
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0245-TRA-PI

**SOLICITUD DE CONCESIÓN DE LA PATENTE DE INVENCIÓN DENOMINADA
“SISTEMA PARA EL MANEJO DE LA ESTERILIZACIÓN DE RECIPIENTES
FLEXIBLES DE CUERPO DELGADO (POUCH)”**

GUALA PACK S.P.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2017-0603

PATENTES DE INVENCIÓN

VOTO 0322-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas veintiún minutos del cinco de agosto de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Francisco José Guzmán Ortiz, cédula de identidad 1-0434-0595, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la compañía **GUALA PACK S.P.A.**, constituida y existente conforme a las leyes de Italia, domiciliada en Via Carlo Mussa, 266 I-15073 Castellazzo Bormida, Alessandria, Italia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:45:09 horas del 4 de abril de 2022.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Con escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 22 de diciembre de 2017, el abogado Francisco José Guzmán Ortiz, de calidades y representación citadas, solicitó el registro de la patente de invención

denominada “SISTEMA PARA EL MANEJO DE LA ESTERILIZACIÓN DE RECIPIENTES FLEXIBLES DE CUERPO DELGADO (POUCH)”.

El examinador Esteban Leiva Loaiza, dictaminó técnicamente la invención solicitada y rindió las valoraciones pertinentes mediante informes técnicos preliminar fase 1, preliminar fase 2 y concluyente del 10 de noviembre de 2020, 13 de mayo y 21 de diciembre de 2021 respetivamente (folios 64 a 68, 101 a 108 y 129 a 135 del expediente principal), con fundamento en los cuales, el Registro de la Propiedad Intelectual por resolución final dictada a las 11:45:09 horas del 4 de abril de 2022, resolvió denegar la patente de invención presentada (folios 136 a 143 expediente principal).

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado en el Registro de origen la representación de la compañía GUALA PACK S.P.A., apeló y ante este Tribunal expresó como agravios lo siguiente:

1. El examinador reconoce la invención como obvia pero D1 no revela una fase de esterilización del grupo de transporte una vez que el grupo está en el sitio de esterilización, o sea un llenador que además esteriliza como el que se reivindica.
2. D1 revela un método de manejo que asegura las condiciones asépticas de las bolsas sin llenar; no obstante, una persona instruida en la materia técnica correspondiente no hallará indicio alguno para variar el método utilizando lo revelado en D1.
3. Las alternativas de cerrar las bolsas con un cierre que será removido en la etapa de llenado o confiar en la producción del contenedor para asegurarse un medio aséptico no son obvias.
4. El procedimiento reivindicado proporciona las condiciones asépticas justo antes de la fase

de llenado, de igual forma el cierre que se removerá va esterilizado; esto no se encuentra reclamado y no puede deducirse de lo establecido por D2 o D1. No existe un indicio para utilizar cierres distintos durante las diferentes fases, por lo que esto no es obvio. El uso del cierre sacrificial asegura las mejores condiciones asépticas del proceso de llenado, pero no todo tipo de bolsas satisfarán las mejores condiciones estrictas de asepsia y esterilización. D1 y D2 no revelan la utilización de un cierre sacrificial a fin de obtener mejores condiciones de esterilización.

5. El reconocimiento de la novedad de la invención es una consideración de peso para rechazar la solicitud.

Solicitó que se revoque la resolución recurrida y se reconozca el nivel inventivo de la solicitud.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal hace suyo el elenco de hechos probados reconocido por el Registro de Propiedad Intelectual en la resolución venida en alzada. Además, encuentra que la reivindicación 1 correspondiente a la invención titulada “SISTEMA PARA EL MANEJO DE LA ESTERILIZACIÓN DE RECIPIENTES FLEXIBLES DE CUERPO DELGADO (POUCH)”, no cumple con el requisito de nivel inventivo, según el informe técnico concluyente del 21 de diciembre de 2021, rendido por el examinador Esteban Leiva Loaiza (folios 129 al 135 del 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. 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. Luego de analizada la patente de invención titulada “SISTEMA PARA EL MANEJO DE LA ESTERILIZACIÓN DE RECIPIENTES FLEXIBLES DE CUERPO DELGADO (POUCH)”, el Registro de la Propiedad Intelectual determinó que la materia reivindicada cumple con los requerimientos técnicos que establece la legislación costarricense en cuanto a unidad de invención, claridad y suficiencia, novedad y aplicación industrial; sin embargo, carece de nivel inventivo.

En los informes técnicos preliminar fase 2 y concluyente el examinador señaló que los documentos D1 y D2 evidencian la falta de nivel inventivo con relación a la reivindicación presentada, por cuanto para una persona de nivel medio versada en la materia la invención pretendida se deriva de manera evidente del estado de la técnica. Al respecto el profesional, determinó:

...el problema técnico objetivo que subyace en la invención es decidir si se cierran los envases flexibles con una tapa sacrificial o provisional, antes de alistar el grupo de transporte, aplicar un esterilizado exterior, y remover la tapa provisional antes del llenado, o decidir si se depende del ambiente estéril en la producción del envase, alistarlo en un empaque secundario de transporte que se abrirá inmediatamente antes de ingresar los empaques flexibles en un cuarto estéril de llenado. Se considera que un experto medio en el campo técnico teniendo a disposición a D1 o D2 del estado del arte de entonces, reconocería el problema técnico y su solución por medio de la tapa sacrificial entre los momentos de la confección del empaque y el llenado, de manera obvia. Es decir, para llegar a este resultado no se requeriría aplicar salto inventivo.

[...]

La Ley 6867, de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad (en adelante 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 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”, también determina la materia que no se considera invención y la que aun siendo invención se encuentra excluida de patentabilidad.

En el mismo sentido, el artículo 2, incisos 1, 3 y 5 del precitado cuerpo normativo establece que:

1. Una invención es patentable si es nueva, si tienen nivel inventivo y si es susceptible de aplicación industrial.

[...]

3. Una invención es nueva cuando no existe previamente en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá 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.

[...]

5. Se considerará que una invención tiene 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.

6. Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando tenga una utilidad específica, substancial y creíble.

[...]

(El subrayado no corresponde al texto original)

Ahora bien, para determinar el cumplimiento del requisito de nivel inventivo, se debe realizar un cotejo de la tecnología aportada en la solicitud de invención con la tecnología preexistente (en este caso D1 y D2), cotejo que se realiza a luz de la capacidad de un técnico conocedor

en la materia; de ahí que solo podría reconocerse actividad inventiva cuando el objeto de lo solicitado no se deduzca en forma evidente del estado de la técnica.

Con fundamento en los argumentos técnicos sostenidos por el examinador de primera instancia, este Tribunal concluye, al igual que lo hizo el Registro de Propiedad Intelectual, que la reivindicación propuesta no cumple con el requisito de nivel inventivo, por cuanto tal y como se determinó, los documentos D1 y D2 se anticipan al revelar lo reivindicado. El hecho de utilizar una tapa ya sea provisional o sacrificial, no le da altura inventiva a la solicitud presentada, puesto que las bolsas deben estar cerradas de una u otra forma y esto se encuentra revelado en el arte; por lo que la solución técnica planteada resulta obvia para una persona versada en la materia.

Respecto a los agravios del apelante, este Tribunal estima que no pueden ser acogidos pues se refieren a otras características técnicas no objetadas por el examinador. Nótese que el examinador objeta el cierre de los envases, mientras que el apelante se refiere de manera general a la fase de esterilización. También señala que D1 y D2 no revelan un cierre sacrificial; no obstante el estado del arte revela cierres pero no determina si es provisional o sacrificial, lo cual según el examinador resulta obvio, porque la decisión de usar una tapa provisional o sacrificial no le da altura inventiva a la solución propuesta, pues, como se indicó, las bolsas deben estar cerradas de una u otra manera y esto ya se encuentra revelado en el estado del arte.

Conviene acotar que el examinador sí analiza las características de esterilización reivindicadas; sin embargo el problema técnico objetivo que sobreviene en la invención es el tipo de cierre que se utiliza, el cual se deriva de forma evidente del estado del arte, por tanto las características de esterilización argumentadas no varían el resultado del examen dado por dicho profesional, razón por la cual sus argumentaciones no son de recibo.

Finalmente, contrario a lo que señala el recurrente, el reconocimiento de la novedad de la invención no garantiza que la materia reivindicada cumpla con el requisito de nivel inventivo; es necesario recordar que los requisitos de patentabilidad son independientes, se deben analizar por separado y el incumplimiento de uno solo de ellos impide la concesión de la patente que se solicita. En particular, en cuanto al nivel inventivo la pregunta que se debe plantear es:

si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que esté incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es). (Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica et al. (2006). *Manual de organización y examen de solicitudes de patentes de invención de las oficinas de propiedad industrial de los países del istmo centroamericano y la República Dominicana*. OMPI, p. 64)

En el presente caso, en el examen de fondo se determinó que, analizado el estado del arte en su conjunto, la combinación de los documentos D1 y D2, revelan la misma solución al problema técnico que reclama el solicitante, por lo que, se reitera, no se cumple con el requisito de nivel inventivo.

Por los argumentos y citas legales expuestas, no existe ningún elemento para que este Tribunal revoque la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual y lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Francisco José Guzmán Ortiz, apoderado especial de la compañía GUALA PACK S.P.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:45:09 horas del 4 de abril de 2022, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado Francisco José Guzmán Ortiz, en su condición de apoderado especial de la compañía **GUALA PACK S.P.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:45:09 horas del 4 de abril de 2022, 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: 18/10/2022 10:59 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 24/10/2022 08:46 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 24/10/2022 04:14 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 18/10/2022 11:05 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 18/10/2022 01:57 PM

Guadalupe Ortiz Mora

euv/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: NIVEL INVENTIVO

TG: PATENTES DE INVENCIÓN

TNR: 00.38.15