
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0102-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA PATENTE DE INVENCIÓN
“RELAJACIÓN DEL TIEMPO DE RESPUESTA PARA WLAN DE ALTO
RENDIMIENTO”**

QUALCOMM INCORPORATED, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2016-411)

PATENTES DE INVENCIÓN

VOTO 0189-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cuarenta y ocho minutos del trece de mayo de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada Giselle Reuben Hatounian, abogada, cédula de identidad 1-1055-0703, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía QUALCOMM INCORPORATED, organizada y existente conforme las leyes de Estados Unidos de América, con domicilio en 5775 Morehouse Drive, San Diego, California, 92121-1714, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 17:12:08 horas del 25 de junio de 2021.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 12 de setiembre de 2016, el licenciado Uri Weinstok Mendelewicz, abogado, cédula de identidad 1-0818-0430, vecino de Santa Ana, San José, apoderado especial de la compañía QUALCOMM INCORPORATED, solicitó la patente de invención denominada “RELAJACIÓN DEL TIEMPO DE RESPUESTA PARA WLAN DE ALTO RENDIMIENTO”. Referido a un método y aparato para comunicaciones inalámbricas que comprende: un sistema de procesamiento y una interfaz de transmisión configurada para dar salida al paquete generado para la transmisión, donde un conjunto de dispositivos genera un paquete conformado por prefijos cíclicos estándar y prefijos cíclicos incrementados.

Mediante informe técnico preliminar fase 1 del 25 de octubre de 2019 (folio 77 al 80 del expediente principal), informe técnico preliminar fase 2 del 19 de mayo de 2020 (folio 98 al 104 de expediente principal.) y concluyente del 1 de diciembre de 2020 (folio 121 al 126 del expediente principal), emitidos por el examinador Ing. Huber Enrique Ortega Padilla, dictaminó técnicamente la invención solicitada y rindió las valoraciones pertinentes; razón por la cual mediante resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 17:12:08 horas del 25 de junio de 2021, se procede a denegar la solicitud de la patente de invención “RELAJACIÓN DEL TIEMPO DE RESPUESTA PARA WLAN DE ALTO RENDIMIENTO” pedida por la compañía QUALCOMM INCORPORATED, pues del análisis realizado se determinó que la solicitud, incumple con los requisitos de claridad y suficiencia en sus 44 reivindicaciones, debido a que la materia reclamada no indica las capacidades del primer y segundo tipo de dispositivo, ni indican los dispositivos a los que se refieren, por lo que al no cumplir con dichas condiciones de patentabilidad, no logró realizarse el análisis de los requisitos sustantivos de patentabilidad, sea, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, por lo cual se deniega. (folio 127 al 134 del expediente principal).

Por documento 21/2021-003384 del 16 de julio de 2021, la representante de la compañía solicitante QUALCOMM INCORPORATED, interpone recurso de revocatoria con apelación en subsidio, para responder las objeciones señaladas y subsanar la falta de claridad y suficiencia señaladas por el examinador, se presenta nuevo juego reivindicaciones de 30 cláusulas (folio 136 al 142 del expediente principal).

Según informe de argumentos técnicos del recurso de revocatoria emitido el 15 de febrero de 2022, suscrito por el examinador Hubert Ortega Padilla, se puntualiza que en los informes se dejó claro los problemas de claridad presentes, tanto en las reivindicaciones como en la descripción, situación que al final imposibilita determinar si hay suficiencia o no, y que de igual forma no permite diferenciar respecto del estado del arte existente (folio 149 y 150 del expediente principal).

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 09:05:35 horas del 17 de febrero de 2022, conoce del recurso de revocatoria con apelación en subsidio interpuesto por la representante de la compañía solicitante QUALCOMM INCORPORATED, declarando sin lugar la revocatoria, siendo que de los argumentos expuestos por la parte se determinó que, el pliego reivindicatorio enmendado, no resulta posible proceder a un análisis de novedad y nivel inventivo por los problemas de claridad en las reivindicaciones, y que se extrapolan a la descripción. Asimismo, en dicha resolución se admite el recurso de apelación y se da traslado (folio 145 al 148 del expediente principal).

Luego de la audiencia conferida por este Tribunal, mediante resolución de las 08:58 horas del 17 de marzo de 2022, la representante de la compañía QUALCOMM INCORPORATED, se apersona y expone sus argumentos de apelación señalando:

1. El Registro de la Propiedad Industrial ha emitido una resolución que declara sin lugar el recurso de revocatoria, el informe en que se basa la resolución de dicho recurso, el examinador ha opinado que: las reivindicaciones 1, 6, 15, 20, 29, 34, 43 y 44 no indican precisamente el primer conjunto de capacidades, solo se hace alusión a qué

no incluye, pero esto deja un infinito conjunto de capacidades que sí incluye. Las reivindicaciones 2 a 5, 7 a 14, 16 a 28, 30 a 33 y 35 a 42 dependen de las reivindicaciones anteriores por lo que tienen los mismos problemas de claridad.

2. Para responder a esta objeción, se presenta un nuevo pliego reivindicatorio en el cual se han realizado enmiendas tendientes a mejorar la claridad de este y definir de manera más concreta el tipo de dispositivo que comprende la invención, y para ello se han realizado cambios en las reivindicaciones 1, y en idéntico sentido en las reivindicaciones 6, 15, 20 y 29 (se adjunta cambio).
3. Se ha eliminado la reivindicación 29 y renumera la reivindicación 30 para que en adelante sea la nueva reivindicación 29. (Se adjunta el nuevo pliego de reivindicaciones con dichas modificaciones).
4. Con los cambios realizados considera que se ha subsanado la aparente falta de claridad del pliego reivindicatorio y solicita se someta la presente solicitud a un examen de fondo para evaluar la novedad y el nivel inventivo del pliego de reivindicaciones modificado en vista de los documentos del estado de la técnica citados en el informe.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes:

1. Las 44 reivindicaciones presentes, si bien poseen unidad inventiva, no poseen claridad y suficiencia. Por lo que no es posible analizar novedad y altura inventiva respecto a D1, D2, D3. (Informe técnico concluyente folio 121 al 126 del expediente principal)
2. En el pliego reivindicatorio enmendado, las reivindicaciones presentan problemas de claridad y se extrapolan a la descripción. Si no hay claridad, no hay como comparar o diferenciar la invención respecto al estado del arte, razón por la cual no se recomienda su protección (Argumentos técnicos del recurso de revocatorio folio 149 y 150 del expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No encuentra este Tribunal hechos de esta naturaleza que resulten 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 nulidad, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. La Ley de patentes de invención, diseños 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.

Al respecto, la doctrina ha señalado “[...] Se considera que una invención tiene nivel inventivo si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”. Desde esta perspectiva, el experto en la materia a partir de la reunión de diferentes datos pueda evaluar partiendo del estado de la técnica más cercano y del problema técnico, identificar si la invención reivindicada resulta obvia para la persona instruida en la materia. (Manual de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) refiriéndose a la Comunidad Andina, con relación a la redacción de solicitudes de patente, p. 23.)

Por otra parte, entre otros 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, donde se especifica que es patentable todo aquello que

cumpla con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Asimismo, los incisos 3) y 5) de ese mismo numeral establecen que una invención es nueva cuando no existe previamente en el estado de la técnica, y ello quiere decir que no esté divulgado al público, así como en cualquier parte del mundo antes de la fecha de su presentación o antes de la fecha de prioridad aplicable. Aunado a que dicha materia a reivindicar no resulte obvia, ni se derive de manera evidente del estado de la técnica, ya que de no ser así no se podría considerar que cuente con nivel inventivo. Ello en correlación con el artículo 4 del Reglamento de dicha ley.

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 de la Ley de rito, 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, para el caso que nos ocupa se desprende que el Registro de la Propiedad Intelectual, denegó la solicitud de la patente de invención “RELAJACIÓN DEL TIEMPO DE RESPUESTA PARA WLAN DE ALTO RENDIMIENTO”, en virtud de que el examinador Huber Ortega Padilla, no recomendó la patente de invención propuesta al determinar en el informe técnico concluyente, que las 44 reivindicaciones presentes en la contestación al ITP fase 2, poseen unidad inventiva, ya que solo poseen un único concepto

inventivo. Sin embargo, no poseen claridad y suficiencia. Al respecto, el examinador establece de manera precisa con relación a estos aspectos, lo siguiente:

“V. Claridad. (Art. 6 inciso 5 Ley 6867) Las 44 reivindicaciones presentes en la contestación al ITP 2 no son claras, pues: -Las reivindicaciones 1, 6, 15, 20, 29, 34, 43 y 44, no indican precisamente las capacidades del primer y segundo tipo de dispositivos. Y tampoco indican los dispositivos a los que se refieren. -Las reivindicaciones 2 a 5, 7 a 14, 16 a 28, 30 a 33 y 35 a 42 dependen de las reivindicaciones anteriores por lo que tienen los mismos problemas de claridad. Dichos problemas de claridad fueron indicados en el ITP 2 pero no fueron atendidos.

VI. Suficiencia. (Art. 6 inciso 4 Ley 6867) Dadas las faltas de claridad no es posible determinar si la descripción contiene la suficiente información para que una persona versada en la materia pueda reproducir la invención o si las 44 reivindicaciones presentes en la contestación al ITP fase 2 están sustentadas en la descripción. ...”

De ahí que, el examinador concluye que, al no estar debidamente redactadas las reivindicaciones de la invención “RELAJACIÓN DEL TIEMPO DE RESPUESTA PARA WLAN DE ALTO RENDIMIENTO”, se incumplen los requisitos de claridad y suficiencia, no siendo posible realizar un análisis de los requisitos de novedad y altura inventiva respecto a la materia contenida en D1, D2, D3. En consecuencia, la solicitud no cumple con los requisitos de patentabilidad que establece nuestro ordenamiento jurídico, sea respecto del contenido de los artículos 1 y 6 inciso 5 y 13 de la Ley de patentes, y artículos 9 y 13 de su Reglamento, por lo que no se recomienda la protección de la invención.

Dictamen que conforme se desprende es ratificado por el mismo examinador Huber Ortega, para la contestación de los argumentos señalados por la compañía solicitante QUALCOMM INCORPORATED, dentro de la interposición del recurso de revocatoria, respecto de las modificaciones y enmiendas realizadas a las 44 reivindicaciones que solicita proteger, y

dentro del cual dicho profesional reitera su posición en el informe técnico de revocatoria, y puntualiza que en los informes ITP fase 1, ITP fase2 y ITC, las reivindicaciones 1, 6, 15, 20, 29, 34, 43 y 44, no indican precisamente las capacidades del primer y segundo tipo de dispositivos. Y tampoco indican los dispositivos a los que se refieren. Además, de que las reivindicaciones 2 a 5, 7 a 14, 16 a 28, 30 a 33 y 35 a 42 dependen de las anteriores, manteniéndose los mismos problemas de claridad. Razón por el cual se determina que, si no hay claridad, no hay como comparar o diferenciar la invención respecto al estado del arte, y en ese sentido no es posible recomendar la protección de la invención “RELAJACIÓN DEL TIEMPO DE RESPUESTA PARA WLAN DE ALTO RENDIMIENTO”, ante la falta de requisitos de patentabilidad.

Si bien la empresa apelante planteó un cambio en el cuerpo reivindicatorio en su escrito de sustanciación de la audiencia concedida por este Tribunal, visible en folios 15 a 20 del legajo de apelación, el inciso 1 del artículo 8 de la Ley de patentes, indica que el solicitante podrá modificar las reivindicaciones, estando la forma de realizarla regulada por el inciso 3 del artículo 19 del Reglamento de la Ley de Patentes de Invención Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, decreto ejecutivo 15222-MIEM-J (en adelante, Reglamento), que indica:

El solicitante podrá modificar las reivindicaciones en cualquier tiempo hasta la presentación del comprobante de pago de los honorarios correspondientes al estudio de fondo, siempre que se observe lo establecido en el artículo 8, párrafo 1 de la Ley. En caso de que el solicitante requiera aportar modificaciones al juego reivindicatorio después de haber comprobado el pago de los honorarios, deberá justificar su solicitud y hacerlo antes de que el expediente sea asignado al examinador de fondo. Después del plazo indicado, solamente podrá modificar las reivindicaciones para solventar una objeción del examinador, dentro del plazo establecido en el artículo 13 inciso 3 de la Ley.

Dicha limitación obedece a una exigencia de seguridad jurídica, y es atinente además al principio de doble instancia administrativa que rige el tema del registro de patentes en Costa Rica: la modificación a las reivindicaciones no puede ser ilimitada en el tiempo ya que, al momento de ser pagado el examen, se cierra la posibilidad de que éstas sean nuevamente modificadas según el libre criterio del solicitante, y entonces sus cambios solo podrán responder al análisis técnico y las observaciones que allí se realicen respecto de posibles mejoras en el cuerpo reivindicatorio, tendientes a lograr el otorgamiento deseado. Un cambio en las reivindicaciones en fase de apelación, ni es permitido según lo establecido por el inciso 3 del artículo 19 del Reglamento, y además implicaría que el nuevo juego reivindicatorio se analizase y se resolviera solamente en instancia de alzada y nunca por el Registro de la Propiedad Intelectual, conculcándose la doble instancia administrativa y creándose así situaciones que ponen en indefensión al administrado y terceros interesados. Dicha jurisprudencia ya ha sido sostenida por este Tribunal en sus resoluciones 0500, 0745 y 0938 de 2014; 0090, 0361, 0404, 0454 y 1026 de 2015; 0115, 0193, 0381, 0442 y 0631 de 2017; y 0012 y 0170 de 2018, entre otras.

La apelante basa sus agravios en un nuevo pliego reivindicatorio y pide que sea sometido a un nuevo análisis de fondo, y tal y como se indicó este cambio no es legalmente procedente, por lo que no es de recibo el razonamiento planteado con la finalidad de que se revoque lo resuelto, puesto que no se refiere al cuerpo reivindicatorio analizado, sino a uno nuevo que es improcedente. Al respecto, cabe señalar por este Tribunal, que lo expuesto y peticionado por la parte recurrente no es procedente ante esta instancia administrativa, debido a que los cambios señalados en las reivindicaciones en fase de apelación no es permitido según lo establecido por el inciso 3 del artículo 19 del Reglamento la Ley de patentes, aunado a que ello implicaría que el nuevo juego reivindicatorio traído en alzada el cual ha sido enmendado sería analizado y resuelto solamente por este Órgano de alzada, y no valorado y conocido por el Registro de la Propiedad Intelectual, violentándose de esa manera la doble instancia administrativa, por tanto nuestro ordenamiento jurídico.

Por las consideraciones expuestas, no existe ningún elemento o motivo para que este Tribunal revoque la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, además de que el procedimiento en general cumple con la legalidad. En este sentido, bien hizo el Registro de instancia, en denegar la solicitud de patente de invención presentada, pues con fundamento en los informes técnicos rendidos por el examinador en la materia, todos ellos son coincidentes en determinar que la patente de invención denominada “RELAJACIÓN DEL TIEMPO DE RESPUESTA PARA WLAN DE ALTO RENDIMIENTO” no cumple con los requisitos de claridad y suficiencia, situación la cual conlleva a que no se puedan analizar los requisitos de patentabilidad, en cuanto a la novedad y altura inventiva, debido a que la materia que se pretende reivindicar no define de manera concreta las características técnicas de lo que se desea proteger, infringiéndose el contenido del numeral 13 de la Ley de patentes, procediendo el rechazo y consecuente archivo de la presente gestión.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos expuestos, este Tribunal estima procedente denegar los agravios formulados, y declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la licenciada Giselle Reuben Hatounian, en su condición de apoderada especial de la compañía QUALCOMM INCORPORATED, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 17:12:08 horas del 25 de junio de 2021, la que en este acto se confirma, denegándose la patente de invención solicitada “RELAJACIÓN DEL TIEMPO DE RESPUESTA PARA WLAN DE ALTO RENDIMIENTO”.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la licenciada Giselle Reuben Hatounian, en su condición de apoderada especial de la compañía QUALCOMM INCORPORATED, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 17:12:08 horas del 25 de

junio de 2021, la que en este acto se confirma, denegándose la patente de invención solicitada “RELAJACIÓN DEL TIEMPO DE RESPUESTA PARA WLAN DE ALTO RENDIMIENTO”. 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, 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

INVENCIÓN NO PATENTABLE

TG: PATENTE DE INVENCIÓN

TNR:00.38.00

NOVEDAD DE LA INVENCIÓN

UP: INVENCIÓN NOVEDOSA

TG: INVENCIÓN

TNR: 00.38.04

NIVEL INVENTIVO

TG: INVENCIÓN

TNR: 00.38.05