

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2021-0450-TRA-PI**

**SOLICITUD DE CONCESIÓN DE LA PATENTE DE INVENCION DENOMINADA  
“CONDUCTO VALVULAR”**

**W.L. GORE & ASSOCIATES, INC., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN  
2017-201)**

**PATENTES DE INVENCION.**

**VOTO 0227-2022**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas con treinta y ocho minutos del diez de junio de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Néstor Morera Víquez, abogado, con cédula de identidad 1-1018-0975, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la compañía **W.L. GORE & ASSOCIATES, INC.**, con domicilio en 555 Paper Mill Road Newark, DE 19711, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:13:21 del 9 de julio de 2021.

**Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Por escrito presentado el 12 de mayo de 2017, la representación de la empresa **W.L. GORE & ASSOCIATES, INC.**, solicitó la concesión de la patente de invención denominada **“CONDUCTO VALVULAR”**, cuyo objeto son conductos para válvulas prostéticas con estructura de válvula. Con el objetivo de

facilitar el proceso de fabricación y a la vez mejorar la durabilidad de la estructura producto de las cargas entre la pared y las valvas, se propone una válvula con el primer y un segundo conducto, una estructura de valva con un borde libre y un borde de inserción, donde el borde de inserción se acopla entre el primer extremo distal del primer conducto y el extremo proximal del segundo conducto ambos coaxiales y que definen una unión. Sus inventores fueron los señores: ARMSTRONG, Joseph, R.; (US). BENNETT, Nathan, L.; (US). COLAVITO, Kyle, W.; (US). FIELD, Edwin, W.; (US), quienes cedieron sus derechos al solicitante.

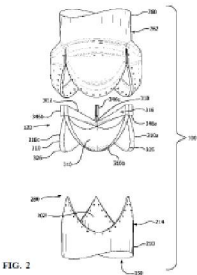
Una vez publicados los edictos correspondientes en el Diario Oficial La Gaceta y en el Diario Extra, y dentro del plazo conferido, no se presentaron oposiciones contra dicha solicitud.

El examinador, Ing. Luis Diego Monge Solano, dictaminó técnicamente la invención solicitada y rindió las valoraciones pertinentes mediante informe técnico preliminar Fase 1, del 27 de enero de 2020 (folios 49 a 51), informe técnico preliminar Fase2, del 3 de agosto de 2020 (folios 81 a 86), y el informe técnico concluyente del 10 de febrero de 2021 (folios 119 a 123). Con fundamento en el informe técnico concluyente, por resolución final dictada a las 15:13:21 horas del 9 de julio de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió denegar la solicitud de patente de invención denominada **CONDUCTO VALVULAR**.

Inconforme con lo resuelto, el representante de la compañía W.I. GORE & ASSOCIATES INC., presentó recurso de apelación y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, mediante escrito recibido electrónicamente el 16 de diciembre de 2021, contesta la audiencia conferida indicando lo siguiente:

1.Solicita se revoque la resolución apelada y se conceda la patente de invención para la totalidad de las reivindicaciones modificadas, teniendo en cuenta los argumentos técnicos que se proporcionan.

2. La solicitud reivindica el desarrollo de válvulas protésicas y conductos con estructura de válvula involucrada:

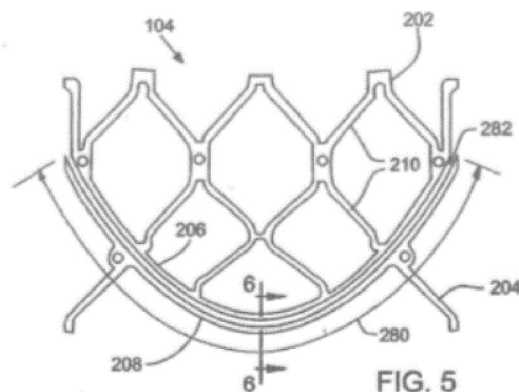
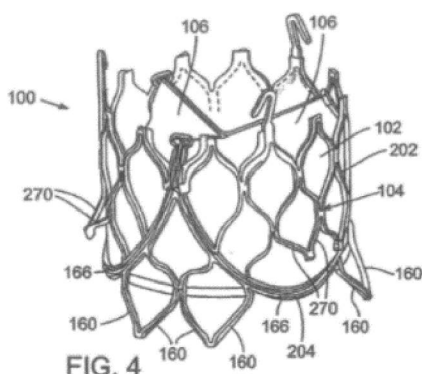
<p>Figuras ejemplificativas / descripción de interés en la invención propuesta.</p>	 <p>FIG. 2</p>
<p>Característica distintiva en la invención propuesta.</p>	<p>Pared de conducto sin malla</p>

3. No se han detallado de manera específica argumentos sobre la relevancia de D2 y D4 y se ha establecido que el documento D1 **no describe una modalidad con paredes de conducto sin malla.**

4. El examinador indicó que el documento D3 si describe un conducto sin malla, no obstante, ninguno de los informes técnicos indica en qué lugar de D3 se describe, muestra y/o sugiere una pared de conducto sin malla. El documento D3 menciona un conducto construido a partir de una malla, no una pared de conducto sin malla.

5. D3 no describe una pared de conducto sin malla, por el contrario, menciona un conducto construido a partir de una malla y por lo tanto la combinación de los documentos D1 y D3 no puede considerarse razonable, ni haría obvio o evidente para un técnico en la materia desarrollar la presente invención.

6. Reitera que el documento D1 no describe un conducto valvular conforme a la descripción de la invención propuesta, sino que D1 describe una válvula 100 que comprende una malla o membrana 102 montada en un marco 104.



El marco 104 tiene una primera parte “superior 202” y una segunda parte “inferior 204”.

7. La solicitud fue concedida como patente en Estados Unidos de América que reconoce la novedad y nivel inventivo frente al estado de la técnica.

Concluye solicitando un dictamen pericial que proporcione mayores luces sobre el nivel inventivo en la invención y que cada uno de los puntos planteados en la apelación sean resueltos de manera individual, completa y motivada.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene por probado que las reivindicaciones 1 a 63 de la invención titulada “**CONDUCTO VALVULAR**”, cuenta con el requisito de nivel inventivo (informe técnico del 02 de mayo de 2022, rendido por el perito Ing. Hubert Ortega Padilla, folios 41 al 42 del legajo digital de apelación).

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** No encuentra este Tribunal hechos de esta naturaleza que resulten 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 nulidad, invalidez o



indefensión que sea necesario sanear.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO.** De acuerdo con el artículo 1 de la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, 6867 (en adelante Ley de patentes) invención es “toda creación del intelecto humano, capaz de ser aplicada en la industria, que cumpla las condiciones de patentabilidad previstas en esta ley”, puede tratarse de “un producto, una máquina, una herramienta o un procedimiento de fabricación y estará protegida por la patente de invención.” Además, 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 citada ley, 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 los artículos 6 y 7 de ese mismo cuerpo normativo, que no son menos importantes que los indicados, ya que el cumplimiento de estos conlleva a un estudio profundo y certero por parte del examinador de los citados novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Estos son los requisitos de **claridad y suficiencia**, por cuanto en el inciso 4) del citado artículo 6, 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”; por su parte el numeral 7 siguiente se agrega el requisito de unidad de 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 exigencias, el inciso 2) del artículo 13 de la Ley de patentes

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, para el caso que nos ocupa se desprende que el Registro de la Propiedad Intelectual, denegó la solicitud de la patente de invención “CONDUCTO VALVULAR”, en virtud de que el examinador Ing. Luis Diego Monge Solano, no recomendó la patente de invención propuesta al determinar en el informe técnico concluyente, que las 63 reivindicaciones presentes en la contestación al ITP fase 2, no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Sobre este punto, el examinador establece de manera precisa con relación a este aspecto, lo siguiente:

La explicación del solicitante aclara por qué D1 no describe un conducto sin malla justificando el requisito de novedad, pero dado que dicha característica es descrita en D3 tal y como se argumenta en el ITP fase 2, se mantiene la incógnita sobre como la invención llega a un resultado diferente y único planteado.

A la luz del nuevo pliego reivindicatorio, se establece que la invención no llega a un resultado diferente y único para el problema técnico 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 63.

En el presente caso el apelante solicita se proceda a revocar la resolución recurrida, porque considera que las reivindicaciones del capítulo reivindicatorio modificado como respuesta al Informe Técnico Preliminar fase 2, se reivindica el desarrollo de válvulas protésicas y conductos con estructura de válvula y que no se han detallado de manera específica

argumentos sobre la relevancia de D2 y D4 y se ha establecido que el documento D1 no describe una modalidad con paredes de conducto sin malla y que el examinador indicó que el documento D3 si describe dicha característica, donde ninguno de los informes técnicos indica en qué lugar del D3 se describe, muestra y/o sugiere una pared de conducto sin malla. El documento D3 menciona un conducto construido a partir de una malla, no una pared de conducto sin malla.

Ante tal supuesto fáctico este Tribunal considera oportuno avalar la solicitud del apelante, en cuanto a ordenar un nuevo peritaje en esta instancia, con el fin de analizar la invención solicitada en relación con los alegatos de la recurrente. Por consiguiente, mediante el informe técnico del 02 de mayo de 2022, rendido por el perito Ing. Hubert Ortega Padilla, como consta a folios 41 al 42 del legajo digital de apelación, se determina que la solicitud de patente “CONDUCTO VALVULAR”, sí cumple con el requisito de nivel inventivo en las reivindicaciones de la 1 a la 63. Dicho informe señala sobre el nivel inventivo lo siguiente:

Respecto al nivel inventivo, se debe aclarar que D3 efectivamente no define un conducto sin malla. Pero aún más importante, es que, en conjunto, D1, D2, D3 y D4 no definen un conducto que incluye un primer conducto que tiene un primer extremo distante y un segundo conducto que tiene un segundo extremo próximo.

Por lo cual es claro que la solución al problema no es obvia y se cumple con el nivel inventivo.

[...]

Por lo cual se reconsidera el ITC y conceder la patente.



Por lo anterior, considera este Tribunal que la conclusión a la que ha llegado el perito Huberth Enrique Ortega Padilla es clara, directa y concisa, lo que permite a este órgano tomar una decisión diferente a la del Registro de origen ; ya que el perito consideró que la invención pedida presenta una solución al problema que no es obvia y cumple con el nivel inventivo, lo que permite a este Tribunal determinar que la patente de invención cumple con los requisitos exigidos en la Ley de patentes

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, jurisprudencia y citas legales, este Tribunal acoge el recurso de apelación interpuesto por el señor Néstor Morera Víquez, en su condición de apoderado especial de la compañía **W.L. GORE & ASSOCIATES, INC.**, contra de la resolución venida en alzada, la que en este acto se revoca para que sea concedida la patente en sus 63 reivindicaciones.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor Néstor Morera Víquez, en su condición de apoderado especial de la compañía **W.L. GORE & ASSOCIATES, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:13:21 del 9 de julio de 2021, la que en este acto **se revoca** para que sea concedida la patente en sus 63 reivindicaciones, correspondientes a la patente de invención denominada **“CONDUCTO VALVULAR”**. 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 el artículo 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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)  
Fecha y hora: 27/09/2022 08:25 AM

**Karen Quesada Bermúdez**

Firmado digitalmente por  
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 27/09/2022 08:18 AM

**Oscar Rodríguez Sánchez**

Firmado digitalmente por  
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)  
Fecha y hora: 03/10/2022 02:06 PM

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

Firmado digitalmente por  
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)  
Fecha y hora: 27/09/2022 08:46 AM

**Priscilla Loretto Soto Arias**

Firmado digitalmente por  
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)  
Fecha y hora: 27/09/2022 09:56 AM

**Guadalupe Ortiz Mora**

mut/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 INVENCION**

UP: EXAMEN MATERIAL DE LA INVENCION

---

TG: EXAMEN DE SOLICITUD DE PATENTE

TNR: 00.59.32

INVENCION

TE: APLICACIÓN INDUSTRIAL

INVENCION DE PROCEDIMIENTO

NIVEL INVENTIVO

NOVEDAD DE LA INVENCION

TG: PATENTES DE INVENCION

TNR: 00.38.15