 2 de la Ley de patentes, debido a que consideró en su informe técnico concluyente que las reivindicaciones 1 a 16 incumplen con el requisito de nivel inventivo por cuanto: “... bajo el método de evaluación conocido como “problema-solución se mantiene el criterio emitido en el ITP fase 2, respecto a que la invención presentada carece de nivel inventivo pues para un técnico en la materia correspondiente, resulta



obvia y se deriva de manera evidente del estado de la técnica”(folio 86 del expediente principal) , por lo que no recomienda la concesión de la solicitud.

Ahora bien, la jurisprudencia desarrollada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina permite tener una visión más clara del requisito de novedad, y que contribuye a dimensionar el concepto de nivel inventivo:

“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”. (Proceso 246-IP-2018, del 09 de julio del 2019, Tribunal de Justicia Andina)

En cuanto al nivel inventivo, el Tribunal en mención, ha considerado:

El requisito de nivel inventivo 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 para un experto medio en el asunto de que se trate, se necesite 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. (Proceso 589-IP-2016, del 26 de junio del 2017, Tribunal de Justicia Andina)

Para verificar el cumplimiento del requisito de nivel inventivo, se 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 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.

De todo lo expuesto, es menester indicar que el examinador analizó ampliamente los elementos de la invención solicitada, y en su informe técnico concluyente determinó que las 16 reivindicaciones no cumplen el requisito de nivel inventivo, se concluye que el resultado técnico puede derivarse de la combinación de documentos del estado de la técnica (D4, D2, D3 y D1), y que para un técnico en la materia resulta obvia; es entonces que se rechaza la protección de las 16 reivindicaciones debido a la falta de nivel inventivo y no se recomienda



la concesión de la patente solicitada (folios 82 a 88 del expediente principal).

Tal como se indicó, para otorgar la protección de una invención a través de una patente debe de cumplir con ciertas condiciones de patentabilidad; no obstante, se desprende de los informes técnicos elaborados en el examen de fondo de la solicitud que las últimas reivindicaciones enmendadas del 1 a 16 no presentan el requisito de nivel inventivo. Con fundamento en lo anterior, hizo bien el Registro en denegar la concesión de la patente.

En virtud de los agravios planteados en el recurso de apelación interpuesto y al ser prevenido por este Tribunal como prueba para mejor resolver, el examinador continúa con su análisis respecto a los alegatos o argumentaciones técnicas en contra de la resolución denegatoria, a los que el examinador expresa en sus argumentos técnicos que existen 16 reivindicaciones, de las cuales son independientes la 1 y 15, mientras dependientes son de la 2 a 14 y 16; se mantiene el criterio expresado en el Informe técnico concluyente donde se considera que las reivindicaciones 1 a 16 no son exclusiones de patentabilidad y no contienen materia no considerada invención; de igual forma se mantiene el criterio de cumplimiento en la unidad de invención, claridad, y suficiencia; de igual forma existe novedad y aplicación industrial en las reivindicaciones 1 a 16; el criterio versado en el informe técnico fase 2 y el informe técnico concluyente sobre el nivel inventivo se mantiene, lo que significa que la invención presentada carece de este requisito debido a que “ la invención presentada carece de nivel inventivo pues para un técnico en la materia correspondiente, resulta obvia y se deriva de manera evidente



del estado de la técnica”. Se refiere técnicamente a la solicitud de patente propuesta y hace notar que tal y como lo argumenta el solicitante D4, D2 y D3 describen sistemas en los que los pernos de bloqueo twist lock pueden ajustarse longitudinalmente entre sí con el fin de ajustarse a diferentes tamaños de contenedores, mientras que en la solicitud reivindicada se encuentran a una distancia fija. Al semejar un elemento a otro, la objeción no puede ser falta de novedad sino por falta de una cualidad inventiva y así lo establece 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. Los pernos ajustables de D4, D3 y D2 son equivalentes a los pernos fijos de la solicitud analizada por cuanto para ejercer su función deben primero ajustarse a una distancia fija.

Bajo el método de evaluación conocido como “problema-solución”, no queda claro cuál sería resultado diferente y único para la solución al problema técnico planteado, al utilizar pernos con una distancia fija en contraposición con utilizar pernos cuya distancia puede ser ajustada previamente a una distancia fija para después realizar exactamente la misma acción de elevar un contenedor; la solución propuesta es evidente para un experto en el estado del arte, por cuanto para utilizar los sistemas de D4, D2 y D3 un experto debería primero fijar una distancia entre los pernos antes de ejercer la acción para la cual estos sistemas fueron diseñados que elevar un contenedor, es decir, no hay nivel inventivo.

Como puede verse en los informes técnicos rendidos, todos los elementos fueron debidamente valorados y evaluados, llevando al



examinador a la conclusión de que la solicitud de patente no puede gozar de protección, por las motivaciones supra citadas.

Asimismo, se argumenta que, en otras jurisdicciones como Canadá, China, Japón, entre otras, sí se concedió la patente; no obstante, se trae a colación el principio de independencia de las patentes, por medio del cual se establece que una solicitud de patente debe tratarse con independencia en otras patentes solicitadas u obtenidas para la misma invención en otros países, por lo cual su otorgamiento no obliga a ningún país a conceder una patente para la misma invención. Este principio se encuentra consagrado en el artículo 4 bis del Convenio de París:

1. Las patentes solicitadas en los diferentes países de la Unión por los nacionales de países de la Unión serán independientes de las patentes, obtenidas para la misma invención en los otros países adheridos o no a la Unión.

[...]

Teniendo en cuenta los razonamientos técnicos vertidos y conforme al análisis efectuado se rechazan los alegatos expresados por el apelante, y conforme a los informes elaborados por el examinador Ing. Luis Diego Monge Solano, MSc., este Tribunal comparte el criterio emitido por el Registro de origen, con respecto a que la invención denominada **“SOPORTE TELESCÓPICO PARA REUBICAR CONTENEDORES EN DEPÓSITOS DE ESTANTES ELEVADOS”**, no cumple con los requisitos de patentabilidad, y por ende, la invención propuesta no pueda ser concedida por parte del Registro de la Propiedad Intelectual, razón por la cual, lo procedente es declarar sin



lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa **AMOVA GMBH**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual venida en alzada.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, en su condición de apoderado especial de la empresa **AMOVA GMBH**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:44:32 del 8 de octubre 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

mut/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES

PATENTES DE INVENCION

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: REGISTRO DE PATENTES DE INVENCION

TNR: 00.38.55