
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0479-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE DE INVENCION VAINA
EXPANDIBLE CON SECCIONES TRANSVERSALES ELASTOMÉRICAS**

EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2017-409

PATENTES DE INVENCION

VOTO 0555-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas diecinueve minutos del dieciséis de diciembre de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Marco Antonio Jiménez Carmiol, vecino de San José, cédula de identidad 1-0299-0846, apoderado especial de la empresa **EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION**, organizada y constituida conforme las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada One Edwards Way, Irvine, California 92614, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:40:21 horas del 21 de julio de 2022.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 8 de setiembre de 2017, el abogado

Jiménez Carmiol, en su condición dicha, solicitó el registro como patente de la invención **VAINA EXPANDIBLE CON SECCIONES TRANSVERSALES ELASTOMÉRICAS**.

Se dictaminó técnicamente la invención y se rindieron las valoraciones pertinentes, razón por la que el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió denegar la solicitud presentada por considerar que, de acuerdo al informe técnico preliminar fase 2, no se subsanaron las objeciones de las reivindicaciones 4 a 9; 13 a 16; 20 a 23, por lo que el estudio de patentabilidad versó únicamente para las reivindicaciones 1 a 3, 10 a 12 y 17 a 19, las que no cumplen con el nivel inventivo (folios 81 a 88 expediente principal).

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito recibido en el Registro de la Propiedad Intelectual el 3 de agosto de 2022, la representación de la empresa **EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION** apeló y expresó como agravios:

1.- Señala que solicitó una prórroga con la justificación válida, por lo que no les fue posible presentar la respuesta a las objeciones del técnico y que la apelación está basada en el hecho de que el Registro de la Propiedad Intelectual no concedió la última prórroga para subsanar las objeciones realizadas.

2.- La denegatoria de esta patente ocasiona un grave perjuicio a su representada y apela al beneficio pro-usuario y al principio de ahorro procesal.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene por probado que la invención **VAINA EXPANDIBLE CON SECCIONES TRANSVERSALES ELASTOMÉRICAS**, reivindicaciones 1 a 3, 10 a 12 y 17 a 19 no cumplen con el requisito de nivel inventivo (informe técnico preliminar fase 2 folios 60 a 65 expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene por no probado que el solicitante contestara las audiencias conferidas por el Registro de Propiedad Intelectual mediante resolución de las 09:41:45 del 19 de marzo de 2021, que da traslado del informe técnico preliminar fase 1 (folio 50 expediente principal), y de las 17:30:57 del 7 de diciembre de 2021, mediante la que se le confiere traslado del informe técnico preliminar fase 2 (folios 60 al 65 del expediente principal).

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 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 en estudio, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la patente **VAINA EXPANDIBLE CON SECCIONES TRANSVERSALES ELASTOMÉRICA**, porque consideró que la invención no posee en cuanto a las reivindicaciones 1 a 3, 10 a 12 y 17 a 19 el requisito del nivel inventivo. De conformidad con el informe técnico preliminar fase 2, en el que se indicó que únicamente se realizó el informe para esas reivindicaciones debido a que el solicitante, ahora apelante, no contestó el informe preliminar fase 1.

En ese informe técnico preliminar fase 2, el examinador señaló:

Bajo el método de evaluación conocido como “problema-solución”, la invención presentada carece de nivel inventivo pues para un técnico en la

materia correspondiente, resulta obvia y se deriva de manera evidente del estado de la técnica. (Informe técnico fase 2 visible a folio 64 del expediente principal).

[...]

Las características estructurales de la pared tanto en la porción rígida de pared como en la capa tubular expandible no son descritas en los documentos localizados sin embargo dichas opciones de diseño son evidentes para un experto en el estado del arte como parte de la solución al problema técnico de mejorar la navegabilidad del dispositivo por medio de la combinación de las características rigidez y elásticas de diferentes capas de material.

A la luz 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 3; 10 a 12 y 17 a 19.

[...]

En el presente caso, debe tenerse presente que el informe técnico preliminar fase 1 fue trasladado al solicitante mediante resolución del Registro de Propiedad Intelectual de las 09:41:45 del 19 de marzo de 2021, (visible a folio 50 del expediente principal). Posteriormente, por medio de escrito presentado el día 7 de mayo de 2021, el gestionante solicitó prórroga para subsanar las objeciones planteadas (folio 52); la prórroga solicitada fue otorgada por 10 días hábiles, mediante resolución de las 11:09:56 del 19 de mayo de 2021 (folio 53).

Debido a que el traslado otorgado con relación al informe técnico preliminar fase 1, no fue contestado a pesar de que la prórroga fue otorgada, se emite por parte del

examinador el informe técnico preliminar fase 2, como se indicó, examen técnico que se realiza únicamente con relación a las reivindicaciones 1 a 3; 10 a 12 y 17 a 19 (folios 60 al 65). Mediante resolución de las 17:30:57 del 7 de diciembre de 2021, el Registro de Propiedad Intelectual traslada el informe técnico fase 2 al solicitante para que manifieste lo que tenga a bien (visible a folio 66). Mediante escrito presentado el día 18 de enero de 2022 (folio 68) el representante de la empresa solicitante pide la primera prórroga para responder las objeciones planteadas por el técnico, esta solicitud de prórroga fue otorgada en esta ocasión mediante resolución de las 11:09:10 del 20 de enero de 2022, por 10 días más (folio 69). Por medio de escrito presentado el 15 de febrero de 2022, el gestionante solicita una nueva prórroga (folio 71), la que en este caso se otorga por parte del Registro mediante resolución de las 11:05:59 del 4 de marzo de 2022 (folio 72). Posteriormente en escrito presentado el día 01 de abril de 2022, nuevamente se solicita una nueva prórroga, solicitud que es respondida mediante resolución de las 16:46:50 del 7 de abril de 2022, en este caso el Registro le señala al representante de la empresa que se otorga por última vez un plazo de prórroga por 10 días hábiles para contestar el informe técnico y finalmente la empresa mediante escrito de fecha 11 de mayo de 2022 solicita una nueva prórroga, a lo que el Registro mediante resolución de las 14:40:29 de 3 de junio de 2022, le indica que no resulta admisible la última solicitud de prórroga.

Por lo anterior los agravios del apelante deben ser rechazados ya que quedó demostrado que el Registro de Propiedad Intelectual concedió 3 prórrogas, de acuerdo con las solicitudes realizadas, para contestar el traslado otorgado, no obstante, no se refirió finalmente al informe. Quedó demostrado que, a pesar de lo señalado en los informes técnicos, el solicitante no modificó sus reivindicaciones ante el Registro de origen, por lo tanto, no se aportó información técnica que demostrara el efecto inesperado que permite reconocer el nivel inventivo de una solicitud, según lo establecido en la Ley de patentes citada.

Visto lo anterior y teniendo por probado que existe un elemento objetivo como es el informe técnico fase 2, el que se tiene como concluyente para efectos de la presente resolución, que analizó la invención presentada de acuerdo con los argumentos de la recurrente, este Tribunal avala la resolución venida en alzada, debido a que el análisis realizado 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 denegar la concesión de la patente de invención denominada “**VAINA EXPANDIBLE CON SECCIONES TRANSVERSALES ELASTOMÉRICAS**”, para las reivindicaciones pretendidas, pues con fundamento en el informe rendido que se constituye como la prueba esencial que este Tribunal debe valorar, la patente solicitada no cumple con los requisitos de patentabilidad estipulados en la Ley 6867, porque en el presente caso la invención no cumple con el nivel inventivo exigido, razón por la que, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Marco Antonio Jiménez Carmiol, de calidades indicadas, en su condición de apoderado especial de la empresa **EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:40:21 horas del 21 de julio de 2022, la que en este acto confirma.

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 **EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:40:21 horas del 21 de julio de

2022, 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 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: 23/03/2023 10:00 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 23/03/2023 11:35 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 23/03/2023 09:38 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 23/03/2023 11:56 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 23/03/2023 11:51 AM

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

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