



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0182-TRA-PI

SOLICITUD DE OTORGAMIENTO DE LA CATEGORÍA DE PATENTE
PARA LA INVENCION COMPOSICIONES POLIMÉRICAS NO
TROMBOGÉNICAS CON PROPIEDADES ANTIMICROBIANAS

LUBRIZOL ADVANCED MATERIALS INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-396)

PATENTES DE INVENCION

VOTO 0027-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cincuenta y nueve minutos del veintitrés de enero de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Marianella Arias Chacón, cédula de identidad 1-0679-0960, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **Lubrizol Advanced Materials Inc.**, organizada y existente conforme las leyes de los Estados Unidos de América, con domicilio en 9911 Brecksville Road, Cleveland, Ohio 44141-3247, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:26:28 horas del 27 de febrero de 2024.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito recibido en el Registro de la Propiedad Intelectual el 27 de agosto de 2019, la abogada Marianella Arias Chacón, de calidades indicadas y en su condición de apoderada especial de **Lubrizol Advanced Materials Inc**, solicitó el otorgamiento de la categoría de patente para la invención denominada **COMPOSICIONES POLIMÉRICAS NO TROMBOGÉNICAS CON PROPIEDADES ANTIMICROBIANAS**.

Mediante los informes técnicos preliminares fase 1 , 2 y concluyente, emitidos correspondientemente el 20 de julio de 2022, el 3 de mayo de 2023 y 27 de octubre de 2023 (folios 49 a 54, 62 a 69 y 101 a 107 del expediente principal), la examinadora PhD Jéssica M. Valverde Canossa, dictaminó técnicamente la invención solicitada y rindió las valoraciones pertinentes, razón por la cual en la resolución dictada a las 14:26:08 horas del 27 de febrero de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud de la patente de invención presentada, pues las objeciones de falta de suficiencia no fueron solventadas.

Inconforme con lo resuelto, la representante de la empresa **Lubrizol Advanced Materials Inc**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y otorgada la audiencia de reglamento, expresó como agravios lo siguiente:

Argumenta que, dado que el informe técnico concluyente indica que el problema de suficiencia deviene de no haber citado los documentos identificados como D1 y D2 en la descripción y las ventajas que



presenta la invención solicitada frente a ellos, y que de estar incluidos las reivindicaciones 1 y 4 podrían ser otorgadas, se presenta una nueva descripción que incluye la información echada de menos, y un nuevo pliego reivindicatorio que elimina las numeradas 2 y 3.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hechos con tal carácter, que la invención denominada **“COMPOSICIONES POLIMÉRICAS NO TROMBOGÉNICAS CON PROPIEDADES ANTIMICROBIANAS”**, no cumple con el requisito de suficiencia, tal y como se desprende de los informes técnicos, preliminares fase 1, 2 y concluyente, emitidos por la examinadora PhD Jéssica M. Valverde Canossa, el 20 de julio de 2022, el 3 de mayo de 2023 y 27 de octubre de 2023 (folios 49 a 54, 62 a 69 y 101 a 107 del expediente principal).

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. Es de importancia resaltar que, si bien la empresa apelante planteó un cambio en el cuerpo reivindicatorio estando ya en esta sede (folios 59 y 61 legajo de apelación), el inciso 1 del artículo 8 de la Ley 6867, de Patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad (en adelante Ley de



Patentes), indica que el solicitante podrá modificar las reivindicaciones, estando la forma de realizar los cambios regulada por el inciso 3 del artículo 19 del Reglamento a la Ley de Patentes, decreto ejecutivo 15222-MIEM-J (en adelante, Reglamento), que indica:

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. Después 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.

Dicha limitación obedece a una exigencia de seguridad jurídica, y es atinente además al principio de doble instancia administrativa que rige el tema del registro de patentes en Costa Rica: la modificación a las reivindicaciones no puede ser ilimitada en el tiempo, ya que, al momento de ser analizadas por el examinador, se cierra la posibilidad de que estas sean nuevamente modificadas según el libre criterio del solicitante, y entonces sus cambios solo podrán responder al estudio de fondo y las observaciones que allí se realicen respecto de posibles mejoras en el cuerpo reivindicatorio, tendientes a lograr el otorgamiento deseado. Un cambio en las reivindicaciones en fase de apelación, ni es permitido según lo establecido por el inciso 3 del



artículo 19 del Reglamento, y además implicaría que el nuevo juego reivindicatorio se analizase y se resolviera solamente en instancia de alzada y nunca por el Registro de la Propiedad Intelectual, conculcándose la doble instancia administrativa y creándose así situaciones que ponen en indefensión al administrado y terceros interesados.

Analizados los agravios, se dirigen a argumentar con base en el nuevo pliego reivindicatorio. Tal y como se indicó, este cambio no es legalmente procedente, por eso es por lo que no es de recibo el razonamiento planteado con la finalidad de que se revoque lo resuelto, puesto que no se refiere al cuerpo reivindicatorio analizado, sino a uno nuevo que es improcedente.

POR TANTO

Se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por Marianella Arias Chacón representando a **Lubrizol Advanced Materials Inc.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:26:28 horas del 27 de febrero de 2024, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la solicitud de la patente de invención **COMPOSICIONES POLIMÉRICAS NO TROMBOGÉNICAS CON PROPIEDADES ANTIMICROBIANAS**. 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 dejará 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

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

lvc/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

INSCRIPCIÓN DE LA PATENTE DE INVENCION

TG: PATENTES DE INVENCION

TNR: 00.39.55 TNR: 00.38.05