RESOLUCION DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2024-0163-TRA-PI
SOLICITUD DE CONCESIÓN DE LA PATENTE DE INVENCIÓN DENOMINADA "ARTÍCULOS FABRICADOS A PARTIR DE COMPOSICIONES DE POLIURETANO TERMOPLÁSTICO HIDRÓFILO"
LUBRIZOL ADVANCED MATERIALS, INC., apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-36)
PATENTES DE INVENCIÓN

VOTO 0152-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas treinta minutos del veintiseis de marzo de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por Marianella Arias Chacón, cédula de identidad 1-0679-0960, vecina de San José, apoderada especial de la compañía LUBRIZOL ADVANCED MATERIALS, INC., con domicilio en 9911 Brecksville Road Cleveland, Ohio 44141-3247, Estados Unidos, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:49:56 horas del 23 de noviembre de 2023.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito recibido el 25 de enero del 2019, la licenciada Marianella Arias Chacón, apoderada especial de la compañía LUBRIZOL ADVANCED MATERIALS, INC. solicitó la inscripción de la patente denominada "ARTÍCULOS FABRICADOS A PARTIR DE COMPOSICIONES DE POLIURETANO TERMOPLÁSTICO HIDRÓFILO".

El Registro de la Propiedad Intelectual, una vez emitidos los informes técnicos fase 1, fase 2 y concluyente relacionados con la patente presentada, mediante resolución de las 10:49:56 horas del 23 de noviembre de 2023, resolvió denegar la patente por cuanto posee materia no considerada invención e incumple con los requisitos de unidad de invención, claridad, suficiencia, novedad y nivel inventivo en sus 11 reivindicaciones.

Asimismo, el 14 de febrero de 2024 el examinador German L Madrigal Redondo, emitió los argumentos técnicos sobre el recurso de revocatoria planteado por la aquí recurrente, visibles a folios 24 al 32 del expediente principal y en el que mantiene el criterio expuesto en el Informe Técnico Concluyente, recomendando la no protección de las reivindicaciones 1 a la 11.

Es importante mencionar que este Tribunal solicitó como prueba para mejor resolver de las 11:15 horas del 30 de enero de 2025, el informe técnico de fecha 14 de febrero de 2024, suscrito por el Dr. German Madrigal Redondo, donde mantiene el criterio expuesto en el Informe Técnico Concluyente, sobre que no presenta argumentos nuevos y

recomienda la no protección de las reivindicaciones 1 a 11 por no cumplir con los requisitos de unidad de invención, claridad, suficiencia, novedad y nivel inventivo, además, contienen materia no considerada como invención y exclusiones de patentabilidad, según lo que establece la Ley 6867.

Inconforme con lo resuelto, el representante de LUBRIZOL ADVANCED MATERIALS, INC., apeló lo resuelto indicando lo siguiente:

1. El criterio del Registro para denegar la patente es incorrecto, pues esta sí puede ser objeto de protección, ya que sus reivindicaciones cumplen con los requisitos de unidad, claridad y suficiencia además de ser novedosa, tener nivel inventivo y aplicación industrial, tampoco contiene excepciones de patentabilidad.
2. Las referencias citadas no enseñan combinaciones específicas de componentes citados en la reivindicación, ni enseñan la temperatura de cristalización; además que las diferencias específicas respecto con las citadas son:
    - D1 requiere una mezcla de dioles, incluido un poliéster diol y la reivindicación modificada excluye dioles que no sean poli(etilenglicol).
    - D2 requiere un extensor de cadena que tenga una formula específica (HO-(CH2) x-OH), donde x es el número entero de 9 a 18 y los extensores de cadena específicos enumerados en la reivindicación modificada no tienen esta fórmula.
    - D3 menciona el uso de un poliéster poliol, pero no enseña ni sugiere el uso de poli(etilenglicol) como poliol y el único

poliol ejemplificado es D2 es "PTMO", que es politetrametileno éter glicol.

3. Los resultados inesperados observados en la invención son el resultado de esta combinación específica de componentes que son novedosos y que los resultados inesperados en términos de rendimiento del moldeo por inyección no serían obvios a partir de la técnica anterior.

4. Por lo anterior solicita que se reconsidere el criterio vertido por el Registro y se continue con los trámites de inscripción de la patente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se acogen los hechos tenidos por probados contenidos en el Considerando III de la resolución venida en alzada. Asimismo, este Tribunal tiene como un hecho probado, los argumentos técnicos rendidos por el examinador German L Madrigal Redondo, sobre el recurso de revocatoria presentado el 27 de noviembre del 2023, y que se ubica en los folios 24 al 32 del legajo de apelación de este Tribunal.

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. 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. El artículo 2 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad No. 6867 de 25 de abril de 1983 y sus reformas (en adelante Ley de Patentes), es claro en establecer que para la concesión de una patente se debe cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Además, se hace necesario el cumplimiento de los elementos de claridad, unidad de invención y suficiencia que permiten al examinador de la invención determinar el cumplimiento de los primeros.

Específicamente en sus incisos 1, 3 y 5 del precitado cuerpo normativo se establece que:

> 1. Una invención es patentable si es nueva, si tienen nivel inventivo y si es susceptible de aplicación industrial.
>
> [...]
>
> 3. Una invención es nueva cuando no existe previamente en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar del mundo y por cualquier medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Costa Rica o, en su caso, antes de la fecha de prioridad aplicable.
>
> [...]
>
> 5. Se considerará que una invención tiene nivel inventivo si para una persona de nivel medio versada en la materia correspondiente, la invención no resulta obvia ni se deriva de manera evidente del estado de la técnica pertinente.

> 6. Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando tenga una utilidad específica, substancial y creíble.
> [...]

Por otra parte, para la verificación de tales requisitos, el artículo 13 inciso 2) de la citada Ley, autoriza para que el Registro en la fase de calificación o examen de fondo de una solicitud de patente de invención, pueda requerir la opinión de centros oficiales, de educación superior, científicos, tecnológicos o profesionales, nacionales o extranjeros, o de expertos independientes en la materia. Este informe resulta fundamental a efecto de dictar una resolución acertada y conforme con el ordenamiento jurídico, cumpliendo con todos los elementos que informan un acto administrativo.

En el caso que se analiza, el objeto de la invención se refiere a una forma cristalina de "ARTÍCULOS FABRICADOS A PARTIR DE COMPOSICIONES DE POLIURETANO TERMOPLÁSTICO HIDRÓFILO", cuyo objeto son composiciones poliméricas útiles para usar en la producción de un artículo mediante moldeo por inyección, en el que el artículo se forma a partir de una composición de poliuretano termoplástico hidrofílico, en el que la composición de poliuretano termoplástico comprende el producto de reacción de un componente intermedio de poliol terminado en hidroxilo, un componente de isocianato alifático y, opcionalmente, un componente extensor de cadena. Para el moldeo por inyección, el poliuretano termoplástico hidrofílico tiene una temperatura de cristalización medida por calorimetría dinámica de barrido de al menos 75°C.

El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución de las 10:49:56 horas del 23 de noviembre de 2023, denegó la solicitud de la patente de invención, con base en el informe técnico concluyente realizado por el examinador Dr. German L. Madrigal Redondo, y con fundamento en el artículo 13 de la Ley de patentes, se determinó que posee materia no considerada invención e incumple con los requisitos de unidad de invención, claridad, suficiencia, novedad y nivel inventivo en sus 11 reivindicaciones, requerimientos necesarios para autorizar una patente.

Mediante la jurisprudencia desarrollada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se pueden conceptualizar estos requisitos de la siguiente forma:

> "El requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual engloba el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.
> Para la aplicación de este concepto es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento.
> En este sentido, el "estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo". (Proceso 246-IP-2018, del 09 de julio del 2019, Tribunal de Justicia Andina)

En cuanto al cumplimiento del requisito de nivel inventivo, se debe realizar un cotejo de la tecnología aportada en la solicitud de invención con la tecnología preexistente, cotejo que se realiza a luz de la capacidad de un técnico conocedor en la materia; de ahí que solo podría reconocerse actividad inventiva cuando el objeto de lo solicitado no se deduzca en forma evidente del estado de la técnica.

Respecto de otros requisitos de patentabilidad, en el artículo 6 de esa misma Ley, se establecen las características de claridad y suficiencia, por cuanto en su inciso 4) dispone que en la descripción de la solicitud de un registro de patente se 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. Asimismo, en el artículo 7 de dicha norma se relaciona el requisito de unidad de la invención, el cual consiste en que cada solicitud debe referirse a una única invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo general.

De todo lo expuesto, es menester indicar que el examinador analizó ampliamente los elementos de la invención solicitada, primero, las 50 reivindicaciones (folio 37 del expediente principal) que posteriormente son enmendadas voluntariamente por el interesado, presentando un nuevo pliego reivindicatorio de 11 reivindicaciones (folio 58 del expediente principal). Tanto en el informe técnico preliminar fase 1 y fase 2 se determina que existen exclusiones de Patentabilidad, en las 50 primeras reivindicaciones contienen materia no considerada como invención, además de no tener unidad de invención, claridad, ni

suficiencia; lo que se ratifica en la pericia de segunda fase, donde las 11 reivindicaciones enmendadas contienen materia no considerada como invención, no cuentan con unidad de invención, claridad, ni suficiencia, así como tampoco novedad ni nivel inventivo, lo que es ratificado en el informe técnico concluyente, finalizando en el rechazo de lo pedido.

Aun y cuando la representación de la compañía LUBRIZOL ADVANCED MATERIALS, INC., realiza algunas aclaraciones sobre lo dicho por el examinador, y presenta un juego reivindicatorio con modificaciones del anterior, el examinador mantiene su criterio tanto en su informe técnico concluyente como al dar respuesta a los argumentos técnicos expresados por el recurrente y que fueron desarrollados mediante la resolución que desestima el recurso de revocatoria de las 12:08:03 del 29 de febrero de 2024.

Dado los argumentos indicados en el informe pericial rendido por el Dr. Germán Madrigal Redondo, es preciso hacer una síntesis de ellos:

La solicitud de patente descansa sobre materia no considerada como invención, pues los compuestos y método utilizados son conocidos del estado de la técnica, no se especifica cuál es el objeto moldeado, ni su diferencia técnica con el arte previo; al no demostrarse un efecto técnico superior o inesperado se concluye que las reivindicaciones 1 a 11 son cambios de forma o dimensión, segundos usos o, yuxtaposiciones y descubrimientos. Se trata de mezclas de diferentes compuestos con polietilenglicol, y mezclas de estos para un total de 9 tipos de diisocianato y 19 tipos de extensores y combinaciones de estos.

La solicitud de patente no cumple con los requisitos de unidad de invención, claridad ni suficiencia, en razón de que la generalidad de la solicitud no permite concluir que los artículos, compuestos, composiciones poliméricas, métodos de usos presenten el mismo efecto técnico, las 11 reivindicaciones son ambiguas y posee falta de concisión, pues utilizan características funcionales no técnicas, términos abiertos que genera amplios rangos, no especifica los monometos, ni caracteriza fisicoquímicamente las composiciones poliméricas, impide dar concisión a los compuestos. Las 11 reivindicaciones no cuentan con soporte en la descripción para la cantidad de artículos propuestos y esos ejemplos no son proporcionales estadísticamente al número de artículos y composiciones reclamadas, además de omitir comparaciones entre los compuestos del arte previo y los compuestos reclamados, por ende, no existe suficiencia.

No existe diferencia en las características esenciales con otros artículos moldeados por inyección con termoplásticos como las descritas en D1 y D2 y que en estos documentos también se divulga los métodos de elaboración de estos artículos con el mismo material, además de que la temperatura de cristalización no es una característica técnica, sino que es una característica funcional.

En el presente caso, el recurrente en D1 indica que el compuesto es un poliester diol, pero que excluye a los compuestos de poliéster diol con exclusión de polietilenglicol, sin embargo, incluye en sus definiciones polietilenglicol, así como otros elementos de diisocianato y extensores divulgados en D1, métodos de fabricación que afecta la novedad.

En cuanto a D2 revela los mismos compuestos y el solicitante define funcionalmente y con mezclas proféticas la composición para inyección de termoplástico, por la temperatura de cristalización, no puede asociarse esta exclusión del tamaño del extensor con una característica inventiva especial, por lo que funcionalmente los extensores de D2 y de la solicitud son técnicamente idénticos y los compuestos para elaborar la composición son los mismos de las reivindicaciones 1 a 11.

En el caso de D3 describe composiciones termoplásticas de poliuretano por inyección y artículos que se elaboran con estas mezclas, describe métodos de fabricación resolviendo el problema planteado por el solicitante; en la solicitud no se indica cuál es la característica mejorada o inesperada de la materia de las reivindicaciones 1 a 11 en comparación con D1 a D3 y en el objeto inventivo el componente extensor es opcional y no una característica técnica específica.

La patente solicitada no es novedosa, pues el experto medio puede combinar las enseñanzas de D1 y D2 con lo divulgado en D3 para resolver el problema del solicitante, porque se conocen los elementos reclamados sin ningún efecto superior o inesperado a lo que conoce un experto medio en la materia sobre la elaboración de estos artículos con estos compuestos, es decir el arte previo en conjunto como los conocimientos de un experto medio anticiparon en las reivindicaciones 1 a 11.

Finalmente, cabe indicar por parte de este Tribunal, que todas las argumentaciones dadas por el representante de la compañía recurrente no pueden ser acogidas pues tal y como se desprende en los informes técnicos realizado por el examinador German L. Madrigal Redondo, la materia reclamada en las reivindicaciones 1 a 11 carece de los requisitos de patentabilidad señalados para su protección, obsérvese que el examinador contestó ampliamente a todas las inquietudes sustentadas técnicamente, no existe algún elemento nuevo o importante que pudiere evidenciar que la propuesta pueda acceder a la publicidad registral y se constituya como idónea. Todo lo anterior, aunado a que luego de la audiencia conferida por este Tribunal, a efectos de que el apelante se pronunciara con relación a las objeciones señaladas por el citado profesional, el recurrente no hizo más que solicitar una prórroga que fuera otorgada por este órgano, sin que se indicaran en esta instancia algún otro alegato.

Así las cosas, este Tribunal comparte el criterio emitido por el Registro de origen, con respecto a que la invención denominada "ARTÍCULOS FABRICADOS A PARTIR DE COMPOSICIONES DE POLIURETANO TERMOPLÁSTICO HIDRÓFILO", debe ser rechazada en sus 11 reivindicaciones, debido a que posee materia no considerada invención e incumple los requisitos de unidad de invención, claridad, suficiencia, novedad y nivel inventivo, por lo que se debe confirmar la denegatoria de la patente solicitada, tomando en cuenta que los criterios técnicos fueron debidamente fundamentados a lo largo de este expediente por el examinador Dr. German Madrigal Redondo, quien analizó ampliamente los elementos de la invención pedida, tal y como se desprende del primer y segundo informe, así como el informe técnico concluyente, lo que resulta que la invención propuesta no

pueda ser concedida por parte del Registro de la Propiedad Intelectual.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos, citas legales y doctrina expuestas, no existe ningún elemento relevante para que este Tribunal revoque la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, por lo que se debe declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por Marianella Arias Chacón, apoderada especial de la compañía LUBRIZOL ADVANCED MATERIALS, INC., contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:49:56 horas del 23 de noviembre de 2023.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por Marianella Arias Chacón, apoderada especial de la compañía LUBRIZOL ADVANCED MATERIALS, INC., contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:49:56 horas del 23 de noviembre de 2023, la cual mediante 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 03/06/2025 01:50 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 03/06/2025 10:35 AM

Óscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Fecha y hora: 03/06/2025 10:46 AM

Cristian Mena Chinchilla

Firmado digitalmente por
GILBERT BONILLA MONGE (FIRMA)
Fecha y hora: 03/06/2025 10:24 AM

Gilbert Bonilla Monge

Firmado digitalmente por
NORMA MERCEDES UREÑA BOZA (FIRMA)
Fecha y hora: 03/06/2025 10:25 AM

Norma Ureña Boza

mut/KQB/ORS/CMC/GBM/NUB

DESCRIPTORES

EXAMEN DE FONDO DE LA INVENCIÓN

UP: EXAMEN MATERIAL DE LA INVENCIÓN

TG: EXAMEN DE SOLICITUD DE PATENTE

TNR: 00.59.32

INVENCIONES NO PATENTABLES

TG. PATENTES DE INVENCIÓN

TNR. 00.38.00

PATENTES DE INVENCIÓN

TE: INVENCIÓN

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: REGISTRO DE PATENTES DE INVENCIÓN

TNR: 00.38.55

INSCRIPCIÓN DE LA PATENTE DE INVENCIÓN

TE: DENEGACIÓN DE LA PATENTE

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE

TG: PATENTES DE INVENCIÓN

TNR: 00.39.55

DENEGACIÓN DE LA PATENTE

TE: RECURSO CONTRA DENEGACIÓN DE LA PATENTE

TG: INSCRIPCIÓN DE LA PATENTE DE INVENCIÓN

TNR: 00.39.88