
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0089-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE DE INVENCIÓN “APPARATUS FOR CONTROLLING FLUID FLOW” (APARATO PARA CONTROLAR EL FLUJO DE FLUIDO)

DEKA PRODUCTS LIMITED PARTNERSHIP., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2014-0309)

PATENTES DE INVENCIÓN

VOTO 0313-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas veintiséis minutos del nueve de julio de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la compañía **DEKA PRODUCTS LIMITED PARTNERSHIP**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos, con domicilio en 340 Commercial Street Manchester, NH 03101, Estados Unidos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:22:35 horas del 18 de noviembre de 2020.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 26 de junio del 2014, la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la compañía DEKA PRODUCTS LIMITED PARTNERSHIP., solicitó el registro como patente de invención de la solicitud denominada **“APPARATUS FOR CONTROLLING FLUID FLOW”**, (APARATO PARA CONTROLAR EL FLUJO DE FLUIDO), inventor KAMEN, Dean y otros, prioridad reclamada PCT/US2012/071142, clasificación internacional A16M5/168(2006.01).

Luego de publicados los edictos y pasado el plazo de ley, no se presentaron oposiciones a la solicitud de la patente de invención denominada **“APPARATUS FOR CONTROLLING FLUID FLOW”**. (Folio 56 al 63 del expediente principal)

El examinador, ingeniero Huber Ortega Padilla, dictaminó técnicamente la invención solicitada **“APPARATUS FOR CONTROLLING FLUID FLOW”**,(APARATO PARA CONTROLAR EL FLUJO DE FLUIDO), y rindió las valoraciones pertinentes mediante los informes técnicos preliminares fase I del 6 de diciembre de 2019 (folios 122 a 127 del expediente principal), fase II del 28 de abril de 2020 (folios 182 a 187 expediente principal), y el informe técnico concluyente del 8 de agosto de 2020 (folios 206 a 211 expediente principal). Con fundamento en los informes indicados, por resolución final dictada a las 08:22:35 horas del 18 de noviembre de 2020, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió conceder la protección de las reivindicaciones 1 a 69, 76, 82, 94, 101, 109 y 111, reenumeradas de la 1 a 75 (presentadas el 29 de junio de 2020); por cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Denegando las reivindicaciones 70 a 75, 77 a 81, 83 a 93, 95 a 100, 102 a 108 y 110 ante la falta de cumplimiento de los requisitos de claridad y suficiencia, por tanto, no se emitió criterio de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. (folios 212 a 219 del expediente principal).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la compañía DEKA PRODUCTS LIMITED PARTNERSHIP, apeló mediante escrito recibido en el Registro de la Propiedad Intelectual el 11 de enero de 2021, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, mediante escrito recibido electrónicamente el 10 de marzo de 2021, expresó como agravios:

- 1) Que el criterio del Registro, para rechazar parcialmente la patente de invención “APPARATUS FOR CONTROLLING FLUID FLOW”,(APARATO PARA CONTROLAR EL FLUJO DE FLUIDO) es incorrecto, pues todas las reivindicaciones, incluyendo las reivindicaciones 70 a 75, 77 a 81, 83 a 93, 95 a 100, 102 a 108 y 110 cumplen con todos los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral, incluyendo claridad, suficiencia, novedad y nivel inventivo.
- 2) Señala que, por un error involuntario material, al realizar la nueva numeración de las reivindicaciones al eliminar las reivindicaciones 69 a 84, no se contempló que en el cuerpo de las reivindicaciones también se debía hacer un ajuste a la numeración. Por lo que al no realizar dicho ajuste las reivindicaciones dependientes 70 a 75, 77 a 81, 83 a 93, 95 a 100, 102 a 108 y 110 no cumplían con los requisitos de claridad y suficiencia, por ende, el examinador consideró que tampoco cumplían con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.
- 3) Se adjunta el conjunto de reivindicaciones correctamente enumeradas y con la dependencia correcta en virtud de la eliminación de reivindicaciones que se había presentado. Por lo anterior, se solicita al Tribunal revocar la resolución con el fin de que se acepten todas las reivindicaciones de esta patente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se logró acreditar ante esta Instancia, que la falta de claridad consistía únicamente en una dependencia incorrecta de las reivindicaciones, una vez superados los problemas de claridad de las 111 reivindicaciones, se determinó que poseen suficiencia, unidad inventiva, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Por tanto, la solicitud de la patente de invención pedida cumple con los requisitos

de patentabilidad estipulados en la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, según se desprende del informe de aclaración rendido por el Ing. Huber Ortega Padilla, del 11 de julio de 2021. (folios 38 del legajo digital de apelación).

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 -en adelante Ley de patentes- define el concepto de invención en su artículo 1 como “toda creación del intelecto humano, capaz de ser aplicada en la industria, que cumpla las condiciones de patentabilidad previstas en esta ley”; señala además que una invención puede ser “un producto, una máquina, una herramienta o un procedimiento de fabricación y estará protegida por la patente de invención.” Asimismo, este numeral indica la materia que no se considera invención y las que aun siendo invenciones se encuentran excluidas de patentabilidad.

Los aspectos que deben ser valorados para determinar la patentabilidad de una invención cuyo registro se pretende, se encuentran establecidos en el inciso 1) del artículo 2 de la Ley de patentes, en donde se especifica que es patentable todo aquello 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” (se agrega el subrayado). 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 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, en el presente caso el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió conforme el informe técnico concluyente, emitido el 8 de agosto de 2020, por el examinador ingeniero Huber Ortega Padilla, quien dictaminó técnicamente que la patente de invención solicitada “APPARATUS FOR CONTROLLING FLUID FLOW” (APARATO PARA CONTROLAR EL FLUJO DE FLUIDO), respecto de las reivindicaciones 1 a 69, 76, 82, 94, 101, 109 y 111, reenumeradas de la 1 a 75 (presentadas el 29 de junio de 2020); cumplían con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, concediéndose su protección. Sin embargo, no se concede respecto de las reivindicaciones 70 a 75, 77 a 81, 83 a 93, 95 a 100, 102 a 108 y 110 ante la falta de cumplimiento de los requisitos de claridad y suficiencia, por tanto, no se emitió criterio con relación a la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial de tales reivindicaciones.

El solicitante, inconforme con lo determinado por el Registro de instancia, apela y argumenta que la situación acaecida a su solicitud de patente “APPARATUS FOR CONTROLLING FLUID FLOW”(APARATO PARA CONTROLAR EL FLUJO DE FLUIDO), obedeció a un error involuntario material al realizar la nueva numeración de las reivindicaciones, debido a que en el escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 29 de junio de 2020, su mandante procedió a contestar la objeción realizada por el Ing. Hubert Ortega Padilla, realizando una serie de modificaciones a las reivindicaciones, y eliminado las reivindicaciones 69 a 84. Lo anterior, a efectos de que se continuaría con las reivindicaciones a 68 y 85 a 127, las cuales corresponden a la invención 1, según lo indicado en el reporte de patentabilidad de la fase 2. Sin embargo, al eliminar las reivindicaciones 69 a 84, no se contempló que en el cuerpo de las reivindicaciones también se debía hacer un ajuste a la numeración. Por lo que, al no haberse realizado dicho ajuste, las reivindicaciones dependientes 70 a 75, 77 a 81, 83 a 93, 95 a 100, 102 a 108 y 110 no cumplían con los requisitos de claridad y suficiencia, y por ello el examinador consideró que estas no cumplían con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. En virtud de que las reivindicaciones independientes, de las cuales dependen las reivindicaciones no aceptadas, fueron consideradas que sí cumplían con todos los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral, por consiguiente, las reivindicaciones dependientes también cumplen con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral, dado su ajuste. Para dichos efectos se adjuntó el conjunto de reivindicaciones correctamente numeradas y con la dependencia correcta en virtud de la eliminación de las reivindicaciones que se habían presentado.

Ante tal supuesto fáctico, este Tribunal ordenó la realización de una aclaración al examinador asignado Huber Ortega Padilla, con el fin que se analizara la invención solicitada en relación con los alegatos de la parte recurrente, informe de segunda instancia del 11 de junio de 2021, que aclaró que con el análisis del nuevo pliego de las 111 reivindicaciones, se resuelven los problemas de claridad establecidos en el Informe Técnico Concluyente, y al resolver estos,

las 111 reivindicaciones poseen suficiencia, unidad inventiva, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Ello, debido a que la falta de claridad consistía únicamente en una dependencia incorrecta de las reivindicaciones, por lo que resulta patentable según lo estipulado en la Ley de patentes citada.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por lo anterior este órgano considera que se debe otorgar la patente de invención “**APPARATUS FOR CONTROLLING FLUID FLOW**” (**APARATO PARA CONTROLAR EL FLUJO DE FLUIDO**), para las reivindicaciones pretendidas, pues con fundamento en el informe de aclaración rendido por el perito Ing. Huber Ortega Padilla, que se constituye como la prueba esencial que este Tribunal debe valorar, la patente solicitada cumple con los requisitos estipulados en la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, n.º 6867, por ser nueva, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial; razón por la cual, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de DEKA PRODUCTS LIMITED PARTNERSHIP, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:22:35 horas del 18 de noviembre de 2020, la que en este acto se revoca parcialmente para que sea concedida la patente en su totalidad, incluyendo las reivindicaciones 70 a 75, 77 a 81, 83 a 93, 95 a 100, 102 a 108 y 110, modificadas en cuanto a su dependencia, aportadas ante este Tribunal y valoradas por el examinador.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de **DEKA PRODUCTS LIMITED PARTNERSHIP**, en contra de

la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:22:35 horas del 18 de noviembre de 2020, la que en este acto se **revoca parcialmente** para que se conceda la patente de invención denominada “**APPARATUS FOR CONTROLLING FLUID FLOW**” (APARATO PARA CONTROLAR EL FLUJO DE FLUIDO), incluso en las reivindicaciones apeladas 70 a 75, 77 a 81, 83 a 93, 95 a 100, 102 a 108 y 110. En todo lo demás queda incólume la resolución recurrida. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

INSCRIPCIÓN DE LA PATENTE DE INVENCIÓN

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE
TG: PATENTES DE INVENCIÓN
TNR: 00.39.55

EXAMEN DE FONDO DE LA INVENCIÓN

UP: EXAMEN MATERIAL DE LA INVENCIÓN
TG: EXAMEN DE SOLICITUD DE PATENTE
TNR: 00.59.32

INVENCIÓN

TE: APLICACIÓN INDUSTRIAL
NIVEL INVENTIVO
NOVEDAD DE LA INVENCIÓN
TG: PATENTES DE INVENCIÓN
TNR: 00.38.15