
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0037-TRA-PI

SOLICITUD DE CONCESIÓN DE LA PATENTE DE INVENCION “FORMACIÓN DE HAZ DE ANTENA TERRESTRE PARA LAS COMUNICACIONES ENTRE NODOS DE ACCESO Y TERMINALES DE USUARIOS DE ENLAZADOS POR UN RELÉ TAL COMO UN SATÉLITE”

VIASAT, INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2017-460

PATENTES DE INVENCION

VOTO 0108-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con treinta y dos minutos del dieciocho de marzo de dos mil veintidós.

Recurso de apelación planteado por la abogada Marianella Arias Chacón, cédula de identidad 1-0679-0190, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía **VIASAT, INC.**, organizada y existente según las leyes de los Estados Unidos de América, domiciliada en Patent Department, 6155 El Camino Real, Carlsbad, California 92009, Estados Unidos de América, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:24:34 horas del 1 de diciembre de 2021.

Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado ante el

Registro de la Propiedad Intelectual el 10 de octubre de 2017, la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de gestora de negocios de la compañía VIASAT, INC., solicitó el registro como patente de invención de la solicitud denominada **“FORMACIÓN DE HAZ DE ANTENA TERRESTRE PARA LAS COMUNICACIONES ENTRE NODOS DE ACCESO Y TERMINALES DE USUARIOS DE ENLAZADOS POR UN RELÉ TAL COMO UN SATÉLITE”**.

El examinador Dr. Huber Enrique Ortega Padilla, mediante el informe técnico preliminar fase 1 del 12 de marzo de 2020, determina que las 484 reivindicaciones de la solicitud presentada cuentan con unidad inventiva, pero las reivindicaciones 33 a 38, 76 a 234, 252 a 379 y 405 a 484 no poseen claridad (folios 117 al 119 del expediente de origen).

En el informe técnico preliminar fase 2 del 8 de marzo de 2021, el examinador establece que las reivindicaciones 1 a 241 presentes en la contestación al informe técnico preliminar fase 1, no tienen unidad inventiva, claridad y suficiencia (folios 176 al 180 del expediente principal).

Emitido el informe técnico concluyente en fecha 28 de octubre de 2021, el examinador señala que no se resuelven los problemas de claridad establecidos en el informe técnico preliminar fase 2 y además, las reivindicaciones 1 a 42 presentes en la contestación a ese informe no tienen claridad y suficiencia. En razón de ello no es posible realizar el análisis de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Con fundamento en los informes indicados, por resolución final dictada a las 14:24:34 horas del 1 de diciembre de 2021, el Registro de la Propiedad Industrial deniega la solicitud presentada, debido a que carece de los requisitos de claridad y suficiencia ya que no precisa sus características técnicas y no puede determinarse si se encuentran sustentadas y ejemplificadas, asimismo no cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, de conformidad con el artículo 2 incisos 1, 3, 5 y 6 de la ley 6867, de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos

de utilidad (en adelante Ley de patentes), como consta a folios 212 a 146 del expediente principal.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la compañía VIASAT, INC., mediante escrito recibido en el Registro de la Propiedad Industrial el 7 de diciembre de 2021, apeló e indicó lo siguiente:

1.- La reivindicación 1 clarifica perfectamente las características técnicas asociadas con el relé, el demultiplexor, el transmisor, el receptor, el controlador y compensador, la que fue reivindicada por lo que cumple con el requisito de claridad.

2.- Respecto a la reivindicación 26 el término “multipl” es “múltiple”, debido a ello la correcta redacción de la reivindicación es: “26. Un nodo de acceso (515) para la comunicación en un sistema de comunicación que comprende una pluralidad de nodos de acceso en las ubicaciones geográficamente distribuidas que proporciona un servicio de comunicación a las terminales de usuario (517) distribuidas sobre múltiples áreas de cobertura de haz de retorno de usuario (519) a través de un relé de extremo a extremo (503, 1202, 1502, 3403) el relé comprende trayectos múltiples de señal de recepción/transmisión de retorno (1702) ...”.

3.- Con relación a la reivindicación 31 hubo un error material involuntario en la redacción de esta, la cual depende de la reivindicación 30, siendo su redacción correcta: “31. El nodo de acceso de la reivindicación 30, que comprende, además: un intercalador (4044) que intercala las muestras de la señal de retorno compuesta multiplexada en la pluralidad de subconjuntos de muestras de dominio temporal.”

4. -Sobre la reivindicación 42 para una persona versada en la materia, el rango de frecuencia no es alto, siendo antiguamente esta la reivindicación 224, y en su momento el examinador no consideró que ese rango es amplio, por lo que si cumple el requisito de claridad.

Los agravios expuestos fueron presentados igualmente para la revocatoria resuelta por el Registro mediante resolución de las 15:02:15 horas del 22 de diciembre de 2021, mediante la cual se declara sin lugar el recurso de revocatoria. En esa oportunidad el examinador Dr. Huber Ortega se manifestó en contra de lo alegado por el solicitante e indicó que este no atendió las recomendaciones de los informes técnicos realizados para subsanar las faltas de claridad y suficiencia que impedían la comparación con el arte previo.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este tribunal enlista como hechos con tal carácter, que las 42 reivindicaciones correspondientes a la patente titulada “FORMACIÓN DE HAZ DE ANTENA TERRESTRE PARA LAS COMUNICACIONES ENTRE NODOS DE ACCESO Y TERMINALES DE USUARIOS DE ENLAZADOS POR UN RELÉ TAL COMO UN SATÉLITE”, contienen materia no considerada invención, asimismo las reivindicaciones 1 a 42 no cumplen con los requisitos de claridad y suficiencia, por ende no es posible para el examinador realizar el análisis de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial (folio 207 al 211 del expediente principal).

TERCERO. 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, 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”; al mismo tiempo señala 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 establece 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; además los incisos 3), 5) y 6) de ese mismo numeral establecen que una invención es nueva cuando no existe previamente en el estado de la técnica y ello quiere decir que no esté divulgado al público, así como en cualquier parte del mundo antes de la fecha de su presentación o antes de la fecha de prioridad aplicable.

También 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 presente caso puestos en conocimiento de la solicitante los informes técnicos preliminares fases 1 y 2, esta procedió a reformular el pliego reivindicatorio y en relación con las modificaciones, el examinador Dr. Huber Enrique Ortega Padilla, emitió su informe técnico concluyente e indicó entre otros aspectos, que el nuevo pliego de 42 reivindicaciones no amplía el objeto de la invención, como tampoco contiene exclusiones de patentabilidad, ni materia no considerada invención. Criterio que ya había expresado el profesional en el dictamen preliminar fase 2.

A pesar, de que la materia a reivindicar cumple con el requisito de unidad de invención por estar contenida en un único objeto inventivo, sus 42 reivindicaciones no son claras y concisas como lo determinó el examinador en informe técnico concluyente al indicar lo siguiente:

Reivindicación 1:

- No es clara la idea “...donde la ponderación de haz cuenta para la señal **ialámbrica** de trayectos accendente... de extremo a extremo y la señal **ialámbrica** de trayectos acendentes...” ¿Es inalámbrica la palabra correcta?
- No se define el desmultiplexor, el transmisor, el receptor, el controlador y el compensador de sincronización. Tampoco, se define en las reivindicaciones dependientes.

Reivindicación 26:

- No es clara la idea pues indica: “... los trayectos de señales de recepción/transmisión de regreso **múltipl** por el relé de extremo ...” ¿Qué es múltipl?

Reivindicación 31:

- Depende de la reivindicación 230. En total son solo 42 reivindicaciones.

Reivindicación 41:

- Depende de si misma.

Reivindicación 42:

- Se refiere a un rango muy amplio de frecuencia. Mayor o igual a 500 megahertz.

Las reivindicaciones 2 a 25, 27 a 30 y 32 a 40 tienen dependencia de las reivindicaciones anteriores por lo que tienen los mismos problemas de claridad.

En lo concerniente a la suficiencia tanto en el informe preliminar fase 2 como en el técnico concluyente, el examinador arriba a la misma conclusión, que debido a la falta de claridad es imposible determinar si la descripción contiene la suficiente información técnica para que una persona con conocimiento medio en el arte pueda reproducir la invención; además no es posible establecer si las reivindicaciones 1 a 42 presentes en la contestación al informe técnico preliminar fase 2 se sustentan en la descripción, razón por la cual las reivindicaciones no cumplen con dicho requisito.

En cuanto al análisis de novedad el examinador señaló en el informe concluyente, que dentro de las reivindicaciones aportadas como parte de la contestación al informe técnico fase 2, este no se puede efectuar, debido a la falta de claridad y suficiencia; además determinó que los documentos del arte D1 y D2 describen los mismos elementos técnicos reclamados en las reivindicaciones 1 a 42. Por lo que la solicitud no posee novedad en esas reivindicaciones.

En lo referente al nivel inventivo y aplicación industrial se reitera el criterio emitido por dicho profesional en el informe técnico preliminar fase 2 como en el concluyente, ya que, debido a

la falta de claridad y suficiencia en las 42 reivindicaciones, no se puede proceder con el análisis de este requisito.

Finalmente, concluye el examinador Dr. Huber Enrique Ortega Padilla, que no se recomienda la concesión de la patente, por cuanto no se solucionan los problemas de claridad determinados en el informe técnico preliminar fase 2, tampoco el de suficiencia, por ende no es posible realizar a la solicitud el análisis de los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

Respecto a la exigencia de los requisitos de patentabilidad, la doctrina en forma abundante se ha referido a ellos. En ese sentido el autor Salvador D. Bergel señala:

1) Novedad...En un sentido vulgar, novedoso es aquello que antes era desconocido, más en materia de patentes la novedad implica un concepto legal, habida cuenta de las dificultades que entraña su caracterización. Puesto que la invención supone un avance de la técnica, se comprende que la novedad que aquello implica no puede ser subjetiva, sino que ha de ser objetivamente determinada...2) El estado de la técnica... Debe destacarse que el acceso al público obsta a que la invención se considere novedosa y, por ende, a que pueda ingresar en la categoría de invención patentable...El estado de la técnica es una expresión complementaria de la novedad, puesto que en general deben entenderse incluidos en él todos aquellos principios científicos, reglas prácticas, métodos y conocimientos de toda índole con los que cualquier técnico trabaja a diario, solucionando los problemas que se le plantean. Por lo tanto, es nuevo todo lo que no pertenece al estado de la técnica, mientras que todo aquello que está incluido en ese estado de la técnica debe considerarse que carece de novedad...3) Actividad inventiva...El hecho de atribuir altura inventiva a una nueva regla significa que el técnico normal no habría podido llegar al conocimiento de la misma a partir de los conocimientos que integraban el estado de la técnica a la fecha

de la solicitud. La invención debe importar un paso más...4) Aplicación Industrial... El carácter industrial de la invención consiste en la exigencia de que la regla inventiva tenga por objeto una actuación del hombre sobre las fuerzas de la naturaleza. Por ello puede afirmarse que es industrial aquella invención en cuya ejecución han de utilizarse fuerzas o materias de la naturaleza para la obtención de un resultado con entidad física...” (CORREA Carlos (coord.)- BERGEL Salvador- GENOVESI Luis-KORS Jorge MONCAYO VON HASE Andrés-ALVAREZ Alicia. (1999). *Derecho de Patentes El nuevo régimen legal de las invenciones y los modelos de utilidad*, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, p.p. 15, 16, 18, 19, 21 y 23).

Aunado a lo anterior y realizado el análisis de los tres requisitos expuestos por la doctrina citada, no se deben dejar de lado la claridad, suficiencia y unidad de la invención, que son necesarios para que el examinador de primera instancia pueda entender de manera unívoca, evaluar, ejecutar y expresar su opinión conforme a su conocimiento sobre la invención pedida, ya que parte del análisis surge desde esos requisitos hasta llegar a establecer si lo propuesto tiene novedad, salto inventivo y aplicación industrial. Debido a esto, es importante que las reivindicaciones propuestas sean claras, concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción, pues definen la invención a proteger.

Bajo ese conocimiento y del análisis realizado por este Tribunal, se desprende que lo señalado por la recurrente como agravios, fue valorado y analizado en el informe técnico preliminar fase 2, en el informe técnico concluyente, así como, en el informe de los argumentos técnicos del recurso de revocatoria, rendidos por el examinador Dr. Huber Enrique Ortega Padilla. Obsérvese que la apelante contó con el plazo legal para dar respuesta a las objeciones señaladas en los informes rendidos por parte del examinador (fase 2 y concluyente), como corregir los errores ortográficos presentados en el pliego reivindicatorio. Asimismo en su apelación el recurrente únicamente refiere a la forma en que deben de corregirse las reivindicaciones, lo cual no es de recibo para este Tribunal, debido a que la administración

registral no puede corregir de oficio, como tampoco va a publicar un pliego de reivindicaciones con errores ortográficos, de ahí que lleve razón el examinador al indicar que las palabras deben de estar escritas correctamente. Finalmente, otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, la recurrente no amplió sus agravios.

Por los argumentos y citas legales expuestas, se deniega la solicitud de patente de invención denominada “FORMACIÓN DE HAZ DE ANTENA TERRESTRE PARA LAS COMUNICACIONES ENTRE NODOS DE ACCESO Y TERMINALES DE USUARIOS DE ENLAZADOS POR UN RELÉ TAL COMO UN SATÉLITE”, por la no satisfacción de los requisitos necesarios para que lo propuesto sea patentable y al no existir dentro del expediente criterio diferente al expuesto por el examinador, es realmente imposible para el Registro de origen como para este Tribunal resolver diferente a lo que aquí se apela, siendo lo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la compañía VIASAT, INC., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:24:34 horas del 1 de diciembre de 2021, la que en este acto se confirma, para que se deniegue el registro de la patente de invención solicitada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la compañía VIASAT, INC., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:24:34 horas del 1 de diciembre de 2021, la que en este acto **se confirma**. Se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con el artículo 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J. 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

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

EXAMEN DE SOLICITUD DE PATENTE

TE: EXAMEN FORMAL DE LA SOLICITUD DE PATENTE

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE

TNR: 00.59.53

INVENCIÓN

TE: APLICACIÓN INDUSTRIAL

TE: INVENCIÓN DE PROCEDIMIENTO

TE: NIVEL INVENTIVO

TE: NOVEDAD DE LA INVENCIÓN

TG: PATENTES DE INVENCIÓN

TNR: 00.38.15

PATENTES DE INVENCIÓN

TE: INVENCIONES NO PATENTABLES

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TNR: 00.38.55