
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0418-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO PATENTE DE LA INVENCIÓN
“TECNOLOGÍAS DE ANULOPLASTÍA”**

VALTECH CARDIO LTD., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2017-480

PATENTES, DISEÑOS Y MODELOS

VOTO 0531-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas trece minutos del diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Marco Antonio Jiménez Carmiol, cédula de identidad 1-0299-0846, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **VALTECH CARDIO LTD.**, organizada y existente bajo las leyes del Estado de Israel, domiciliada en 3 Ariel Sharon Avenue Or Yehuda, Israel 60376, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 07:59:10 horas del 6 de julio de 2021.

Redacta el Juez Leonardo Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El abogado Jiménez Carmiol, en su condición dicha, solicitó el registro como patente de la invención **TECNOLOGÍAS DE ANULOPLASTÍA.**

Mediante informe técnico preliminar fase 1 el examinador dictaminó técnicamente la invención solicitada, y concluye que no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 6 incisos 4 y 5 y artículo 7 de la Ley 6867, de patentes invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad (en adelante Ley de Patentes), y artículos 8 y 13 del Reglamento a dicha ley.

El Registro de Propiedad Intelectual trasladó el informe técnico al solicitante, sin embargo, no se pronunció; razón por la cual resolvió denegar la solicitud.

La representación de la empresa **VALTECH CARDIO LTD.** apeló lo resuelto y manifiesta que no contestó la audiencia por un problema con la notificación del informe técnico, lo cual no permitió que se pudieran solventar las objeciones realizadas dejándolos en estado de indefensión, por lo que solicita el beneficio pro-usuario y el ahorro procesal, tratándose de un invento que es complicado y que a su representada le toma tiempo y mucho dinero poder desarrollar, por lo cual merece la protección que confiere la ley.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. El pliego reivindicatorio propuesto no cumple con los requisitos de unidad de invención y claridad (folios 46 a 49 expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que, con tal carácter, sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. 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 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 la ley, y puede ser un producto, una máquina, una herramienta o un procedimiento de fabricación. Asimismo, establece 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 inciso 1 de la Ley de Patentes, en donde se especifica que es patentable una invención si cumple 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 Ley de Patentes 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.

El Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud porque consideró que las reivindicaciones no poseen unidad ni claridad, ya que según se concluye en el informe técnico:

Se aprecian varias invenciones en la solicitud, las cuales no están relacionadas dentro de un mismo concepto inventivo general:

Reivindicaciones 1 a 5: Un aparato para uso en tejido humano que comprende un ancla, respectivamente con una cabeza de ancla y un miembro de enganche del tejido. Un controlador de ancla con un eje longitudinal y un elemento de despliegue en el extremo distal del eje, donde dicho elemento de despliegue se bloquea en la cabeza del ancla. A su vez, cuando dicho elemento de despliegue se bloquea a la cabeza de ancla, una lanza perforadora de tejidos es extendida, y cuando el elemento no está bloqueado la lanza perforadora está retraída.

Reivindicaciones 6 a 26: se provee un implante percutáneo con un dispositivo de ajuste acoplado que puede bloquearse o desbloquearse. El dispositivo también tiene una guía longitudinal y un adaptador para ser acoplado al dispositivo de ajuste que tiene a su vez un mecanismo de desbloqueo.

Reivindicaciones 27 a 33, 44 a 80, 93 a 97 y 105 a 126: se provee un aparato con un catéter y un implante, el cual comprende una manga flexible con un lumen y miembro de contracción tejido a través la manga.

Reivindicaciones 34 a 43: proveen un aparato para uso en el tejido humano, el cual tiene un catéter percutáneo, un implante y un canal de entrega del

ancla dentro del catéter, anclas pequeñas que entran en el canal y al menos un ancla que es mas larga que dicho canal y un controlador de ancla. Reivindicaciones 81 a 92 y 98 a 104: provee un aparato con catéter e implante, donde dicho implante puede ser avanzado a través del catéter y tiene una manga flexible con un lumen, con una configuración retorcida alrededor del eje longitudinal de la manga.

Dado que cada uno de estos 5 grupos de reivindicaciones resuelve problemas técnicos diferentes, no existe unidad de invención. Por otro lado, la única materia que tienen en común es el implante de anuloplastía, lo cual, claramente, no es nueva en el estado de la técnica.

(Ver folios 47 al 48 del expediente administrativo).

Además, indica que el juego reivindicatorio carece de concisión y claridad.

Estas consideraciones fueron basadas en el informe técnico preliminar fase 1, haciendo el señalamiento de que queda pendiente la atención de las objeciones indicadas, con el fin de continuar con el examen de patentabilidad.

De este modo, con fundamento en el informe técnico emitido y una vez analizado en forma íntegra el expediente venido en alzada, advierte este Tribunal que el procedimiento tramitado por el Registro se encuentra conforme a derecho; tanto en la forma como en el fondo, por lo que los agravios deben ser rechazados en razón de que las razones alegadas por el apelante en cuanto a un problema de notificación, no son atribuibles al Registro de primera instancia y por ello debe ser confirmada la resolución.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el abogado Marco Antonio Jiménez Carmiol, de calidades indicadas, en su condición de apoderado especial de la empresa **VALTECH CARDIO LTD.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 07:59:10 del 06 de julio de 2021, la que en este acto 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: 29/03/2022 05:32 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 29/03/2022 03:57 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 29/03/2022 03:31 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 29/03/2022 03:31 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 29/03/2022 03:36 PM

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

INSCRIPCIÓN DE LA PATENTE DE INVENCION

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE

TG: PATENTES DE INVENCION

TNR: 00.39.55