
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0444-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE DE INVENCIÓN: MÉTODOS DE USO DE POLIURETANOS TERMOPLÁSTICOS EN EL MODELADO POR DEPOSICIÓN FUNDIDA Y SISTEMAS Y ARTÍCULOS DE LOS MISMOS

LUBRIZOL ADVANCED MATERIALS INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2016-0360

PATENTES DE INVENCIÓN

VOTO 0125-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas diecisiete minutos del primero de abril de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada María del Milagro Chaves Desanti, portadora de la cédula de identidad número 1-0626-0794, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **LUBRIZOL ADVANCED MATERIALS INC.**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, con domicilio 9911 Brecksville Road, Cleveland, Ohio 44141-3247, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 06:26:26 del 19 de octubre de 2021.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Con escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 11 de agosto de 2016, el abogado Jorge Tristán Trelles, abogado, cédula de identidad número 1-0392-0470, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **LUBRIZOL ADVANCED MATERIALS INC.**, solicitó el registro como patente de la invención denominada “MÉTODOS DE USO DE POLIURETANOS TERMOPLÁSTICOS EN EL MODELADO POR DEPOSICIÓN FUNDIDA Y SISTEMAS Y ARTÍCULOS DE LOS MISMOS.”

Mediante los informe técnicos preliminar fase 1, preliminar fase 2 y concluyente del 14 de mayo y 5 de setiembre de 2020, los dos primeros y del 13 de abril de 2021 el último (folios 56 a 60, 70 a 79 y 116**bis** a 129), la examinadora PhD Jessica M. Valverde Canossa dictaminó técnicamente la invención solicitada y rindió las valoraciones pertinentes, razón por la cual mediante resolución dictada a las 06:26:26 del 19 de octubre de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió denegar la solicitud presentada (folios 130 a 140 del expediente principal).

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito recibido en el Registro de la Propiedad Intelectual el 25 de octubre de 2021, la representación de la empresa **LUBRIZOL ADVANCED MATERIALS INC.**, apeló y expresó como agravios lo siguiente:

1. La examinadora utiliza las reivindicaciones como guía para buscar múltiples referencias que enseñan diferentes aspectos de la invención reivindicada. Con base en la selección de poliuretano termoplástico como el material que podría utilizarse en Sayer *et al.*, la examinadora agrega las enseñanzas de Mourier; no obstante, en este último no hay ninguna referencia de que las composiciones de poliuretano

termoplástico enseñadas puedan usarse para fieltros de prensa ni de que ese poliuretano pueda usarse en la fabricación sólida de forma libre.

2. La examinadora se basa en la enseñanza de Mourier para agregar la referencia de Patel, pero las propiedades enumeradas en el último no están vinculadas a un material específico, sino a un simple polímero. En Patel no se encuentra ninguna enseñanza específica de un poliuretano termoplástico o fabricación sólida de forma libre de ningún objeto. La examinadora intenta vincular las propiedades deseadas de los fieltros de prensa de Patel a las enseñanzas generales sobre poliuretano termoplástico de Mourier.

3. La examinadora reconoce que las tres referencias citadas no enseñan todas las propiedades enumeradas en la reivindicación 1 por lo que agrega a Hayashi *et al.* Si bien la examinadora ha demostrado la existencia del módulo de almacenamiento de cizallamiento, no se ha demostrado que los materiales de poliuretano termoplástico en la referencia citada tengan este módulo de almacenamiento de cizallamiento particular, ni se ha demostrado que las referencias citadas recomienden esta propiedad particular para un material de poliuretano termoplástico para fabricación sólida de forma libre.

La recurrente solicitó a la Oficina de Patentes enviar el caso al Tribunal Registral Administrativo para que su cliente cuente con una oportunidad más de enderezar su solicitud y acceder a su registro. Cita los artículos 48.2.b del Tratado de cooperación en materia de patentes y la regla 82bis.2 de su reglamento. Además, pidió que se reconsidere la evaluación del requisito de nivel inventivo de la invención.

Mediante resolución de las 10:10 horas del 10 de enero de 2022 este Tribunal solicitó a la examinadora PhD Jessica M. Valverde Canossa una ampliación del informe técnico concluyente, con base en los razonamientos esbozados por el apelante en el escrito del recurso de apelación. La prevención fue contestada por la examinadora según consta a folios 39 a 53 del legajo digital de apelación. Conferida la audiencia al apelante sobre la ampliación al informe, contestó mediante escrito presentado ante este Tribunal el 11 de marzo de 2022 (folios 65 al 75 del legajo digital de apelación).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene por probado que la invención titulada “MÉTODOS DE USO DE POLIURETANOS TERMOPLÁSTICOS EN EL MODELADO POR DEPOSICIÓN FUNDIDA Y SISTEMAS Y ARTÍCULOS DE LOS MISMOS”, contiene materia que no se considera invención y no cumple con los requisitos de suficiencia, novedad y nivel inventivo estipulados en la Ley de patentes invención, dibujos y modelos industriales y modelos utilidad, 6867 (ver informe técnico concluyente del 13 de abril de 2021, folios 116 al 129, emitido por la examinadora PhD Jessica M. Valverde Canossa).

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, 6867 de 25 de abril de 1983 y

sus reformas (en adelante Ley de patentes), en su artículo 1 define 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.” Este numeral también 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 inciso 1) del artículo 2 de la citada ley de patentes, en donde se especifica que es patentable una invención 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”. A su vez, en el artículo 7 se agrega el requisito de unidad de 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.

En el caso en estudio, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la patente “MÉTODOS DE USO DE POLIURETANOS TERMOPLÁSTICOS EN EL MODELADO POR DEPOSICIÓN FUNDIDA Y SISTEMAS Y ARTÍCULOS DE LOS MISMOS” porque consideró que la invención contiene materia no considerada invención en la reivindicación 11 y no cumple los requisitos de suficiencia, novedad y nivel inventivo, todo lo anterior de acuerdo con el informe técnico concluyente emitido por la examinadora PhD Jessica M. Valverde Canossa, el cual señaló en cuanto a la novedad que:

El método que se divulga en D1 es apto para fabricar objetos tridimensionales, inclusive los PUT divulgados por el solicitante, pues tiene todas las limitaciones. Además, es conocido que los PUT son producidos por una combinación de a) un poliisocianato, b) un polioliol y c) un componente extendedor de cadena (ver por ejemplo introducción en D2), por lo que basta con que el método sea apto para procesar un PUT.

[...]

Por lo tanto, se concluye que el método divulgado en la invención 1 no es nuevo a la vista de D1, según el artículo 2 de la Ley 6867. La invención 2 se ve anticipada por D2 o D6 ya que ahí se divulga que hay una gran cantidad de artículos a base de TPU. (Ver folio 122 del expediente principal).

La examinadora definió y explicó cada uno de los documentos del estado del arte e indicó que D1 es el documento más cercano; además, se refirió a los argumentos de la empresa solicitante y concluyó que D1 y D2 a la vista de D3 y D4 anticipan la invención 1; señaló también las características de las reivindicaciones 2 a 8 que son anticipadas en D2 e indicó:

[...] Sería obvio para una persona experta en el arte el modificar el proceso de D1 a la vista de D2 y D3, reemplazando el TPU utilizado en D1 por el TPU divulgado en D2 con grandes expectativas de éxito. Un experto estaría motivado a hacer este cambio porque D1 enseña a formar fieltros de prensa utilizando TPU como materia de construcción y D3 enseña las propiedades que debe tener este material. D1 en combinación con D2 y D3 no mencionan explícitamente que la relación molar mayor a 1,5, sin embargo, esta está implícita según se indicó en el apartado B.

[...]

Además, sería obvio que el módulo de almacenamiento sea estable dentro de un rango determinado de temperaturas para que el fieltro de prensa, la tela de transferencia y las correas no se deformen. (Ver folio 128 del expediente principal).

La examinadora señaló que los argumentos de la empresa solicitante fueron considerados, pero no le resultaron convincentes por lo que el método de la invención 1 no cumple con el requisito de nivel inventivo; la invención 2, que corresponde a la reivindicación 11, igualmente es anticipada porque comparte el mismo objeto con la invención 1.

Ahora bien, como se indicó al inicio de esta resolución, mediante prevención del 28 de enero de 2022 (folios 28 y 29 del legajo digital de apelación) este Tribunal solicitó a la examinadora la ampliación de su informe técnico con base en los agravios presentados por la apelante ante este Tribunal, requerimiento que fue cumplido por la examinadora PhD Jessica M. Valverde Canossa (folios 39 a 53 del legajo digital de apelación). En este informe la profesional citó los mismos documentos del estado del arte encontrados durante el examen de fondo de la solicitud y señaló que la solicitud fue abandonada en Estados Unidos, país en donde se presentó la solicitud

cuya prioridad se reclama, luego de varios estudios en los que se rechazó su contenido con fundamento en los documentos D1 a D4 citados en su informe.

La examinadora sostiene que la reivindicación 11 reclama un artículo, esto corresponde a la categoría de producto la cual es más amplia que el método reclamado en la solicitud; además, la descripción no divulga ningún artículo ni sus propiedades; debido a que la composición no es nueva, no existe una característica común entre las invenciones 1 y 2 que permita diferenciarlas del arte. También hizo referencia a los requisitos de claridad y suficiencia, pese a que el apelante no esgrimió agravios al respecto.

En cuanto a la novedad, la examinadora indicó que el solicitante se refiere a novedad y nivel inventivo indistintamente, esto provoca que los argumentos no sean claros; señaló que en el informe solo se objetó novedad con respecto a D1, D2 y D6, por lo que en su informe solo se refirió a los argumentos relacionados con estos documentos. Debido a que la invención 1 (reivindicaciones 1 a 10) es una selección de D1, la examinadora cambia el criterio y considera que la invención 1 es nueva con respecto a D1, no obstante, mantiene su posición en cuanto a que la invención no cumple con los requisitos de claridad y suficiencia. Mantiene su criterio en cuanto a que la invención 2 es anticipada por D2 o D6, por lo tanto, no es nueva, específicamente con relación a D2.

Con respecto al requisito de nivel inventivo, en el informe ampliado la examinadora señala que el apelante se basa en argumentos individuales sobre cada documento y no en conjunto e indica que para debatir el nivel inventivo debe basarse en la combinación de documentos, aclara que estos fueron seleccionados por las siguientes razones:

1. Sayer que corresponde a **D1**, divulga todas las limitaciones del método para la fabricación de un objeto tridimensional, lo cual se observa en el párrafo 0017 del documento, e incluye varias etapas que la examinadora señala en su informe. Indica la profesional que D1 además enseña que el producto formado comprende fieltro de prensa, tela de transferencia y correas.

2. Mourier que es **D2**, revela que el técnico en la materia conoce que los PUT se derivan de los componentes (a), (b) y (c) mencionados en la reivindicación 1 de la solicitud en cuestión; aunque esto no se indique en D1, ya es conocido por un técnico. Indica la examinadora que el poliuretano termoplástico está definido de forma mucho más específica que en las reivindicaciones 1 a 10 por lo que ya es conocido y accesible en el mercado; además, ese PUT contiene todas las características del que divulga la reivindicación 1.

3. Patel que corresponde a **D3**, demuestra que los filtros de prensa deben ser resistentes a la abrasión, compactación, calor y químicos. Señala la Dra. Valverde Canossa que “sería obvio para un experto en la materia el utilizar el proceso divulgado en D1 utilizando el material de construcción divulgado en D2 (el cual tiene mejores propiedades) a la vista de D3 con grandes expectativas de éxito.”

4. Hayashi que es **D4**, enseña que al hacer productos de PUT en bandas transportadoras se modifica el módulo de almacenamiento dinámico del PUT para que sea alto y mejore al menos las propiedades mecánicas del PUT, con el fin de prevenir la deformación.

En relación con los agravios de la apelante, señala la profesional:

...con D1 se fabrican fieltros de prensa de PUT y los materiales que se utilizan para fabricar estos fieltros deben de tener determinadas características.

[...]

Claramente, un técnico buscaría un producto accesible en el mercado, con las propiedades necesarias para hacer un filtro de prensa, para poder utilizarlo en este método, como el PUT divulgado en D2.

[...]

Así que contrario a lo que dice el solicitante, D2 sí indica que puede ser procesado como termoplásticos para confeccionar una gran cantidad de artículos, que es precisamente lo que necesita D1.

[...]

Adicionalmente, en D2 lo importante no es solo que el PUT divulgado por el solicitante es conocido, sino también la importancia del %HS y su efecto en las variables medidas que incluyen la temperatura de cristalización y el módulo de almacenamiento por cizallamiento, con lo cual un técnico en la materia sabe que puede optimizarlo.

[...]

Por lo tanto, reitero que la combinación de D1, D2 y D3 enseña un método para la fabricación de objetos tridimensionales que usaría específicamente el poliuretano termoplástico PU1 que se forma por los ingredientes a), b) y c) que resultan en una temperatura de cristalización mayor de 80°C, que se sabe tiene un módulo de almacenamiento (G'), para hacer fieltros de prensa y controlaría el módulo de almacenamiento de tal forma que se mantenga alto, según D4, para así mejorar las propiedades mecánicas del PUT resultante. Sería obvio para un experto el optimizar el módulo de almacenamiento a la vista de D4 para producir fieltros de prensa estables y que no se deformen.

En el presente caso no se cumple con el requisito de nivel inventivo porque tal como lo señaló la examinadora, los documentos D1, D2 y D3, divulgan la invención solicitada, además de que es irrefutable para un versado o experto optimizar el módulo de almacenamiento conforme el documento D4 para producir fieltros de prensa estables y que no se deformen.

Por otra parte, los argumentos presentados con el recurso de apelación fueron valorados técnicamente por la examinadora, quien confirmó lo indicado en sus informes técnicos. A pesar de lo señalado en el estudio de fondo, la modificación de las reivindicaciones ante el Registro de origen no permite conceder la patente de invención solicitada.

Es importante mencionar que los autores citados por la examinadora, a los que hace referencia como documentos encontrados en el estado del arte, fundamentan contundentemente su conclusión con relación al arte previo. El solicitante tampoco describe alguna característica técnica adicional a lo revelado en el estado del arte, son conocidas las limitaciones del método para la fabricación de un objeto tridimensional (documento D1), se sabe que los PUT se derivan de los componentes (a), (b) y (c) mencionados en la reivindicación 1 de la solicitud en estudio (documento D2), que los fieltros de prensa deben ser resistentes a la abrasión, a la compactación, calor y químicos (documento D3) y que al hacer productos de PUT en bandas transportadoras se modifica el módulo de almacenamiento dinámico del PUT (documento D4).

Por lo tanto, no se aportó información técnica que demostrara el efecto inesperado que permita reconocer el nivel inventivo de la solicitud, según lo establecido en la Ley de patentes citada.

Visto lo anterior y teniendo por probado que existe un elemento objetivo como es el informe técnico concluyente que fue ampliado ante esta instancia, en el cual se analizó la invención presentada de acuerdo con los argumentos de la recurrente, este Tribunal avala la resolución venida en alzada, debido a que el análisis realizado está fundamentado y cumple con los requerimientos legales exigibles con relación con la debida motivación del acto.

Por lo anterior, los agravios de la apelante deben ser rechazados. Asimismo, este Tribunal debe aclarar que el recurso de apelación no es otra oportunidad para que el solicitante pueda enderezar su solicitud y acceder a su registro, esto debe realizarse dentro del procedimiento establecido en la Ley de patentes y que fenece con el dictado de la resolución final; en la fase de apelación el Tribunal evaluará la actuaciones que constan en el expediente y determinará que se hayan respetado las normas y principios que rigen la materia, pero no podrá evaluar nuevos pliegos reivindicatorios en atención al principio de doble instancia, por lo que tampoco es posible admitir el documento presentado el 11 de marzo de 2022.

Finalmente, conviene aclarar también que las normas citadas por el apelante y que corresponden al Tratado de cooperación en materia de patentes y su reglamento solo son aplicables en la conocida fase internacional que desarrolla el Tratado indicado; pero que, en la fase nacional, solo es posible aplicar la normativa que tiene ese mismo carácter.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por ende, concuerda este órgano en denegar la concesión de la patente de invención denominada “MÉTODOS DE USO DE POLIURETANOS TERMOPLÁSTICOS EN EL MODELADO POR DEPOSICIÓN FUNDIDA Y SISTEMAS Y ARTÍCULOS DE LOS MISMOS, para las reivindicaciones pretendidas, pues con fundamento en el informe

rendido que se constituye como la prueba esencial que este Tribunal debe valorar, la patente solicitada no satisface los requisitos de patentabilidad estipulados en la Ley 6867, porque en el presente caso la invención no cumple con la novedad, ni el nivel inventivo exigidos, razón por la cual, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada María del Milagro Chaves Desanti, en su condición de apoderada especial de la empresa **LUBRIZOL ADVANCED MATERIALS INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 06:26:26 horas del 19 de octubre de 2021, la que en este acto confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada María del Milagro Chaves Desanti, en su condición de apoderada especial de la empresa **LUBRIZOL ADVANCED MATERIALS INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 06:26:26 horas del 19 de octubre de 2021, 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, sin más trámite 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: 11/05/2022 10:55 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 13/05/2022 03:30 PM

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 13/05/2022 02:10 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 11/05/2022 10:55 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 11/05/2022 03:34 PM
Guadalupe Ortiz Mora

nub/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