
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0227-TRA-PI

SOLICITUD DE LA PATENTE DE INVENCIÓN DENOMINADA “BANDA DE ANULOPLASTIA MITRAL ASIMÉTRICA”

EDWARDS LIFESCIENCES, LLC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2017-558)

PATENTES DE INVENCIÓN

VOTO 0306-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas treinta minutos del veintinueve de julio del dos mil veinte.

Conoce este Tribunal recurso de apelación interpuesto por **Marco Antonio Jiménez Carmiol**, mayor, casado, abogado, con cédula de identidad 1-299-846, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **EDWARDS LIFESCIENCES, LLC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en One Edwards Way Irvine, CA 92614, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:33:59 horas del 9 de marzo del 2022.

Redacta el Juez Cristian Mena Chinchilla

CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Que mediante escrito recibido el 7 de diciembre de 2017, el licenciado **Marco Antonio Jiménez Carmiol**, de calidades y en la representación citada, solicitó la inscripción de la patente de invención denominada **BANDA DE ANULOPLASTIA MITRAL ASIMÉTRICA**.

El Registro de la Propiedad Intelectual, una vez emitido el informe técnico preliminar fase1, y el informe técnico concluyente, con relación a la patente presentada y al concluir que no cumple con los requisitos de patentabilidad a saber, novedad y nivel inventivo, mediante resolución dictada a las 08:33:59 horas del 9 de marzo del 2022, 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 **BANDA DE ANULOPLASTIA MITRAL ASIMÉTRICA**”.

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

Indica que se le dejó en estado de indefensión pues en tiempo y forma aportó las respuestas a las objeciones del informe técnico, reitera la posibilidad de presentar la lista de reivindicaciones.

Que la invención presentada es de altísima tecnología, enfocada a las ciencias médicas y específicamente en cirugías cardíacas, por lo que solicita tomar en cuenta el tiempo, esfuerzo y dinero invertidos en el proceso registral, basándose en el principio pro-usuario.

Que ha cumplido con todos los requisitos que dicta la ley en el presente proceso.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados los siguientes:

Que las reivindicaciones 1 a la 22 correspondientes a la patente titulada **BANDA DE ANULOPLASTIA MITRAL ASIMÉTRICA** no cumplen con los requisitos de novedad y nivel inventivo, según el informe técnico concluyente del 9 de febrero de 2022, rendido por el Ing. Luis Diego Monge Solano, que rola a folios 55 a 59 del expediente.

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. Que 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 Registro de la Propiedad Industrial a las 08:33:59 horas del 9 de marzo del 2022, con fundamento en los informes técnicos rendidos por el examinador Ing. Luis Diego Monge Solano, rechazó la patente solicitada y determinó que no cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo.

En el iter del proceso, luego del informe técnico preliminar fase 1 que rola de folios 41 a 45, el examinador indicó que la invención solicitada carecía de los requisitos de novedad y nivel inventivo, por lo que se le dio traslado al solicitante para que se refiriera a dichas objeciones (folio 46).

Una vez notificadas las objeciones, el solicitante a folio 48 solicita una prórroga para literalmente: “*hacer la corrección necesaria en las reivindicaciones*”. Hecho que fue atendido por el Registro y en fecha 25 de agosto de 2021 (folio 49), concedió prórroga por un plazo de 10 días para que se refiriera a lo indicado por el examinador.

A folios 51 y 52 el solicitante aporta la contestación a las objeciones rendidas por el examinador, pero no enmendó las reivindicaciones tal y como lo propuso en la solicitud de prórroga.

De folios 55 a 59 el examinador emite el informe técnico concluyente, donde se refiere a la contestación del solicitante en los siguientes términos:

Con respecto a la novedad indica que el solicitante únicamente ofrece una explicación y no se presentan nuevos pliegos reivindicatorios, además la característica del anillo tricúspide para evitar a la estructura de la válvula aortica adyacente (fundamento de novedad), no se

describe en el pliego reivindicitorio aportado originalmente. En relación con el nivel inventivo únicamente ofrece una explicación y no se presentan nuevos pliegos reivindicitorios, por lo que bajo el método de evaluación conocido como “problema-solución”, la invención carece de ese requisito.

Por lo anterior considera este Órgano que el recurrente tuvo las oportunidades procesales para hacer sus manifestaciones y aportar la documentación o hacer las modificaciones al cuerpo reivindicitorio, por lo que no se le ha causado indefensión alguna y en esta etapa no puede aportar nuevas reivindicaciones como se analiza:

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 1, no aportó un nuevo pliego reivindicitorio o modificó el presentado en cuanto a 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 6º.- 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. Despues 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 cumple con los requisitos citados en el párrafo 1º del artículo 13 de la *Ley de patentes*, relacionados con el examen de fondo.

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:

...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 informe técnico por parte del solicitante, el 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 indicó que la invención carece de novedad, nivel

inventivo, criterio acogido por la resolución final venida en alzada, entonces, debió el apelante haber argumentado por qué considera que la invención sí posee y cumple con dichos requisitos para poder ser objeto de otorgamiento de patente, basándose en lo ya presentado y analizado técnicamente, aportando un nuevo pliego reivindicitorio, para sustentar su decir. En este caso el apelante no aporta el pliego reivindicitorio o modificaciones que fundamenten sus argumentos (tal y como lo propuso en la solicitud de prórroga citada) y en esta etapa no pueden ser presentados, ya que la apelación debe versar sobre los argumentos dados en la resolución final dictada por el Registro, resolución que se sustentó en el juego reivindicitorio presentado en la solicitud inicial.

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 reivindicitorios, concluyendo que la solicitud no cumple con los requisitos de patentabilidad (novedad y nivel inventivo), con lo cual está de acuerdo el Tribunal.

Por ende, concuerda este órgano con el Registro de la Propiedad Intelectual en denegar la solicitud de patente presentada para las reivindicaciones 1 a 22, pues con fundamento en los informes técnicos fase 1 y el concluyente que se constituyen como la prueba esencial que este Tribunal debe valorar, y se colige que la patente de invención denominada: “**BANDA DE ANUROPLASTIA MITRAL ASIMÉTRICA**”, no cumple con los requisitos de patentabilidad (novedad y nivel inventivo) que establece la Ley; razón por la cual, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por **Marco Antonio Jiménez Carmiol**, en su condición de apoderado especial de la empresa **EDWARDS LIFESCIENCES, LLC.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:33:59 horas del 9 de marzo del 2022, 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, LLC.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:33:59 horas del 9 de marzo del 2022, 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 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. **NOTIFIQUESE**.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Cristian Mena Chinchilla

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/CMCH

DESCRIPTORES

PATENTES DE INVENCIÓN

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: REGISTRO DE PATENTES DE INVENCIÓN

TNR: 00.38.55