
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0140-TRA-PI

**SOLICITUD DE CONCESIÓN DE LA PATENTE DE INVENCIÓN DENOMINADA
“CATÉTER DIRIGIBLE CON CABLE DE TRACCIÓN”**

EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2017-245

PATENTES DE INVENCIÓN, DIBUJOS Y MODELOS

VOTO 0203-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas quince minutos del veintisiete de mayo de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado 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 compañía **EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION**, organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, con domicilio en One Edwards Way Irvine, California 92614, EE.UU., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 13:40:07 horas del 10 de diciembre de 2021.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 9 de junio de 2017, ante el Registro de la Propiedad Industrial (hoy Registro de la Propiedad Intelectual), el abogado Marco Antonio Jiménez Carmiol, de calidades y en la representación citadas

presentó solicitud de la concesión de la patente de invención denominada **“CATÉTER DIRIGIBLE CON CABLE DE TRACCIÓN”**.

El examinador Ing. Luis Diego Monge Solano, dictaminó técnicamente la invención solicitada **“CATÉTER DIRIGIBLE CON CABLE DE TRACCIÓN”**, rindiendo las valoraciones pertinentes mediante informe técnico preliminar fase 1 del 22 de noviembre de 2019, posteriormente emite el informe técnico preliminar fase 2 del 1 de julio de 2020, el cual una vez notificado al interesado este solicitó prórroga, concediéndole el Registro de la Propiedad Intelectual una prórroga por el plazo de diez días para referirse a dicho informe y con posterioridad la parte solicitó cuatro prórrogas adicionales sin que cumpliera con lo solicitado, en consecuencia por resolución de las 10:58:26 horas del 4 de junio de 2021 el registro de instancia denegó la última prórroga solicitada por encontrarse fuera del plazo de ley. En razón de lo anterior, la autoridad registral mediante resolución final dictada a las 13:40:07 horas del 10 de diciembre de 2021, con base en el dictamen técnico preliminar fase 2 denegó la patente de invención pretendida, por considerar que la misma presenta problemas de novedad y nivel inventivo que el solicitante no logró solventar, por ende se deniega con base en lo dispuesto en el artículo 13 inciso 4) de la Ley 6867, de Patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad (en adelante Ley de patentes), como consta a folios 104 al 110 del expediente principal.

En contra de lo resuelto apela la representación de la compañía EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION, y expresa como agravios lo siguiente:

1. Debido al rechazo por parte del Registro de la Propiedad Intelectual de la prórroga solicitada, su representada no contó con el tiempo suficiente para poder recabar la información necesaria y así poder solucionar las objeciones emitidas en el informe técnico preliminar fase 2, lo anterior debido a la crisis mundial causada por la pandemia, a la complejidad del invento y el retraso involuntario en la solicitud de la prórroga.

2. En la invención solicitada se han dedicado grandes esfuerzos de investigación y desarrollo, sin dejar de lado el esfuerzo e interés puesto en el procedimiento registral, así como el cumplimiento de todos los requisitos de ley. Por ende, sustenta lo peticionado en los principios de celeridad, economía procesal, eficiencia, verdad real, razonabilidad y proporcionalidad que caracterizan la jurisprudencia dictada por el Tribunal Registral Administrativo, y solicita se revoque la resolución con el fin de dar respuesta a las observaciones del estudio técnico preliminar fase 2.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal advierte como hechos útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de hechos probados, los siguientes:

1. En el Informe técnico preliminar fase 1 del 22 de noviembre de 2019, se obtuvo como resultado que las reivindicaciones 3 a 6; 8 a 10; 13 a 15 y 18 a 21, no están debidamente redactadas, por lo que no cumplen con el requisito de claridad (folios 58 al 60 del expediente principal)
2. El Informe técnico preliminar fase 2 del 1 de julio de 2020, no recomienda la concesión de la solicitud de la patente ya que no cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo, conforme el artículo 1 inciso 4, artículo 2 incisos 3 y 5 de la Ley de patentes y los artículos 4 y 19 del Reglamento de la ley en mención (folios 75 al 80 del expediente de origen).
3. El auto de traslado del informe técnico preliminar fase 2, emitido por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:46:12 horas del 21 de julio de 2020, fue entregado y notificado al representante de la compañía EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION, el día 5 de agosto de 2020 (folios 81 y 82 del expediente principal); y según consta en el expediente luego de concederse varias prórrogas el informe técnico no fue contestado por el solicitante (folios 83 al 103 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 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”, 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.”; además 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.

Ahora bien, en el presente caso una vez puesto en conocimiento del solicitante el informe técnico preliminar fase 1, este procedió a reformular el pliego de reivindicaciones y en relación con esas modificaciones, el examinador Ing. Luis Diego Monge Solano, emitió el informe técnico preliminar fase 2, indicando que el nuevo juego de 21 reivindicaciones no amplía el objeto inventivo de la solicitud, además la reivindicación 11 y sus reivindicaciones dependientes 12 a 15 describen métodos terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales, lo que implica que contienen materia excluida de patentabilidad.

Respecto a los requisitos sustantivos novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, el examinador señala que del estudio del arte previo se ha encontrado que los documentos del arte D1 a D4, describen un dispositivo médico concretamente un catéter.

En cuanto a la novedad, manifiesta el examinador que las reivindicaciones 16 a 21 cumplen con dicho requisito, en cuanto a las reivindicaciones 1 a 10 se cumple parcialmente con este requisito, ya que D1 describe un catéter orientable cuyo cuerpo consiste en una trenza de cables continua, describiendo D1 las características de la reivindicación independiente 1; además las reivindicaciones dependientes 2 a 10 refieren a características adicionales que buscan describir realizaciones alternativas por lo cual se consideran anticipadas por D1, en virtud de lo anterior el requisito de novedad se cumple parcialmente.

Respecto al nivel inventivo, el examinador llega a la conclusión que “del pliego reivindicatorio, se establece que la invención no llega a un resultado diferente y único para la solución al problema planteado, en comparación con el estado del arte. Dicho resultado se

deduce de D1, como el más cercano, en combinación con D2, D3 y D4.

Se concluye que la invención presentada, carece de nivel inventivo en sus reivindicaciones 1 a 10; 16 a 21.”

Con relación a la aplicación industrial, señala el examinador que las reivindicaciones 1 a 10 y 16 a 21 refieren a un catéter para procedimientos médicos para aplicaciones de cirugía mínimamente invasiva, por lo cual cuentan con utilidad específica, sustancial y creíble, por ende, cumplen con este requisito.

Finalmente, concluye el examinador Ing. Luis Diego Monge Solano, que no se recomienda la concesión de la patente por cuanto la solicitud no cumple con los requisitos establecidos en la ley 6867 y en su reglamento.

En lo concerniente a las prórrogas otorgadas por parte del Registro de la Propiedad Intelectual, concuerda este Tribunal con lo resuelto por el órgano registral, por cuanto claramente se constata en el expediente las prórrogas otorgadas al solicitante, con el propósito de que manifestara lo que tuviese a bien respecto al informe técnico preliminar fase 2; sin embargo, este no contestó en los plazos que le fueron concedidos, si analizamos la línea de tiempo de las prórrogas, la primera fue concedida mediante el auto de 11:18:55 horas del 10 de setiembre de 2020, notificada el 24 de setiembre de 2020 y la última fue otorgada mediante resolución de las 15:57:00 horas del 3 de marzo de 2021, notificada el 10 de marzo de 2021; de ahí, que considera este órgano de alzada que el solicitante contó con el plazo procesal correspondiente para referirse a dicho informe, siendo que el apelante no proporcionó algún elemento importante que pudiese evidenciar que la patente de invención propuesta pueda acceder a la publicidad registral.

Por otra parte, es menester señalar que el mismo recurrente acepta en su escrito de agravios que la solicitud de prórroga fue presentada fuera del plazo por un retraso involuntario y además argumenta la situación causada por la crisis mundial sanitaria; al respecto cabe

señalar que lo manifestado no justifica su desatención a lo solicitado por la Administración Registral, además es importante indicar al apelante que el Registro de la Propiedad Intelectual tiene la obligatoriedad de cumplir con los plazos estipulados por ley, es un deber jurídico que cubija tanto a la administración registral como al administrado, por lo que, su incumplimiento fuera del término establecido queda condicionado a la penalidad que la misma normativa jurídica establece para dicho efecto.

Debido a lo anterior el Registro denegó la solicitud, basándose para ello en el informe técnico preliminar fase 2, de conformidad con el artículo 13 inciso 4 de la Ley de Patentes, decisión que comparte este Tribunal, por lo que considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el abogado Marco Antonio Jiménez Carmiol, apoderado especial de la compañía EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION, y, por ende, se confirma la resolución venida en alzada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el abogado Marco Antonio Jiménez Carmiol, apoderado especial de la compañía **EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:40:07 horas del 10 de diciembre 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 el artículo 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, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE**.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 16/08/2022 09:06 AM
Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 16/08/2022 08:54 AM

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 16/08/2022 02:44 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 16/08/2022 01:58 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 18/08/2022 08:21 AM
Guadalupe Ortiz Mora

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES

EXAMEN DE FONDO DE LA INVENCION

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

PATENTES DE INVENCION

TE: INVENCIONES NO PATENTABLES
TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL
TNR: 00.38.55