
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0220-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE DE INVENCIÓN “TUBO MULTICAPA”

TEKNI-PLEX, INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2014-0347

PATENTES DE INVENCIÓN

VOTO 0221-2021

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada María del Pilar López Quirós, vecina de Escazú, cédula de identidad 1-1066-0601, en su condición de apoderada especial de la empresa TEKNI-PLEX, INC., una sociedad organizada y existente bajo las leyes del estado de California, domiciliada en 1150 First Avenue, Suite 500 King Of Prussia, PA 19406, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:52:32 horas del 17 de abril de 2020.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de julio del 2014, la abogada María del Pilar López Quirós, en su condición de gestora de negocios de la empresa denominada TEKNI-PLEX,

INC., solicitó el registro como patente de invención de la solicitud denominada “**TUBO MULTICAPA**”.

El examinador, ingeniero Huber Ortega Padilla, dictaminó técnicamente la invención solicitada y rindió las valoraciones pertinentes mediante los informes técnicos preliminares fase I del 9 de noviembre de 2018 (folios 88 a 90), fase II del 2 de noviembre de 2019 (folios 107 a 111), y el informe técnico concluyente del 1 de marzo de 2020 (folios 135 a 139). Con fundamento en los informes indicados, por resolución final dictada a las 09:52:32 horas del 17 de abril de 2020, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió denegar la solicitud presentada debido al incumplimiento de los requisitos de claridad, suficiencia, novedad y nivel inventivo (folios 140 a 146 del expediente principal).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa TEKNI-PLEX, INC. apeló mediante escrito recibido en el Registro de la Propiedad Industrial el 7 de mayo de 2020 y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, mediante escrito recibido electrónicamente el 18 de junio de 2020 solicitó la emisión de un nuevo informe técnico y expresó como agravios una serie de argumentos técnicos en relación con la claridad visual del tubo reivindicado:

- 1.** El tubo médico transparente para suministrar fluidos acuosos in vivo permite al usuario observar el fluido suministrado, cumple con un test de delaminación y mantiene la integridad estructural.
- 2.** El invento evita el uso de PVC y supera los problemas de adherencia de alternativas previas de PVC. La capa intermedia de este invento previene la delaminación de las capas externas e internas y actúa como una barrera contra la filtración de contaminantes a la capa externa o por medio de la capa interna hacia el agujero o pasaje central del tubo, durante el suministro in vivo del fluido acuoso.

3. Las características técnicas reveladas en D2 no son iguales a las de la solicitud y D3 además de que no hace referencia al uso del acrilato, propone el uso del PVC. Los documentos citados como antecedente (D1 a D3) no son relevantes

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se logró demostrar que las reivindicaciones 1 a la 12 correspondientes a la solicitud de patente titulada “**TUBO MULTICAPAS**”, cumplen con los requisitos de patentabilidad estipulados en la Ley de patentes invención, dibujos y modelos industriales y modelos utilidad -novedad, nivel inventivo y aplicación industrial-, según se desprende del informe técnico del 11 de diciembre de 2020 y su correspondiente aclaración del 9 de marzo de 2021, rendidos por el Ing. Luis Diego Monge Solano (folios 32 a 35, 46 y 47 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. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. Para la resolución del presente caso se admite la prueba que consta en el expediente de origen a folios 135 a 139 y que corresponde al informe técnico concluyente rendido por el examinador de primera instancia, Ing. Huber Ortega Padilla. Asimismo, se admite la prueba pericial ordenada en segunda instancia y su aclaración, emitidas por el perito Ing. Luis Diego Monge Solano y que se encuentran a folios 32 a 35 y 46 a 47 del legajo digital de apelación.

QUINTO. 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.

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el presente caso la impugnante solicita se proceda a declarar que las reivindicaciones de la invención solicitada son claras, suficientes y demuestran nivel inventivo, para lo cual solicita a esta instancia la emisión de un nuevo informe técnico.

La ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, n.º 6867 -en adelante Ley de patentes- define el concepto de invención en su artículo 1 como “toda creación del intelecto humano, capaz de ser aplicada en la industria, que cumpla las condiciones de patentabilidad previstas en esta ley”; señala además que una invención puede ser “un producto, una máquina, una herramienta o un procedimiento de fabricación y estará protegida por la patente de invención.” Asimismo, este numeral indica la materia que no se considera invención y las que aun siendo invenciones se encuentran excluidas 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 Ley de patentes, en donde se especifica que es patentable todo aquello 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” (se agrega el subrayado). 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.

Ahora bien, en el presente caso el Registro de la Propiedad Industrial denegó la patente **“TUBO MULTICAPA”**, con fundamento en el informe técnico elaborado por el examinador correspondiente quien consideró que la solicitud incumple con los requisitos de claridad, suficiencia, novedad y nivel inventivo. Para poder determinar si la invención cumple con tales supuestos, se debe analizar la descripción, la cual como se indicó, debe ser suficientemente clara y completa, así como las reivindicaciones presentadas, mediante un cotejo de la tecnología aportada por la solicitud de patente con el estado del arte preexistente (en este caso D1 a D3), cotejo que se realiza a luz de la capacidad de un técnico interiorizado en la materia de pasar de una a otra tecnología mediante la aplicación de tal capacidad.

En el informe técnico concluyente del 1 de marzo de 2020, el examinador señaló que las reivindicaciones 1 a 12 que determinan el contenido de la presente invención, carecen de claridad y suficiencia, por lo cual al analizar de forma general los requisitos de patentabilidad determinó que la solicitud no cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

Ante tal supuesto fáctico se ordenó la realización de un nuevo peritaje con el fin que se analizara la invención solicitada en relación con los alegatos de la recurrente, informe que reveló que la solicitud presentada, sí cumple con los requisitos de claridad, suficiencia, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, por lo tanto, es patentable según lo estipulado en la Ley de patentes citada.

De conformidad con el informe técnico de segunda instancia, emitido el 11 de diciembre de 2020 y complementado a solicitud de este Tribunal mediante aclaración suscrita el 9 de marzo de 2021, las reivindicaciones 1 a 12 cumplen con el requisito de **claridad** pues según manifestó el perito Monge Solano estas son claras y concisas. Agregó el perito que el pliego de reivindicaciones aportado ya había superado las objeciones de claridad relacionadas al tipo de polietileno, e indicó que:

[...] Específicamente en el ITC el examinador de primera instancia señala objeciones de claridad relacionadas a unidades y porcentajes las cuales según en opinión del perito no aplican. Tal y como se establece en el punto relacionado a claridad del peritaje determina en contraposición con la opinión del ITC que las reivindicaciones 1 a 12 aportadas como parte de la contestación al ITC son claras y concisas.

Es importante también traer a colación lo que manifiesta el perito en cuanto a la redacción de las reivindicaciones; al respecto el Ing. Monge Solano indicó:

... el perito considera en contraposición con el criterio del examinador en primera instancia que para este caso en particular parámetros descritos en función a pruebas de laboratorio constituyen características técnicas del tubo y no así resultados a obtener por medio de la invención. Lo anterior por cuanto las pruebas de laboratorio en este caso constituyen el único método válido para constatar ciertas características técnicas de la invención, dichas características técnicas al estar supeditadas a la implementación técnica de la invención no son un fin en sí mismas como lo sugiere el examinador de primera instancia y por lo tanto se consideran características técnicas válidas para describir y delimitar la invención.

Con respecto al requisito de **suficiencia**, el perito señaló que las reivindicaciones 1 a 12 se encuentran sustentadas en la descripción, de manera que cualquier persona versada en la materia puede ejecutar la invención.

En cuanto a la **novedad**, el Ing. Monge Solano indicó que las reivindicaciones 1 a 12 cumplen con este requisito, al efecto resumió lo que divultan los documentos D1, D2 y D3 y concluyó que D1 no describe un proceso de coextrusión para las tres capas, por lo cual “no se puede afirmar que D1 anticipa la solicitud en estudio”, D2 tampoco describe un proceso de coextrusión y D3 no especifica un tubo multicapa con una capa intermedia.

Asimismo, el perito manifestó que la invención solicitada no resulta obvia ni se deriva de manera evidente del estado de la técnica, por lo que posee **nivel inventivo**, al respecto señaló:

Según el método problema solución la solicitud en estudio busca resolver el problema técnico de la adherencia entre el poliuretano y el polietileno que se presenta cuando para un tubo multicapa con una capa interna de polietileno se busca sustituir el material externo de PVC (común en el estado del arte) por poliuretano más seguro en aplicaciones médicas. Para lo anterior se propone el uso de una capa intermedia entre el polímero y el poliuretano a base de copolímero de etileno en un proceso de fabricación en donde las tres capas son co-extruidas. D1 y D2 como los más cercanos describen materiales multicapa, con una capa externa de poliuretano termoplástico, una capa interna de polietileno y una capa intermedia de copolímero de etileno para D1 y poliolefinas maleicas anhidridos en el caso de la capa intermedia de D2. En ninguno de los casos se sugiere la coextrusión de los materiales. Por su parte D3 describe un proceso de extrusión de un tubo con una capa interna de poliolefina y una capa externa de poliuretano con el fin de facilitar el hacer cortes en espiral [en] la capa externa que confieran propiedades mecánicas específicas al tubo. D3 sugiere en realizaciones alternativas el uso de PVC en su capa más interna, motivo por el cual [...] no resulta evidente del proceso descrito el uso de la coextrusión como método ventajoso para unir un tercer material de poliuretano termoplástico en la capa externa con el objeto de prescindir del uso de PVC, tal y como lo plantea la solicitud en estudio. (Se agrega el subrayado).

Finalmente, es criterio del perito que las reivindicaciones 1 a 12 cumplen con el requisito de **aplicación industrial** porque al describir un producto, como lo es una tubería polimérica para funcionar como materia prima en la manufactura de dispositivos médicos, cuenta con una utilidad específica, sustancial y creíble.

El peritaje realizado en segunda instancia, en el que se analizó la invención presentada de acuerdo con los argumentos de la recurrente y que se reafirmó con la aclaración solicitada, constituye un elemento objetivo que, por encontrarse debidamente fundamentado, cumple con los requerimientos legales exigibles en relación con la debida motivación del acto. Tal elemento permite a este Tribunal determinar que la invención llega a un resultado diferente a lo divulgado en el estado de la técnica para la solución al problema planteado, resultado que no se deduce del documento más cercano (D1) en combinación con D2 y D3.

Por lo anterior este órgano considera que se debe otorgar la patente de invención denominada **“TUBO MULTICAPA”** para las reivindicaciones pretendidas, pues con fundamento en el informe técnico rendido por el perito Ing. Luis Diego Monge Solano, que se constituye como la prueba esencial que este Tribunal debe valorar, la patente solicitada cumple con los requisitos estipulados en la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, n.º 6867, por ser nueva, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial; razón por la cual, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada María del Pilar López Quirós, en su condición de apoderada especial de la empresa TEKNI-PLEX, INC., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:52:32 horas del 17 de abril de 2020, la que en este acto se revoca para que sea concedida la patente.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada María del Pilar López Quirós, en su condición de apoderada especial de la empresa TEKNI-PLEX, INC., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:52:32 horas del 17 de abril de 2020, la que en este acto **se revoca**, para que se conceda la patente de invención denominada “**TUBO MULTICAPAS**”. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, 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 del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa. 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. **NOTIFIQUESE**.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETO SOTO ARIAS (FIRMA)
Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
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: APLICACIÓN INDUSTRIAL

NIVEL INVENTIVO

NOVEDAD DE LA INVENCIÓN

TG: PATENTES DE INVENCIÓN

TNR: 00.38.15