
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0193-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE DE INVENCION:

TUBO MULTICAPA

TEKNI-PLEX, INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2015-129

PATENTES DE INVENCION

VOTO 0557-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas treinta y seis minutos del dieciséis de diciembre de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Harry Jaime Zürcher Blen, abogado, portador de la cédula de identidad 1-0415-1184, vecino de San José, apoderado especial de la empresa **TEKNI-PLEX, INC.**, empresa organizada conforme las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 1150 First Avenue, Suite 500 King of Prussia, PA 19406, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:06:38 del 14 de febrero de 2022.

Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 12 de marzo de 2015, la licenciada María del Pilar López Quirós, portadora de la cédula de identidad número 1-1066-0601, abogada, vecina de San José, apoderada especial de la empresa **TEKNI-PLEX, INC.**, solicitó el registro de patente de la invención denominada “**TUBO MULTICAPA**”.

Mediante los informes técnicos: preliminar fase 1 de fecha 15 de setiembre de 2019 (folios 67 al 71); preliminar fase 2, del 01 de mayo de 2020 (folios 77 al 83), y concluyente de 16 de noviembre de 2020 (folios 114 al 120); elaborados por el examinador Huber Ortega Padilla, se dictaminó técnicamente la invención solicitada y el examinador rindió las valoraciones pertinentes, las que fueron apreciadas por el Registro de origen, el que mediante resolución dictada a las 09:06:38 del 14 de febrero de 2022, resolvió denegar la solicitud, por considerar que esta carece de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial (folios 121 a 128 del expediente principal).

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito recibido en el Registro de la Propiedad Intelectual el 3 de marzo de 2022, la representación de la empresa **TEKNI-PLEX, INC.**, apeló y expresó como agravios lo siguiente: En primer lugar, solicita un nuevo peritaje, por considerar que la invención solicitada cumple con todos los requisitos y es apta para ser inscrita. Asimismo, expresa:

1. No está de acuerdo con lo indicado en el informe técnico concluyente, debido a que los argumentos presentados en la respuesta cumplen con lo recomendado por el examinador. Sugirió modificar la reivindicación 1 para que se especifique que el

porcentaje de peso para el poliuretano debe considerarse con el material en su forma sólida y su representada modificó la reivindicación conforme se recomendó.

2. No comparte lo manifestado por el examinador en cuanto a que la reivindicación 1 no define la composición completa de la capa interna ni la composición de la capa externa, ya que un experto en la materia entendería a partir de la solicitud y conocimiento común a que corresponde el restante 10% y los aditivos particulares no son relevantes siempre y cuando la composición satisfaga las propiedades identificadas en las reivindicaciones. La reivindicación 3 depende de la reivindicación 2 conforme el nuevo juego modificado. En cuanto a la reivindicación 7 el examinador indicó que no define el rango de espesor de las capas, considera que su representada no está de acuerdo ya que sí se indica el grosor de la capa intermedia entre 0,203 mm (0,008 pulgadas) a 3,048 mm (0,120 pulgadas). Indica que el grosor de cada una de las capas es de 0,00635 mm (0,025 pulgadas) a 0,635 mm (0,025 pulgadas), por lo que sí se especifican y definen los rangos de espesor de las capas. Las reivindicaciones 2, 5, 6, 8, 9 y 10 cumplen con la claridad solicitada por el examinador al tener dependencia de las predecesoras.

Mediante resolución de las 10:50 horas del 01 de julio de 2022, este Tribunal admite la prueba pericial pedida y se nombra al señor Luis Diego Monge Solano para que evalúe las reivindicaciones correspondientes de la invención “Tubo multicapa”. El peritaje fue rendido el día 31 de octubre de 2022 y se concluye que la solicitud cumple con todos los requisitos de patentabilidad para las reivindicaciones 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del pliego aportado que consta a folios 00045 al 00050 del legajo digital de apelación. Asimismo, señala en relación con la reivindicación 3, que por un error tipográfico es dependiente de sí misma y no de la reivindicación 1 tal y como aparenta serlo, no obstante, el perito indica que en caso de subsanarse el error tipográfico y dado que la reivindicación 3 describe una realización alternativa

de la invención, esta podría considerarse que cumple con los requisitos de patentabilidad. (Folios 46 al 50 del legajo digital de apelación).

Por medio de la resolución de las 10:06 horas del 9 de noviembre del 2022, este Tribunal pone en conocimiento del solicitante el peritaje anterior y mediante escrito de fecha 7 de diciembre del 2022, se contesta la audiencia conferida y se modifica los errores tipográficos citados por el perito de segunda instancia en relación con la reivindicación 3. Asimismo, aporta el pliego reivindicatorio correspondiente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene por probado que la invención titulada “**TUBO MULTICAPA**” en las reivindicaciones de la 1 a la 10, cumplen con los requisitos de patentabilidad estipulados en la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos utilidad, 6867. (informe técnico emitido por el examinador Luis Diego Monge Solano, de 31 de noviembre de 2022, folios 46 al 50 del legajo digital de apelación,).

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 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.

En el caso de estudio, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la patente “**TUBO MULTICAPA**”, porque consideró que la invención no poseía los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Por esa razón se recurrió lo resuelto por el Registro y lo primero que solicitó el apelante fue el nombramiento de un perito para que valorara en esta instancia la invención pedida.

Este Tribunal de conformidad con esa petición, autorizó la realización del estudio de la invención por un nuevo perito, designando para esos efectos al Ingeniero Luis Diego Monge Solano, que consideró en el peritaje realizado, que las reivindicaciones de la 1 a 10 no constituyen exclusiones de patentabilidad y no contienen materia no considerada invención, según lo establecido en el artículo 1 incisos 2 y 4 de la ley 6867. Además de cumplir con los requisitos de unidad de invención porque describe un único concepto inventivo, de claridad para las reivindicaciones 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; y 10; de suficiencia al estar la invención suficientemente descrita con respecto a la composición de sus partes o capas, formas y funciones, en aras de conseguir un resultado mecánico.

En cuanto a la novedad se señala en el peritaje citado, rendido ante este Tribunal, que si bien es cierto se localizaron 4 documentos en el estado del arte, no se identificó un único documento que describa todas las características de la invención analizada para todas las reivindicaciones propuestas. En cuanto al nivel inventivo, ninguno de los documentos localizados en el estado del arte logra por sí solo o combinado anticipar la materia reivindicada, siendo igualmente, que en cuanto a esas reivindicaciones se cumple con el requisito del nivel inventivo, ya que según señala el perito, para un técnico en la materia, no resulta obvia del estado de la técnica.

Hay que mencionar, que en cuanto al nivel inventivo concluye el perito que: “...La invención llega a un resultado diferente y único para la solución al problema

planteado, en comparación con el estado del arte. Dicho resultado no es evidente para un experto pues no se deduce de D1, como el más cercano, en combinación con D2...” (párrafo primero, folio 50 del legajo digital de apelación).

En cuanto a la aplicación industrial, se indica en el informe pericial, que el pliego de reivindicaciones describe un producto, por lo que tiene una utilidad específica, sustancial y creíble; y por lo tanto cumplen con el requisito de aplicación industrial.

En el apartado opinión final del peritaje, se concluye que la invención es patentable de acuerdo con el siguiente criterio:

[...]

La presente solicitud cumple con todos los requisitos de patentabilidad para las reivindicaciones 1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; y 10 del pliego aportado como parte de la contestación con fecha 29/9/2020 localizadas en los folios 105 a 107 del expediente 2015-0129.

La reivindicación 3 por un error tipográfico es dependiente a sí misma y no de la reivindicación 1 tal y como aparenta serlo. No obstante, se indica que en caso de subsanarse el error tipográfico y dado a que la reivindicación 3 describe una realización alternativa de la invención, la misma podría considerarse como que cumple con los requisitos de patentabilidad.

Por lo anterior se recomienda la protección para las reivindicaciones señaladas.

[...]

Este Tribunal tiene por probado que el error tipográfico que señala el perito en cuanto a la reivindicación 3, fue subsanado por el apelante mediante escrito que de folios 55 a 59 del legajo digital de apelación, por lo que conforme lo anterior cumple con los requisitos de patentabilidad, al igual que la totalidad de las reivindicaciones de la invención solicitada.

Por lo anterior los agravios del apelante deben ser de recibo, ya que quedó demostrado que la invención cumple con los requisitos establecidos por la Ley de patentes conforme lo examinado por el perito, razón por la que visto lo anterior y teniendo por probado que existe un elemento objetivo como es el informe técnico rendido ante esta instancia, el que avala este Tribunal, debido a que el análisis está fundamentado y cumple con los requerimientos legales exigibles con relación a la debida motivación del acto.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por ende, concuerda este órgano en otorgar la concesión de patente de invención denominada “**TUBO MULTICAPA**”, para las reivindicaciones pretendidas en su totalidad, pues con fundamento en el informe rendido por el perito Ing. Luis Diego Monge, en esta instancia, se constituye como la prueba esencial que este Tribunal debe valorar, por lo cual la patente solicitada cumple con los requisitos de patentabilidad estipulados en la Ley número 6867, de patentes invención, dibujos y modelos industriales y modelos utilidad, señalando que una invención es patentable si es nueva, si tiene nivel inventivo y si es susceptible de aplicación industrial, razón por la que, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Harry Jaime Zurcher Blen, de calidades indicadas, en su condición de apoderado especial de la empresa **TEKNI-PLEX, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:06:38 del 14 de febrero de 2022, la que en este acto se revoca para que sea concedida la patente de invención denominada “**TUBO MULTICAPA**”,.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado Harry Jaime Zurcher Blen, de calidades indicadas, en su condición de apoderado especial de la empresa **TEKNI-**

PLEX, INC., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:06:38 del 14 de febrero de 2022, la que en este acto se revoca para que sea concedida la patente a la invención denominada “**TUBO MULTICAPA**”. 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 43747-MJP. 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: 14/02/2023 02:22 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 14/02/2023 08:13 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 14/02/2023 08:43 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 13/02/2023 09:12 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 13/02/2023 06:25 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