



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0077-TRA-PI

**SOLICITUD DE OTORGAMIENTO DE PATENTE PARA LA INVENCION
DENOMINADA DISPOSITIVOS DE REPARACIÓN DE VÁLVULAS
NATIVAS**

EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION, apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2020-0227)**

PATENTES, DIBUJOS Y MODELOS

VOTO 0371-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas dos minutos del veintiuno de agosto de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor Marco Antonio Jimenez Carmiol, abogado, cedula 1-0299-0846, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa denominada EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION, sociedad organizada y regida por las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en One Edwards Way, Irvine, California, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:34:33 del 5 de setiembre de dos mil veinticuatro.

Redacta la juez Norma Ureña Boza.



CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito recibido el 26 de mayo de 2020 el señor Marco Antonio Jimenez Carmiol, de calidades mencionadas, en su condición de apoderado especial de la empresa EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION, presentó la solicitud de inscripción de la patente de invención denominada **DISPOSITIVOS DE REPARACIÓN DE VÁLVULAS NATIVAS** (folios 1 a 3 del expediente principal).

Una vez realizado el examen de fondo y emitidos los informes técnicos fase 1 y 2 con relación a la patente presentada, el Registro de la Propiedad Intelectual previno al solicitante por medio de la resolución de las 14:48:48 horas del 29 de mayo de 2024 (folio 88) en el siguiente sentido:

[...]

Vista la contestación al informe técnico de fase 2, se solicita aclaración para proceder con el análisis de fondo respectivo, ya que se observa que en dicha respuesta se plantea una modificación a las reivindicaciones 1, 9 y 17; sin embargo, en el juego de reivindicaciones no se indicaron dichos cambios; pues se presentó el mismo pliego reivindicatorio aportado con la contestación al fase 1.

Al efecto se le conceden diez días hábiles a partir de la notificación correspondiente al amparo de lo establecido en el artículo 264 de la Ley General de la Administración Pública. Transcurrido el plazo señalado sin que el solicitante haya



contestado, este Registro resolverá según corresponda.

[...] (lo resaltado es propio)

La prevención de fondo precitada fue notificada al señor Marco Antonio Jimenez Carmiol, apoderado especial de la empresa EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION a las 14:59 horas del 11 de junio de 2024 (folio 89) razón por la cual, al haber transcurrido sobradamente el plazo conferido en la prevención de fondo antes mencionada; el Registro de la Propiedad Intelectual dicta la resolución denegatoria a las 11:34:33 del 5 de setiembre de 2024 (folios 91 a 97) de acuerdo con el artículo 13 de la Ley de Patentes por no haber cumplido con la prevención dictada en este procedimiento y debido a que el objeto reclamado no cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo, por lo que no es legalmente posible conceder la patente solicitada.

Inconforme el promovente interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, sin expresar agravios, ya que aceptó que “en realidad la lista de reivindicaciones presentada no es la misma (sic) adjunto la lista especificando cuales son las que se modificaron” (folio 99).

Se recibe el Informe “Argumentos Técnicos Recurso de Revocatoria” (folio 104 a 106) el cual como resultado concluye lo siguiente:

[...]

Como se indicó en el apartado anterior, en virtud de que el pliego reivindicatorio fue presentado en forma extemporánea se recomienda rechazar recurso. Por tanto, se recomienda



mantener el criterio emitido en el ITP fase 2, en donde se establece que: con base en los artículos 1 y siguientes y concordantes de la Ley de Patentes de invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, no. 6867, en conformidad con el análisis de los anteriores apartados, se recomienda rechazar la protección de la solicitud con número de expediente 2020-0227.

[...] (lo resaltado es propio)

Al contestar la audiencia conferida en este legajo de apelación el representante de la empresa promovente no expresó agravios ni alegatos en contra de lo resuelto por el Registro de origen (folio 5 de este expediente)

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho probado, que la presente solicitud de patente no cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo, según los informes técnicos, preliminares fases 1 y 2, rendidos por el examinador Ing. Luis Diego Monge Solano, el 20 de junio de 2022 y 26 de julio de 2023, visibles a folios 53 a 58 y 71 a 77 del expediente principal.

TERCERO: HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos de tal naturaleza 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 6867, de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad (en adelante Ley de patentes), en su artículo 1 define el concepto de invención como “toda creación del intelecto humano, capaz de ser aplicada en la industria, que cumpla las condiciones de patentabilidad previstas en esta ley”; asimismo establece que tal invención puede tratarse de “un producto, una máquina, una herramienta o un procedimiento de fabricación y estará protegida por la patente de invención”, además determina la materia que no se considera invención y la que aun siendo invención se encuentra excluida de patentabilidad.

Los aspectos que deben ser valorados para determinar la patentabilidad de una invención cuyo registro se pretende, se encuentran establecidos en el artículo 2, incisos 1, 3, 5 y 6 del precitado cuerpo normativo, donde se especifica que una invención es patentable si cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial:

1. Una invención es patentable si es nueva, si tiene 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.

[...]

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 cuente con profesionales especializados para realizar el examen de fondo de las patentes o 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, luego de analizada la patente de invención titulada **DISPOSITIVOS DE REPARACIÓN DE VÁLVULAS NATIVAS**, con fundamento en los informes técnicos emitidos por el examinador, el Registro de la Propiedad Intelectual determinó que la totalidad de reivindicaciones, de la 1 a la 26 no poseen novedad, ni nivel inventivo, sí poseen aplicación industrial, por lo que no cumplen los requerimientos necesarios para autorizar una patente.

En cuanto al requisito de novedad, en forma abundante la doctrina se ha referido a este requerimiento y al respecto ha señalado:



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 en 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 [...] (Correa, C., Bergel S.; Genovesi, L.; Kors, J.; Moncayo Von Hase, A.; Alvarez, A. (1999). *Derecho de Patentes. El nuevo régimen legal de las invenciones y los modelos de utilidad*. Buenos Aires: Ediciones Ciudad Argentina, p.p. 15 y 16).

En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 246-IP-2018, del 9 de julio de 2019, sobre el tema señaló:

...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.” [...]

Por otra parte, en cuanto al requisito de nivel inventivo, el mismo Tribunal mencionado, en el proceso 589-IP-2016, del 26 de junio de 2017, consideró:

[...] Este requisito, ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente.

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica.



Para determinar el cumplimiento del requisito de nivel inventivo, el examinador debe realizar un análisis o cotejo de los documentos, en este caso D1, D2, y D3, con la información que consta en la solicitud; de ahí que solo podría reconocerse la actividad inventiva cuando el objeto de la invención solicitada no se deduzca en forma evidente del estado del arte previo. En tal sentido, es el examinador el encargado de determinar si la invención posee nivel inventivo o carece de este, en virtud de la comparación que realiza entre la invención definida por las reivindicaciones y el estado de la técnica más cercano.

Así las cosas, el examinador señaló en su informe técnico fase 2 lo siguiente:

“D1 como el más cercano, refiere a un sistema de fijación para enganchar tejido, el cual cuenta con un conjunto de base con enlaces pivotantes y un eje paletas y elementos de agarre para unir las valvas de la válvula, un elemento espaciador para llenar el espacio entre los elementos de agarre. D1 describe todas y cada una de las características de la solicitud en estudio con el objetivo de resolver el problema inventivo de facilitar el agarre de tejido valvular minimizando el estrés en este. La invención no llega a un resultado diferente y único para la solución al problema planteado, en comparación con el estado del arte. Dicho resultado se deduce de D1, como el más cercano, en combinación con D2 y D3. Por lo anterior se concluye que la invención presentada, no cumple con nivel inventivo en sus reivindicaciones 1 a 26.”

De lo indicado por el examinador, se determina que la patente de



invención solicitada no cumple con los requisitos de novedad, ni de nivel inventivo en sus reivindicaciones, debido a la obviedad de la materia reclamada, por ende, la solución propuesta resulta evidente para una persona versada en la materia.

Además, en el último informe rendido por el examinador, referente a los argumentos técnicos del recurso de revocatoria presentado por el solicitante (folios 104 a 106) el Ingeniero concluye que resulta procedente denegar la solicitud, según las conclusiones obtenidas en el informe técnico preliminar (fase 2) y porque, además, “el pliego reivindicatorio fue presentado en forma extemporánea”

Llama la atención de este Órgano Colegiado que la representación de la solicitante no atendiera debidamente la prevención dictada por el Registro de origen y que en su recurso de apelación no manifestara agravios, sino que solamente adjuntara según señala una “lista especificando” las reivindicaciones que se modificaron, lo cual, no es procedente en ese momento procesal ya que el examen de fondo de la solicitud es una etapa que se encuentra ya precluida, tampoco manifestó agravios en el escrito en el que respondió la audiencia conferida en este expediente de apelación, razón por la cual este Tribunal debe confirmar la resolución impugnada la que se encuentra conforme a derecho.

En dicho sentido, este Tribunal ha reiterado que el fundamento para formular un recurso de apelación ante este Tribunal deriva no solo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea quien apela y que estime hayan sido quebrantados con lo resuelto; sino, además, de los agravios, sea de los razonamientos que se utilizan para exponer a este



órgano de alzada por qué lo resuelto es contrario al ordenamiento jurídico, al señalar de manera concreta los motivos de esa afirmación.

No obstante, dada la condición de contralor de legalidad que ostenta este Tribunal, y que por consiguiente le concierne conocer la integridad del expediente sometido a estudio, una vez verificado el cumplimiento de los principios de legalidad y del debido proceso, como garantía de que no se hayan violentado bienes jurídicos de terceros que deban ser tutelados en esta instancia, se observa que lo resuelto se encuentra ajustado a derecho, conforme se ha expresado, siendo también se aprecia en autos, los fundamentos legales y de hecho correspondientes que sustentan lo resuelto, ya que, tal y como señaló el examinador en su último informe antes citado, lo solicitado no cumple con los preceptos legales para que le sea otorgada la categoría de patente y su escrito que pretende cumplir la prevención ordenada en autos resulta extemporánea conforme se ha explicado; en consecuencia, resulta viable confirmar la resolución venida en alzada.

SEXTO: SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Marco Antonio Jimenez Carmiol, de calidades indicadas en su condición de apoderado especial de la casa denominada EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:34:33 del 5 de setiembre de dos mil veinticuatro.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor Marco Antonio Jimenez Carmiol, de calidades indicadas, en su condición de apoderado especial de la empresa denominada EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:34:33 del 5 de setiembre de dos mil veinticuatro, 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 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

dcg/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES

INSCRIPCIÓN DE LA PATENTE DE INVENCION

TG: PATENTES DE INVENCION

TNR: 00.39.55

NIVEL INVENTIVO

TG: INVENCION

TNR: 00.38.05