



EXPEDIENTE 2024-0375-TRA-PI
SOLICITUD DE CONCESIÓN DE LA PATENTE DE INVENCION
DENOMINADA "CABLE CON MANGA DE TELA Y SU MÉTODO DE
FABRICACIÓN"
WESCO EQUITY CORPORATION, apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2020-573)
PATENTES DE INVENCION

VOTO 0200-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a
las catorce horas nueve minutos del treinta de abril de dos mil
veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el
abogado Edgar Zurcher Gurdian, cédula de identidad 1-0532-0390,
vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la
sociedad denominada **WESCO EQUITY CORPORATION**, con domicilio
en Pittsburgh, Pennsylvania 15219-1122 Corporation of the State of
Delaware United States of America, en contra de la resolución final
dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:40:49
horas del 16 de julio de 2024.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito recibido en el Registro de la Propiedad Intelectual el 25 de noviembre de 2020, la abogada María del Pilar López Quirós, cédula de identidad número: 1-1066-0601, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía **WESCO EQUITY CORPORATION**, solicitó la inscripción de la patente de invención denominada “CABLE CON MANGA DE TELA Y SU MÉTODO DE FABRICACIÓN”.

Mediante los informes técnicos preliminares fase 1 , 2 y concluyente, emitidos el 29 de noviembre de 2022, 22 de agosto de 2023 y 17 de abril de 2024 (folios 43 a 46, 73 a 79 y 86 a 92 del expediente principal), el examinador Ing. Luis Diego Monge Solano, dictaminó técnicamente la invención solicitada y rindió las valoraciones pertinentes, razón por la cual en la resolución dictada a las 15:40:49 horas del 16 de julio de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud de la patente de invención presentada, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad (folios 93 a 98 del expediente principal).

Inconforme con lo resuelto, el representante de **WESCO EQUITY CORPORATION** apeló y expresó como agravios lo siguiente:

1. De conformidad con el informe técnico, se considera prudente dejar por fuera la reivindicación 3 para superar ese obstáculo y continuar el recurso con las reivindicaciones 1 y 2.
2. Las reivindicaciones cumplen con el requisito de novedad.



3. Ninguna de las tres referencias (documentos citados), revela el plegado de un tejido y luego inserción del cable en un conducto, Se refieren a la fabricación de un cable, no tomar un cable existente y envolverlo con material textil.
4. El dispositivo de D1 no está destinado a ser puesto en un conducto. No se enseña en absoluto que pueda introducirse en un conducto. Más bien, el objetivo principal de la referencia es fijar cables o similares a una pared o al suelo. Por lo tanto, la referencia no tiene nada que ver con el objeto de la reivindicación 1 de la patente estadounidense, que se refiere a un método para «insertar el cable confinado en un conducto».
5. Las reivindicaciones cumplen con el requisito de aplicación industrial

Al considerar que se cumple con los requisitos de patentabilidad, solicita se declare con fundamento la apelación y se ordene la concesión de la patente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hechos con tal carácter, que la invención denominada “CABLE CON MANGA DE TELA Y SU MÉTODO DE FABRICACIÓN”, no cumple con el requisito de nivel inventivo tal y como se desprende de los informes técnicos, preliminares fase 1, 2 y concluyente, emitidos por el examinador Ing. Luis Diego Monge Solano, el 29 de noviembre de 2022, 22 de agosto de 2023 y 17 de abril de 2024 (folios 43 a 46, 73 a 79 y 86 a 92 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 Ley 6867, de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad (en adelante Ley de patentes), en su artículo 1 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”, además 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 artículo 2, incisos 1, 3, 5 y 6 del precitado cuerpo normativo, donde se especifica que una invención es patentable si cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial:



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.

[...]

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 cuente con profesionales especializados para realizar el examen de fondo de las patentes o 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.



Es importante aclarar que la solicitud de patente debe cumplir con los denominados requisitos de forma-fondo (unidad de invención, claridad y suficiencia) para que el examinador pueda evaluar los requisitos sustantivos (novedad, nivel inventivo y aplicación industrial); porque si la solicitud no cumple con esos requisitos previos, el examinador no tendrá claridad en cuanto al objeto de protección de la solicitud y las personas versadas en la materia no podrán ejecutar la invención, supuestos esenciales para que la Administración pueda conceder el derecho exclusivo de explotar la invención, que es a su vez el derecho que confiere la patente.

En el caso que se analiza, la patente solicitada denominada “CABLE CON MANGA DE TELA Y SU MÉTODO DE FABRICACIÓN”, refiere a un método para unir material textil a un cable de manera que pueda facilitar su inserción en conductos donde hay cables existentes (solicitado inicialmente).

El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución emitida a las 15:40:49 horas del 16 de julio de 2024, denegó la solicitud de la patente de invención, con base en los estudios técnicos de fondo realizados por el examinador Ing. Luis Diego Monge, y con fundamento en el artículo 13 de la Ley de patentes, se consideró que las reivindicaciones carecen del requisito de nivel inventivo, requerimiento necesario para autorizar una patente.

La jurisprudencia desarrollada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina nos permite tener una visión más clara del



requisito de novedad, y que nos permitirá luego dimensionar el concepto de nivel inventivo:

“El requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual engloba el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Para la aplicación de este concepto es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento.

En este sentido, el “estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo”. (**Proceso 246-IP-2018, del 09 de julio del 2019, Tribunal de Justicia Andina**)

En cuanto al nivel inventivo, el Tribunal en mención, ha considerado:

El requisito de nivel inventivo ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate; es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente.



En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando para un experto medio en el asunto de que se trate, se necesite algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella; es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica. (**Proceso 589-IP-2016, del 26 de junio del 2017, Tribunal de Justicia Andina**)

Para verificar 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, 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.

De todo lo expuesto, es menester indicar que el examinador analizó ampliamente los elementos de la invención solicitada, primero, las 13 reivindicaciones que se presentaron originalmente (folio 35 expediente principal). El informe técnico preliminar fase 1 determinó que la solicitud carece de unidad de invención, pues posee al menos 2 distintas invenciones sin relación entre sí, aún y cuando posee suficiencia, esta carece de claridad.

Como respuesta a este primer informe, se presenta un nuevo pliego reivindicatorio de 12 reivindicaciones (folio 70 del expediente principal). Al respecto, el informe técnico preliminar fase 2 determinó



que el nuevo pliego de reivindicaciones no amplía la materia que se pretende proteger y redefinió el objeto inventivo de la siguiente forma: Cable envuelto en tela y su método de ensamble de modo que pueda insertarse fácilmente en un conducto de comunicaciones (folio 87 del expediente principal). Además, el examinador concluyó que D1 anticipa las características solicitadas, determinando, que la solicitud carece de novedad y nivel inventivo.

En atención a lo indicado sobre la novedad y el nivel inventivo, el solicitante presenta un último pliego de 3 reivindicaciones y realiza la siguiente aclaración:

En primer lugar, el dispositivo de esa patente no está destinado a ser introducido en un conducto. No se enseña ni se cita en absoluto que pueda introducirse en un conducto. Por el contrario, el objetivo principal de la referencia es fijar cables o similares a una pared o al suelo. Por lo tanto, la referencia no tiene nada que ver con el objeto de la reivindicación 1 de la patente estadounidense que se refiere a un método para “insertar el cable confinado en un conducto”. Como resultado el último paso de la reivindicación no se enseña y no podría ser mostrado por la referencia. Además, y lo que es más importante, la reivindicación exige que la lámina se pliegue primero para formar capas opuestas y luego se coloque el cable entre las capas.



El informe concluyente, determina que el nuevo pliego reivindicatorio introduce objeciones sobre unidad de invención que habían sido superadas por el pliego de contestación del informe técnico preliminar 1; por lo que se toma la determinación de analizar los requisitos de patentabilidad únicamente de las reivindicaciones 1 y 2. Decisión a la que se allana el apelante, pues decide solo presentar agravios sobre las objeciones planteadas a las 2 primeras reivindicaciones , tal y como se extrae del agravio número 1.

Las observaciones realizadas por el solicitante en la contestación al ITP fase 2, (anteriormente transcritas), fueron valoradas por el examinador en el informe concluyente, lo que se evidencia en el apartado 3 de explicaciones acápite a) sobre la novedad indica:

Como parte de la contestación al ITP fase 2, se presenta un nuevo pliego reivindicatorio en donde se eliminan una serie de reivindicaciones y se introducen dos nuevas reivindicaciones 1 y 2 para añadir la característica de “que la lámina se pliegue primero para formar capas opuestas y LUEGO se coloque el cable entre capas “. Al incorporar las características descritas anteriormente y la explicación ofrecida por el solicitante al análisis de novedad, se establece en contraposición con el criterio emitido en el Informe Técnico Preliminar fase 2, que D1 a D4 no anticipan la materia reivindicada.



De una lectura detallada de los agravios presentados por el apelante, en su escrito de apelación, se logra determinar que resultan ser similares a los argumentos dados en respuesta al Informe Técnico Fase 2, y que fueron debidamente analizados por el examinador, lo que permitió superar la objeción presentada para la novedad, no así sobre el nivel inventivo de su solicitud.

Teniendo en cuenta lo anterior, este Tribunal comparte el criterio emitido por el Registro de origen, con respecto a que la invención denominada **“CABLE CON MANGA DE TELA Y SU MÉTODO DE FABRICACIÓN”**, no posee nivel inventivo, pues, a pesar de la diferencia existente de la solicitud con respecto a D1, consistente en que es una lámina que se pliega primero para formar capas opuestas, en vez de unir dos capas opuestas, no es un elemento que aporte un efecto inesperado que ayude a llegar a un resultado diferente y único para la solución del problema planteado, en comparación del arte previo, tal y como lo indicó el Ing. Luis Diego Monge Solano en el Informe Concluyente, mencionando que el resultado se deduce de D1, como el más cercano con D2 y D3, lo que resulta que la invención propuesta no pueda ser concedida por parte del Registro de la Propiedad Intelectual.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos y citas legales expuestas, no existe ningún elemento relevante para que este Tribunal revoque la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, por lo que se debe declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la representación de **WESCO EQUITY CORPORATION** contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:40:49 horas del 16 de julio de 2024.



POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por Edgar Zurcher Gurdian, apoderado especial de **WESCO EQUITY CORPORATION**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:40:49 horas del 16 de julio de 2024, la cual mediante 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Celso Fonseca Mc Sam



mut/KQB/ORS/CMC/GBM/CFMS

DESCRIPTORES

INVENCIÓNES NO PATENTABLES

TG. PATENTES DE INVENCION

TNR. 00.38.00

PATENTES DE INVENCION

TE: INVENCION

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: REGISTRO DE PATENTES DE INVENCION

TNR: 00.38.55

DENEGACION DE LA PATENTE

TE: RECURSO CONTRA DENEGACION DE LA PATENTE

TG: INSCRIPCION DE LA PATENTE DE INVENCION

TNR: 00.39.88