

---

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2023-0187-TRA-PI**

**SOLICITUD DE LA PATENTE DE INVENCION DENOMINADA “MÉTODO Y SISTEMA PARA EMPACAR Y PREPARAR UNA VÁLVULA CARDIACA PROTESICA Y SISTEMA DE SUMINISTRO ASOCIADO”**

**EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2018-129)**

**PATENTES DE INVENCION**

**VOTO 0273-2023**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas treinta y siete minutos del dieciséis de junio del dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Marco Antonio Jiménez Carmiol**, mayor, casado, abogado, con cédula de identidad 1-0299-0846, en su condición de apoderado especial de la empresa **EDWARDS LIFESCIENCES, CORPORATION**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en One Edwards Way Irvine, California, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:28:13 horas del 2 de febrero de 2023.

**Redacta la Juez Guadalupe Ortiz Mora**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Mediante escrito recibido el 28 de febrero de 2018, el licenciado **Marco Antonio Jiménez Carmiol**, de calidades y en la representación citada, solicitó la inscripción de la patente de invención denominada

---

## **MÉTODO Y SISTEMA PARA EMPACAR Y PREPARAR UNA VÁLVULA CARDIACA PROTESICA Y SISTEMA DE SUMINISTRO ASOCIADO.**

El Registro de la Propiedad Intelectual, una vez emitido el informe técnico preliminar fase 1, fase 2 y el informe técnico concluyente, con relación a la patente presentada y al concluir que no cumple con los requisitos de patentabilidad, mediante resolución dictada a las 08:28:13 horas del 2 de febrero de 2023, resolvió: “...**POR TANTO** Con fundamento en las razones expuestas y lo dispuesto en la Ley de Patentes...; se resuelve: I. Denegar la solicitud de patente de invención denominada **MÉTODO Y SISTEMA PARA EMPACAR Y PREPARAR UNA VÁLVULA CARDIACA PROTESICA Y SISTEMA DE SUMINISTRO ASOCIADO.**

Inconforme con lo resuelto el licenciado **Marco Antonio Jiménez Carmiol**, apeló y expuso como agravios, lo siguiente:

Solicita tiempo prudencial para responder el informe de fase 2 ya que por el plazo dado y la complejidad de la invención no logró subsanar las invenciones.

Solicita que en atención al beneficio pro-usuario y al principio de ahorro procesal, se le permita continuar con el trámite de registro concediendo un tiempo prudencial para responder al informe técnico en su fase 2, ya que se les notificó la resolución de denegatoria y el estudio el mismo día, y por el tipo de invento y su complejidad, no es posible emitir una respuesta completa que pueda subsanar las objeciones del técnico a cargo.

**SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos probados que impactan en la resolución los siguientes:

1.- Según el informe técnico fase 2, la invención solicitada no cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo. (folio 68 del expediente principal)

- 
- 2.- El informe preliminar fase 2 fue notificado al interesado el 23 de marzo de 2022, y el 25 de abril de ese mismo año, el interesado solicitó se le concediera una prórroga para subsanar las objeciones realizadas a ese informe. (folios 75 y 76 del expediente principal)
- 3.- El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución de las 10:02:25 del 2 de mayo de 2022, concedió la prórroga solicitada por el término de diez días hábiles. (folio 77 del expediente principal)
- 4.- Mediante escrito de fecha 10 de mayo de 2022, el solicitante presenta nuevo juego de reivindicaciones. (folio 79 del expediente principal)
- 5.- Según el informe técnico concluyente y de conformidad con el nuevo juego de reivindicaciones la invención cumple con los requisitos de novedad y aplicación industrial, no así con el nivel inventivo, por lo que se recomienda rechazar la protección de la solicitud de invención. (folio 86 del expediente principal)

**TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que 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 resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:28:13 horas del 2 de febrero de 2023, con fundamento en los informes técnicos rendidos por el examinador Ing. Luis Diego Monge Solano, rechazó la patente solicitada y determinó que esta cumple con los requisitos de novedad y aplicación industrial, no así con el nivel inventivo, por lo que recomienda rechazar la protección de la solicitud de invención pedida.

En el iter del proceso luego del informe técnico preliminar fase 1 que se encuentra a folios 47 a 51, el examinador indicó que la invención solicitada carecía de los requisitos de unidad



---

de invención y claridad, por lo que se le dio traslado al solicitante para que se refiriera a dichas objeciones (folio 52).

Una vez notificadas las objeciones, el solicitante a folio 54 solicita una prórroga para literalmente: “responder y subsanar las objeciones”. Hecho que fue atendido por el Registro y el 21 de junio de 2021 (folio 55), concedió prórroga de 10 días para que se refiriera a lo indicado por el examinador. Sin embargo, a folio 57 el solicitante vuelve a pedir una nueva prórroga para responder a las objeciones señaladas en el primer informe fase 1.

A folios 59 el solicitante aporta la contestación a las objeciones y aporta un nuevo pliego de reivindicaciones.

A folio 68 se emite el informe técnico de fase 2, el examinador indicó que la invención solicitada carecía de los requisitos de unidad de invención, novedad y nivel inventivo por lo que se le dio traslado al solicitante para que se refiriera a dichas objeciones (folio 74).

A folio 76 el solicitante solicita una prórroga para contestar el informe técnico de fase 2, el Registro a folio 77 concede una prórroga de 10 días hábiles.

A folio 79 el solicitante aporta nuevo juego reivindicatorio, y a partir del folio 86 en el informe técnico concluyente se le indica que la patente solicitada cumple con los requisitos de novedad y aplicación industrial, no así con el nivel inventivo, por lo que se recomienda rechazar la protección de la solicitud de invención. (folio 86 del expediente principal)

A folio 103 el solicitante apela y presenta un pliego de reivindicaciones y una vez concedida la audiencia por el Tribunal, solicita tiempo para responder el informe técnico de fase 2, según se expresa con claridad en su escrito.

Con respecto a esta petición, es criterio de este Órgano que el recurrente tuvo la oportunidad procesal para hacer sus manifestaciones, aportar la documentación y hacer las modificaciones al cuerpo reivindicatorio que consideró en esa oportunidad, tal como se comprueba de los

---

hechos que se tienen por probados, por lo que en esta etapa no es dable aportar nuevas reivindicaciones o ampliar los puntos que no logró en la etapa registral correspondiente.

La Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad # 6867 (en adelante Ley de patentes) y su Reglamento, contienen una serie de requisitos de forma y fondo que deben acompañar a toda solicitud de patente de invención, dentro de los requisitos de forma y fondo se desprende de las normas, que toda solicitud de patente de invención estará acompañada de un documento técnico el cual se conforma de las siguientes partes: título, descripción, reivindicaciones, resumen, dibujos. Estos requisitos que acompañan a toda solicitud de patentes deben presentarse en momentos procesales determinados para su correcto análisis por parte de la administración.

Dentro de los requisitos citados es importante analizar en qué momento procesal se presentan las reivindicaciones o la modificación de estas, ya que en el presente caso el apelante luego de comunicadas las objeciones del informe técnico preliminar fase 2, no logró superar las observaciones del examinador.

Con respecto a este punto el artículo 6 de la Ley de patentes indica que las reivindicaciones se presentan desde el inicio de la solicitud:

**Artículo 6°.- Solicitud.** 1. La solicitud de patente será presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial, acompañada de una descripción, de las reivindicaciones... 5. El texto de la primera reivindicación determinará el alcance de la protección. Las demás reivindicaciones se subordinarán a la primera y podrán referirse a formas particulares de aplicar la invención...

Por otra parte, el artículo 19 del Reglamento a la Ley de patentes, expone de forma más clara los momentos en que el solicitante puede modificar las reivindicaciones aportadas:

---

**Artículo 19.- Examen de fondo. ... 3.** 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**.

Por lo tanto, las etapas procesales en las que se pueden modificar las reivindicaciones son:

- ✓ en cualquier tiempo hasta la presentación del comprobante de pago de los honorarios correspondientes al estudio de fondo
- ✓ antes de que el expediente sea asignado al examinador de fondo
- ✓ dentro del plazo establecido en el artículo 13 inciso 3 de la Ley

Este último punto se refiere a la fase previa al informe técnico concluyente por parte del examinador, donde el solicitante cuenta con un mes para referirse a las observaciones realizadas por el Registro de la Propiedad Intelectual en caso de que la patente no cumpla con los requisitos citados en el párrafo 1° del artículo 13 de la Ley de patentes, relacionados con el examen de fondo, y no en la etapa de apelación como lo pretende en este caso el recurrente.

También el artículo 19 del Reglamento a la Ley de patentes, expone de forma clara las facilidades con las que cuenta el solicitante para enmendar las reivindicaciones presentadas una vez que el examinador haya realizado observaciones en torno a la patente de invención solicitada: Al efecto los incisos 7 y 8 de dicho artículo indican:

...7. Una vez superadas las objeciones en cuanto a unidad de invención, claridad y



---

suficiencia, en una segunda fase, el examinador analizará los requisitos establecidos en el artículo 2 de la Ley, sean novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Concluido el informe técnico y consistiendo éste en una denegatoria o concesión parcial de la solicitud presentada, la administración lo notificará al solicitante y a petición de éste se llevará a cabo una vista con el examinador de fondo y la coordinación de la oficina de patentes, o el funcionario que esta designe, en los primeros quince días hábiles contados a partir de la notificación del traslado del informe técnico. Esta vista será de carácter facultativo. Si la Oficina lo considera procedente, coordinará con prontitud la reunión solicitada...

8. Una vez realizadas las manifestaciones al examinador deberá responder dentro del plazo máximo indicado en el inciso 1 de este artículo. Emitido el dictamen final, el Registro de Propiedad Industrial procederá a dictar la resolución correspondiente debidamente fundamentada, con base en lo indicado en informe técnico y demás documentos que conforman el expediente, la cual tendrá recurso de revocatoria y de apelación, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039.

En el presente caso, la valoración técnica de fase 2 indicó que la invención no cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo. Bajo esa consideración, el apelante tuvo la oportunidad de argumentar por qué consideró que la invención sí poseía y cumplía con dichos requisitos para poder ser objeto de otorgamiento de patente, basándose en lo ya presentado y analizado técnicamente, aportando un nuevo pliego reivindicatorio, para sustentar su decir, por lo que indicar en la apelación que se le otorgue plazo para referirse a ese informe, no es posible en esta etapa procesal, máxime que ya se refirió ampliamente a ese informe en el momento procesal oportuno.

En este caso el apelante no superó las objeciones realizadas por el examinador en la fase 2 y en esta etapa no pueden ser presentadas objeciones sobre dicho informe, ya que la apelación debe versar sobre los argumentos dados en la resolución final dictada por el Registro de

---

origen.

Tome en cuenta el apelante que lo que podía hacer ante esta instancia es pedir la valoración de la solicitud original a conocimiento de un nuevo perito. Pero no existe esa tercera valoración como tampoco estamos ante un criterio técnico oscuro, incongruente o contradictorio, todo lo contrario, el examinador hizo una valoración correcta de todos los elementos reivindicatorios, concluyendo que la solicitud no cumple con los requisitos de patentabilidad, con lo cual está de acuerdo el Tribunal.

La apelación no establece agravios técnicos que hagan al Tribunal cambiar lo resuelto por el Registro, únicamente es una petición para presentar un nuevo juego reivindicatorio que supere las objeciones realizadas por el examinador.

Por ende, concuerda este órgano con el Registro de la Propiedad Intelectual en denegar la solicitud de patente presentada para las reivindicaciones 1 a 15, pues con fundamento en el los informes técnicos fase 1, fase 2 y el concluyente que se constituyen la prueba esencial que este Tribunal debe valorar, se colige que la patente de invención denominada: **“MÉTODO Y SISTEMA PARA EMPACAR Y PREPARAR UNA VÁLVULA CARDIACA PROTESICA Y SISTEMA DE SUMINISTRO ASOCIADO”**, no cumple con los requisitos de patentabilidad que establece la Ley; razón por la cual, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Marco Antonio Jiménez Carmiol**, en su condición de apoderado especial de la empresa **EDWARDS LIFESCIENCES, CORPORATION**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:28:13 horas del 2 de febrero de 2023, la que en este acto se confirma.

### POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Marco Antonio Jiménez Carmiol**, en su condición de



apoderado especial de la empresa **EDWARDS LIFESCIENCES, CORPORATION**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:28:13 horas del 2 de febrero de 2023, 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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**.

Firmado digitalmente por  
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 16/08/2023 10:56 AM

**Karen Quesada Bermúdez**

Firmado digitalmente por  
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 16/08/2023 02:45 PM

**Oscar Rodríguez Sánchez**

Firmado digitalmente por  
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)  
Fecha y hora: 16/08/2023 01:31 PM

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

Firmado digitalmente por  
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)  
Fecha y hora: 16/08/2023 01:48 PM

**Priscilla Loretto Soto Arias**

Firmado digitalmente por  
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)  
Fecha y hora: 16/08/2023 10:23 AM

**Guadalupe Ortiz Mora**

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

### **DESCRIPTORES**

**PATENTES DE INVENCION**  
**TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL**  
**TR: REGISTRO DE PATENTES DE INVENCION**  
**TNR: 00.38.55**