

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2017-0142-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la patente “VÁLVULAS AÓRTICAS PROSTÉTICAS”

ST. JUDE MEDICAL INC., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 11286)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO 0601-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con treinta y cinco minutos del dos de noviembre de dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la **licenciada Marianela Arias Chacón**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-679-960, en representación de **ST. JUDE MEDICAL INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Minnesota, con domicilio en One St. Jude Medical Drive, St. Paul, Minnesota 55117, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:46:22 horas del 10 de febrero de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el 19 de febrero de 2010, la **licenciada Marianela Arias Chacón** en la representación indicada solicitó se concediera la inscripción de la Patente de Invención denominada “**VÁLVULAS AÓRTICAS PROSTÉTICAS**” cuyo inventor es: ALKHATIB, Yousef, F., estadounidense, quien cedió sus derechos a la solicitante, solicitud que de conformidad con la memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños depositados le corresponde la Clasificación Internacional de Patentes de Invención **A 61F 2/24**.

SEGUNDO. El aviso respectivo fue publicado en el diario La República del 15 de abril de 2010 y en las ediciones del diario oficial La Gaceta números de 79 a 81 de los días 26 a 28 de abril de 2010 y una vez transcurrido el término concedido en éstos no se presentó oposición alguna.

TERCERO. El **Informe Técnico Preliminar Fase 1** elaborado por el perito designado al efecto, Dr. Freddy Arias Mora, fue recibido en el Registro el 24 de marzo de 2015 y mediante resolución de las 13:36 horas del 25 de marzo de 2015 se dio audiencia de él a la parte solicitante para que formulara sus alegaciones.

CUARTO. En escrito presentado el 22 de abril de 2015 la solicitante se refirió al informe técnico eliminando las reivindicaciones de la 12 a la 22. Asimismo, el 04 de agosto de 2015 se recibió en el Registro el **Informe Técnico Preliminar Fase 2.**

QUINTO. Que el **Informe Técnico Concluyente** fue remitido al Registro el 8 de octubre de 2015 por el Dr. Arias Mora, quien recomienda no conceder la patente porque no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 2 de la Ley de Patentes de Invención, así como el artículo 4 de su Reglamento, que es Decreto No 15222-MIEM-J.

SEXTO. El Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las 09:46:22 horas del 10 de febrero de 2017, dispuso en lo conducente, lo siguiente: “...**POR TANTO** Con sujeción a lo dispuesto en Ley de Patentes (...); se resuelve: **I. Denegar la solicitud de patente de invención denominada VÁLVULAS AÓRTICAS PROSTÉTICAS. II. Ordenar el archivo del expediente respectivo (...)** **NOTIFÍQUESE...**”

SÉTIMO. Inconforme con lo resuelto, la licenciada Arias Chacón interpuso recurso de revocatoria con apelación subsidiaria en contra la resolución relacionada y en virtud de haber sido admitida la apelación conoce este Tribunal.

OCTAVO. A la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Con fundamento en los autos que constan dentro de este expediente, este Tribunal tiene por demostrado: **I.** Que la solicitud de patente denominada **VÁLVULAS AÓRTICAS PROSTÉTICAS** no cumple con el requisito de nivel inventivo, establecido en la Ley de Patentes (folio 58)

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No encuentra este Tribunal hechos con tal carácter que resulten de importancia para el dictado de esta resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial deniega la concesión de la patente de invención propuesta, con fundamento en el estudio de fondo realizado por el perito Dr. Freddy Arias Mora, en el que se determinó:

“...Quinto. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.

Se determina que la solicitud a pesar de poseer unidad de invención, claridad, suficiencia, novedad y que es susceptible de aplicación industrial, carece de nivel inventivo respecto de una válvula prostética con al menos una interrupción en el flujo de entrada anular y el de salida aórtica, por ser una invención que es ampliamente estudiada en el estado del arte como se demostraron en los documentos identificados como D1 y D2, además de considerarse que la técnica propuesta no afecta lo existente en el arte previo, no aporta una

diferencia sustancial, ni permite distinguirse de las demás invenciones de esta clase, por ello un conocedor del campo sin necesidad de implementar mayor esfuerzo inventivo logra resolver el problema con la aplicación de los documentos disponibles en el estado del arte actual ...” (folio 68)

Con base en dicho informe y con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, la autoridad registral deniega la solicitud de registro de la patente y ordena el archivo del expediente.

En escrito presentado ante el Registro el 21 de febrero de 2017, la **licenciada Arias Chacón** en sus agravios afirma que el criterio para rechazar la patente es incorrecto porque las reivindicaciones propuestas sí cumplen con todos los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral, incluyendo el nivel inventivo.

Posteriormente, en escrito presentado ante este Tribunal el 29 de junio de 2017 manifiesta que: “...I- Basado en el párrafo tercero del artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención (...) manifiesto que mi representada ha realizado una serie de modificaciones a las reivindicaciones (...). Por dicha razón se adjunta las reivindicaciones de esta patente debidamente modificadas. Si fuese necesario, se autoriza a este Tribunal nombrar un perito para realizar el estudio de patentabilidad de las reivindicaciones enmendadas...” (folio 20 legajo de apelación).

Con fundamento en estos alegatos, la parte recurrente manifiesta que; en caso de ser necesario, se autoriza a este Tribunal a nombrar un perito para que se realice el estudio de patentabilidad del nuevo juego reivindicatorio. Asimismo, solicita se revoque la resolución final del Registro y se ordene continuar con el trámite de su patente.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el **artículo 1°** de 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) define una invención como “...*toda*

creación del intelecto humano, capaz de ser aplicada en la industria, que cumpla las condiciones de patentabilidad previstas en esta ley...” puede tratarse de “...*un producto, una máquina, una herramienta o un procedimiento de fabricación y estará protegida por la patente de invención...*” Asimismo, excluye la materia que no se considera invención y las que aun siendo invenciones no resultan patentables.

En este mismo sentido, en el inciso 1) del **artículo 2** de esta misma Ley se define que una invención es patentable si cumple con los requisitos de **novedad, nivel inventivo y aplicabilidad industrial**. Disponiendo esta norma que “*una invención es nueva cuando no existe previamente en el estado de la técnica*” y; en líneas muy generales, define el **estado de la técnica** como “*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*” (inciso 3)

Se especifica también que una invención presenta **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*” (inciso 5). Además, se considera “*que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando tenga una utilidad específica, substancial y creíble*” (inciso 6).

Respecto de otros requisitos de patentabilidad, en el **artículo 6** de esa misma norma se establecen las características de **claridad y suficiencia**, por cuanto en su inciso 4) dispone que en la descripción de la solicitud de patente se 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*. Asimismo, en el **artículo 7** de este mismo cuerpo normativo se relaciona el requisito de **unidad de la invención**, el cual consiste en que cada solicitud debe referirse a una única “*...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 **artículo 13** inciso 2) 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 de expertos independientes en la materia, lo que resulta fundamental para que coadyuve en la toma de decisión por parte del operador jurídico.

Siempre en relación con el examen de fondo, en los incisos 3) y 4) del mismo **artículo 13** se dispone que dentro del mes siguiente a la notificación que dirija el Registro de la Propiedad Industrial al solicitante, informándole de las recomendaciones hechas por el perito examinador en el estudio de fondo, debe el interesado proceder a corregir, completar, modificar o dividir su solicitud, observando lo prescrito en el artículo 8 de ese mismo cuerpo legal. En caso de que no se cumpla con lo prevenido o que, a pesar de responder esa prevención, no se satisfagan las condiciones previstas en el artículo 1, el Registro denegará la patente.

En el caso bajo estudio, en el **Informe Técnico Preliminar Fase 2** (folios 38 a 43) se concluyó que a pesar de la modificación del juego reivindicatorio -del cual se eliminaron las enumeradas de 12 a 22- las reivindicaciones 1 a 11 carecen de nivel inventivo porque no implica una mejora sustantiva del estado del arte, dado que en los documentos D1 y D2 se describen las mismas características técnicas y por ello se recomienda no conceder la patente.

Este informe pericial fue puesto en conocimiento del solicitante, quien en su respuesta a dicho traslado manifiesta que:

“...Nivel inventivo: El Dr. Arias indica que no existe una definición exacta del problema técnico que se pretende resolver con esta patente. En este sentido, le aclaramos al Dr. Arias que esta válvula aórtica efectivamente tiene una ventaja con respecto al estado de la técnica. La caracterización de esta válvula mejorará el desempeño de la misma, y de la misma manera extenderá la vida de su estructura. Por ello mitigará el uso deteriorado de la válvula natural u “original” del paciente.

Un aspecto esencial del mejoramiento del desempeño se debe la unión que tiene la válvula en el lugar que corresponde y sus características de expansión, las cuales son mejoradas ...” (folio 46).

Con fundamento en estas manifestaciones, alega que la invención propuesta cumple con los requisitos necesarios para obtener protección registral y solicita se continúe con su trámite.

Una vez analizadas las afirmaciones de la parte interesada, el Dr. Arias Mora emite su **informe técnico concluyente** (folios 54-60), concluyendo que la solicitud cumple con los requisitos de los artículos 6 y 7 de la Ley de Patentes, sea unidad de invención, claridad y suficiencia. Asimismo, afirma que las reivindicaciones de la 1 a la 11 son novedosas y tienen aplicación industrial. No obstante, respecto del nivel inventivo indica que:

“...De acuerdo con el estado del arte (D1 y D2), las válvulas prostéticas para el corazón típicamente incluyen una estructura de soporte. Esta estructura puede tener una amplia gama de conformaciones que permiten ajustar y estabilizar la válvula. La estructura de soporte se fabrica con materiales compatibles con el cuerpo humano y normalmente tienen membranas u hojillas que se abren y cierran para permitir el flujo sanguíneo. Se pretende que el flujo que se presente en la válvula sea lo más similar al flujo natural, esto previene que existan problemas para el paciente y que este tenga una vida normal con actividades diarias de una mejor manera tomando en cuenta la operación a que fue sometido y el trascurso del tiempo.

En la presente solicitud y analizando lo indicado por el solicitante en la contestación al Informe Técnico Fase 2, no existe una definición exacta del problema técnico que se pretende resolver al caracterizar la válvula aórtica prostética en la que la porción de flujo de entrada anular y salida aórtica tiene al menos una interrupción en la dirección anular.

Por lo tanto, esta característica reivindicada no resulta en una mejora sustantiva del estado del arte y no es posible reconocer el nivel inventivo a las reivindicaciones 1 a 11...” (folio 58)

Como resultado de este examen técnico, el examinador recomienda no conceder el registro de esta invención porque no cumple los requisitos de patentabilidad establecidos en el artículo 2 de la Ley de Patentes de Invención, así como en el artículo 4 de su Reglamento, que es Decreto No 15222-MIEM-J y en el Manual de organización y examen de solicitudes de patentes de invención de las Oficinas de Propiedad Industrial del Istmo Centroamericano y la República Dominicana (folio 59).

El apelante invoca en sus agravios el artículo 13 de la Ley de Patentes para realizar una modificación de las reivindicaciones que fueron objeto de análisis en primera instancia y solicita que; en caso de que sea necesario, este Tribunal proceda a nombrar un perito que estudie nuevamente la patentabilidad de su solicitud, pero respecto de las reivindicaciones que ahora enmienda.

En primer término, ha quedado demostrado para este Tribunal; con prueba técnica clara y específica, que la solicitud de patente denominada **VÁLVULAS AÓRTICAS PROSTÉTICAS** debe ser rechazada porque no posee nivel inventivo, siendo claro el Registro al señalar que *“no existe una definición exacta del problema técnico que se pretende resolver al caracterizar la válvula aortica protética en la que la porción de flujo de entrada anular y salida aórtica tiene al menos una interrupción en la dirección anular”* siendo que este hecho no resulta en una mejora sustantiva de lo que ya consta en el estado del arte.

Por otra parte, respecto de los agravios expuestos por la recurrente, considera este Órgano de Alzada que no resulta procedente en esta Segunda Instancia su pretensión de que sea conocido un nuevo pliego de reivindicaciones, por cuanto en el artículo 13 citado se establece el procedimiento a seguir para el examen de fondo, dado lo cual, lo que debe revisarse en esta instancia es -por la forma y el fondo- el contenido de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial y no la instauración de un nuevo conocimiento de la patente solicitada, la cual fue debidamente estudiada y resuelta en la primera instancia.

El apelante presenta reivindicaciones modificadas lo cual es improcedente en apelación, ya que esa etapa está precluida, habiendo tenido el solicitante las oportunidades proporcionadas por la Ley de Patentes y su Reglamento, dado que se encuentran en el expediente administrativo los informes técnicos preliminares primera y segunda fase, así como el concluyente, los que se constituyen en los espacios establecidos para que el apelante hiciera las modificaciones a su solicitud conforme el examinador le indicara.

En este mismo sentido se ha manifestado este Tribunal en reiteradas ocasiones, esclareciendo la imposibilidad jurídica de que en esta segunda instancia se modifiquen, amplíen o aporten nuevas reivindicaciones, tal es el caso de los Votos N° 372-2013 de las 14:30 horas del 17 de abril de 2012 y N° 699-2014 de las 13:50 horas del 9 de octubre de 2014, en donde se afirmó:

“...Respecto de lo manifestado por el recurrente, debe advertir este Tribunal que no resulta procedente en esta Segunda Instancia la propuesta de nuevas enmiendas al pliego de reivindicaciones, por cuanto en el artículo 13 de la Ley 6867 se establece el procedimiento a seguir para el examen de fondo. En este sentido, una vez hechas por parte de la solicitante las observaciones al estudio técnico de fondo, procedió el perito a dictar su informe final, denominado Informe Técnico Concluyente, que sirvió de sustento a la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial.

De lo expuesto se deduce que, resulta improcedente que la empresa solicitante pretenda hacer nuevas modificaciones al pliego reivindicatorio en esta Segunda Instancia, por cuanto la etapa procesal definida para este efecto en nuestra ley, se encuentra precluida, tal como se deduce del artículo 13 inciso 3 en concordancia con el artículo 8, ambos de la Ley de Patentes de Invención.

(...)

Considera este Tribunal que, dado que la empresa gestionante tuvo oportunidad de hacer las correcciones y de referirse al Dictamen Pericial, planteando nuevas reivindicaciones, las cuales una vez examinadas nuevamente, hacen concluir a dicho profesional que no hay patentabilidad en la solicitud propuesta, (...), con fundamento en los informes técnicos

rendidos por el perito en la materia, que se constituye como la prueba esencial que este Tribunal debe valorar, y que no fueron desvirtuados por la empresa solicitante, se colige que no cumple con los requisitos de patentabilidad que establece la Ley. Aunado a lo anterior, las nuevas enmiendas al juego reivindicatorio que pretende el recurrente, no pueden ser objeto de revisión en esta Instancia, y por ello lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación...” (Voto 372-2013)

Y en idéntico sentido:

“...Por otra parte, debe advertir este Órgano de Alzada que no resulta procedente en esta Segunda Instancia la pretensión del recurrente de referirse al estudio pericial preliminar y proponer un nuevo pliego de reivindicaciones, por cuanto en el artículo 13 citado se establece el procedimiento a seguir para el examen de fondo, máxime que, a pesar de que el Registro le diera la audiencia correspondiente con el objeto de que se pronunciara respecto del Informe de Fondo, la solicitante omitió hacer sus observaciones y proponer enmiendas o modificar las reivindicaciones inicialmente reclamadas, con lo cual desaprovechó la oportunidad procesal para ello, siendo que la etapa procesal definida para este efecto en nuestra ley se encuentra precluida, tal como se deduce del artículo 13 inciso 3 en concordancia con el artículo 8, ambos de la Ley de Patentes de Invención ...” (Voto 699-2014)

De este modo, una vez analizado en forma íntegra el expediente venido en Alzada, no encuentra motivo alguno para resolver este asunto en forma distinta a la que lo hizo la Autoridad Registral, toda vez que en el **informe técnico concluyente** rendido por el perito en la materia; y que no fue rebatido por la empresa solicitante, se concluyó que la invención cuya protección registral se pretende no cumple con los requisitos de patentabilidad, lo cual evidencia que el procedimiento realizado por el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra conforme a derecho tanto en la forma como en el fondo y por ello la resolución de las 09:46:22 horas del 10 de febrero de 2017 debe ser confirmada.

QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la **licenciada Marianela Arias Chacón**, en representación de **ST. JUDE MEDICAL INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las 09:46:22 horas del 10 de febrero de 2017, la que en este acto se confirma para que se deniegue el registro como patente de la invención denominada **“VÁLVULAS AÓRTICAS PROSTÉTICAS”**. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Leonardo Villavicencio Cedeño