



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0075-TRA-PI

**SOLICITUD DE CONCESIÓN DE LA PATENTE DE INVENCIÓN
“METODO PARA FABRICAR UN KIT DE COMPOSICION DE DOS
PARTES PARA FORMAR UNA COMPOSICION DE RECUBRIMIENTO
CURABLE”**

**GENERAL CABLE TECHNOLOGIES CORPORATION y NOVOTA
INDUSTRIES, apelantes**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2016-559)**

PATENTES DE INVENCIÓN

VOTO 0448-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas ocho minutos del dos de octubre de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado el señor Harry Zurcher Blen, abogado, vecino de Escazú, portador de la cédula de identidad: 1-0415-1184, en su condición de apoderado especial de las compañías GENERAL CABLE TECHNOLOGIES CORPORATION, sociedad existente y organizada conforme las leyes del estado de Delaware, Estados Unidos de América, domiciliada en 4 Tesseneer Drive, Highland Heights, KY 41076, Delaware, Estados Unidos de América, y NOVOTA INDUSTRIES, sociedad existente y organizada conforme las leyes de India, con domicilio en 2nd Floor, Sharada Sadan, Opp. Midtown Pritam Hotel, S.G. Marg, Dadar (east), Mumbai-



400014, India; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:12:56 del 12 de febrero de 2025.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 29 de noviembre del 2016, la señora María del Pilar López Quirós, en su condición de apoderada especial de las compañías GENERAL CABLE TECHNOLOGIES CORPORATION y NOVOTA INDUSTRIES, solicitó la inscripción de la patente de invención denominada "REVESTIMIENTOS DE DOS COMPONENTES, CURABLES, PARA CONDUCTORES", título de invención posteriormente modificado a "METODO PARA FABRICAR UN KIT DE COMPOSICION DE DOS PARTES PARA FORMAR UNA COMPOSICION DE RECUBRIMIENTO CURABLE"; cuyos inventores son: SIRIPURAPU, Srinivas; SAWANT, Vitthal; PATIL, Satish, Narayan; CHAUDHARI, Rajendra, Yashwant., quienes cedieron sus derechos al solicitante.

Mediante el informe técnico fase 1 del 05 de septiembre de 2020 (visible a folios 38 a 43 del expediente principal); informe técnico fase 2 del 01 de octubre de 2021 (visible a folios 75 a 81 del expediente principal), suscritos por el Sr. Huber Enrique Ortega Padilla, y el informe técnico concluyente 1 y 2 del 19 de abril de 2024 y del 10 de enero del 2025, respectivamente (folios 164 a 173 y 201 a 208 del expediente principal), emitidos por la examinadora PhD. Jessica María Valverde Canossa, se dictaminó técnicamente la invención solicitada y se rindieron las valoraciones pertinentes, razón por la cual



en resolución dictada a las 15:12:56 del 12 de febrero de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió denegar la solicitud de patente de invención denominada “METODO PARA FABRICAR UN KIT DE COMPOSICION DE DOS PARTES PARA FORMAR UNA COMPOSICION DE RECUBRIMIENTO CURABLE”.

Inconforme con lo resuelto, la representación de las compañías GENERAL CABLE TECHNOLOGIES CORPORATION y NOVOTA INDUSTRIES, interpuso recurso de apelación, expresando ante este Tribunal como agravios lo siguiente:

1. La solicitud cumple con el requisito de claridad, se cumplió con todas las recomendaciones señaladas por el examinador. Aunque no estaban de acuerdo con las denegaciones del Examinador, accedieron a estas peticiones para agilizar la tramitación de la presente solicitud.
2. Con respecto a la suficiencia, el examinador alegó que la descripción “no es suficientemente clara para ser evaluada, por lo que no se cumple este requisito”, sin embargo, se considera que con las modificaciones presentadas los motivos de rechazo han sido superados.
3. La solicitud cumple con el requisito de novedad, de conformidad con lo considerado en el informe técnico.
4. El examinador indica que la supuesta falta de claridad y suficiencia impedía comparar las características de la solicitud con el estado de la técnica y que el método no es preciso, ya que los rangos y concentraciones de los ingredientes de recubrimiento no son



específicos. Argumenta que no están de acuerdo con el examinador y mantienen que las reivindicaciones poseen un nivel inventivo superior a los documentos y referencias citadas en los informes técnicos.

5. Considera que la solicitud cumple los requisitos de claridad y suficiencia, de modo que las reivindicaciones pueden compararse efectivamente con el estado de la técnica. Agrega que los Ejemplos Inventivos 1 y 2 ilustran la eficacia del método descrito en la presente divulgación, narran una formulación que es coherente con las reivindicaciones. Es decir, los componentes reivindicados recitan rangos con suficiente especificidad para reflejar los Ejemplos divulgados.

6. El párrafo [OOO2] de la divulgación describe que el método actualmente reivindicado permite la preparación de un kit de composición para formar una composición de revestimiento curable que puede permitir que un sustrato funcione a temperaturas más bajas. La presente divulgación describe la necesidad de un revestimiento inorgánico duradero que permita a los sustratos funcionar a temperaturas más bajas, en donde los ejemplos inventivos 1 y 2 satisfacen esta necesidad. En consecuencia, las reivindicaciones satisfacen el requisito de problema-solución señalado por el examinador.

7. Cada una de las referencias fueron citadas en una o ambas de las correspondientes solicitudes de EE. UU., y ambas han sido emitidas como patentes (Patentes de EE. UU. Nos. 9,328,245 y 11,655,375). Por lo tanto, las referencias citadas, ya sean consideradas aisladamente o en combinación, no divultan el método



reivindicado de hacer un kit de composición como se recita en la reivindicación independiente 1.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho con tal carácter, que la solicitud denominada “METODO PARA FABRICAR UN KIT DE COMPOSICION DE DOS PARTES PARA FORMAR UNA COMPOSICION DE RECUBRIMIENTO CURABLE”, no cumple con los requisitos de claridad y suficiencia, tal y como se desprende de los informes técnicos rendidos por los examinadores Sr. Huber Enrique Ortega Padilla y PhD. Jessica María Valverde Canossa, en primera instancia, (folios 38 a 43, 75 a 81, 164 a 173 y 201 a 208 del expediente principal) por lo que no cumple con los requisitos de patentabilidad estipulados en la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos utilidad, N°6867.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. SOBRE EL 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. El artículo 1 de la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, n.º 6867, en adelante Ley de patentes, define en su inciso 1) el concepto de invención:



Artículo 1º.- Invenciones.

1.- Invención es toda creación del intelecto humano, capaz de ser aplicada en la industria, que cumpla las condiciones de patentabilidad previstas en esta ley. Podrá ser un producto, una máquina, una herramienta o un procedimiento de fabricación y estará protegida por la patente de invención...

Para la verificación de los requisitos de patentabilidad, el artículo 13 inciso 2) de la citada Ley, autoriza a que el Registro de la Propiedad Intelectual, 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, lo que resulta fundamental para que coadyuve en la toma de decisión por parte del operador jurídico.

En el presente caso, la inconformidad surge luego de que el Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución emitida a las 15:12:56 del 12 de febrero de 2025, denegara la protección de la patente de invención propuesta con base en el estudio técnico de fondo realizado por los examinadores Sr. Huber Enrique Ortega Padilla y PhD. Jéssica María Valverde Canossa y de conformidad con el artículo 13 de la Ley de patentes. En la indicada resolución se consideró que:

[...]

En estudio de fondo se determinó que la presente solicitud que las reivindicaciones 1 – 10 poseen unidad de invención, mas, no claridad ni suficiencia.

La Ley de Patentes de invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, Ley no. 6867, en su artículo 2, incisos 1,



3, 5 y 6 establece que una invención es patentable si es nueva, si tiene nivel inventivo y si es susceptible de aplicación industrial.

[...]

Del análisis efectuado por los examinadores de primera instancia, lo cual se corrobora con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual, se desprende claramente que la materia contenida en las reivindicaciones de la 1 a 10, no presentan claridad ni suficiencia, requisitos básicos y esenciales para que una invención sea patentable, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 y 7 de la Ley de patentes.

Sobre el tema de la claridad el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 187-IP-2016, ha dicho:

[...]

De esta forma, las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica. Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo¹.

[...]

Es decir, la claridad de las reivindicaciones se refiere a un requisito, una característica esencial, que permite referirse a la descripción para interpretar una reivindicación.



Se ha dicho que “definir una invención en términos funcionales generalmente es permisible, pero para que quede claro, la descripción no debe contener únicamente ejemplos de varios casos que cubran dichos términos funcionales sino una explicación del término general que abarca la generalización del término”.

Por este requisito fundamental, se persigue que las reivindicaciones sean definidas de manera que sean de fácil comprensión y que se pueda distinguir lo que hay en ellas.

[...]

En cuanto al requisito de suficiencia, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), explica lo siguiente:

[...]

Por lo tanto, la suficiencia de la descripción (descripción suficiente o suficiencia técnica) implementa el principio según el cual una patente debe describir la tecnología que se busca patentar, mediante una adecuada descripción técnica de la invención que posibilite su puesta en práctica a fin de promover el progreso tecnológico y desarrollo de la técnica, como contraparte al derecho excluyente que es otorgado.

En consecuencia, la divulgación hecha en la solicitud debe permitir a un experto en la materia técnica correspondiente reproducir la invención sin ningún esfuerzo inventivo en relación con las habilidades ordinarias de dicha persona. Por lo tanto, cuando un solicitante no describe adecuadamente la invención en términos que permitan reproducirla y la información omitida no puede ser suplida por el conocimiento general del experto en la materia, se considerará que la invención no fue suficientemente descrita. (Instituto Nacional



de Propiedad Industrial. (2017). Directrices de examen y procedimiento de registro de patentes. Instituto Nacional de Propiedad Industrial.)

Para el caso que nos ocupa y sobre estos requerimientos la examinadora PhD. Jessica María Valverde Canossa, en el informe concluyente (visible a folio 201 del expediente principal) indicó:

[...]

La descripción y las reivindicaciones 1-10 no cumplen con el requisito de claridad y la descripción no es lo suficientemente clara para que un experto entienda el problema que se resuelve con respecto a la tecnología anterior, contrario al art. 7.1 c) del Reglamento n°15222.

[...]

Como puede verse en los informes preliminares de fase 1, fase 2, y concluyentes, todos los elementos fueron debidamente valorados y evaluados, llevando a los examinadores a la conclusión de que las reivindicaciones 1-10, y la solicitud de patente en general, no pueden gozar de protección, por carecer precisamente de claridad y suficiencia, cuestión a la que se adhiere este Tribunal.

Respecto a los agravios, el apelante indica que se cumplió con el requisito de claridad cumpliendo con todas las recomendaciones apuntadas por el examinador, sin embargo, del informe concluyente se extrae que no se cumplió: "...El solicitante enmienda los dibujos y unificó la mayoría de los términos solicitados (1), pero lo hace sobre la memoria original y no sobre la que presentó en la contestación al ITC1.



Por lo que, se mantienen la mayoría de las objeciones de la descripción de la prevención de fondo del 15/12/2023...”.

Asimismo, en dicho informe y sobre este tema consideró la examinadora lo siguiente:

[...]

3. En (2); actualmente el punto “iii” elimino de la selección “silicon carbide, and cerium oxide” y según Adicional/2024/000510 se toma como: “el agente de emisividad comprende de 1% a 12% de carburo de boro”, según lo indica el solicitante. Sin embargo, debió eliminar el término “uno o más” para que esto sea claro.

4. Al final de la descripción aportada viene el juego de reivindicaciones original que debió ser eliminado. Ese pliego no se toma en consideración en este estudio, sino el aportado por separado que debió seguir con la numeración de la descripción.

5. Por otra parte, en los siguientes párrafos en la descripción, no se indicó el número de publicación del documento al que se refiere:

“Dicha invención se refiere a un conductor aéreo de superficie modificada con un revestimiento que permite que el conductor funcione a temperaturas más bajas. [...] En una realización preferida, el revestimiento tiene un valor L* inferior a 80, una emisividad térmica superior o igual a 0,5, y/o un coeficiente de absorción solar superior a 0,3.”

“Dicha invención se refiere a la adición de microesferas a una composición que contiene un pigmento reflectante solar [...] en las regiones infrarrojas.”

Por lo que, se considera que no se cumple con este requisito.



Argumenta el apelante que con las modificaciones efectuadas se superó la falta de suficiencia, situación que no fue avalada por la examinadora PhD. Jessica María Valverde Canossa, quien consignó en el informe concluyente: “En el ITC1 y en la recomendación técnica se solicitó incluir los documentos relevantes (categoría Y): D1 US2014041925 A1, D3 US2014329951 A1, D5 US2011042471 A1, y D6 US6428616 B1 en la memoria con una pequeña reseña, pero estos no se incluyen, contrario al art.7.1b) del Reglamento 15222. Por lo que, la descripción no es lo suficientemente clara para que un experto entienda el problema que se resuelve con respecto a la tecnología anterior, contrario al art. 7.1 c) del Reglamento n°i5222.”, de tal forma que la descripción no es lo suficientemente clara para poder evaluarla.

Con relación al requisito de novedad y nivel inventivo, son criterios que no puede adjudicarse ya que la invención no superó las objeciones de claridad y suficiencia, conforme a lo apuntado en párrafos anteriores.

El recurrente indica que las reivindicaciones satisfacen el requisito de problema-solución señalado por el examinador, sin embargo, como se ha señalado a lo largo de esta resolución, la invención no cumplió con los requerimientos de claridad y suficiencia, lo que impide determinar el alcance preciso de la invención y el experto en la materia no estaría en posición de ejecutarla o reproducirla y por consiguiente no es posible determinar la actividad inventiva.

Para el caso bajo estudio, y con fundamento en los argumentos técnicos sostenidos en los informes emitidos en primera instancia del Registro de la Propiedad Intelectual, este Tribunal concluye que, la



materia contenida en las reivindicaciones 1 a 10 conforme se desprende no cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos en nuestra legislación, pese a los señalamientos dados por el solicitante, debiendo denegarse su protección.

Con relación a que las referencias fueron citadas en patentes concedidas en Estados Unidos, y que dichas referencias no divulgan el método aquí reivindicado, es importante señalar que el hecho de haber sido concedidas en otras jurisdicciones no implica que la solicitud de otorgamiento de la patente de invención presentada sea novedosa o posea nivel inventivo. Este alegato esgrimido por el recurrente no desvirtúa el análisis técnico efectuado por los examinadores de primera instancia, ni demuestra que efectivamente su invención supere el análisis de los requisitos de patentabilidad, tal y como lo ordena el ordenamiento jurídico nacional.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos y citas legales expuestas, este Tribunal estima que no existe ningún elemento que dé mérito para revocar la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, por lo que se debe declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por las compañías GENERAL CABLE TECHNOLOGIES CORPORATION, y NOVOTA INDUSTRIES, en contra de la resolución venida en alzada, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor Harry Zurcher Blen, en su condición de apoderado especial de las compañías



GENERAL CABLE TECHNOLOGIES CORPORATION, y NOVOTA INDUSTRIES, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:12:56 del 12 de febrero de 2025, 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 el artículo 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 43747MJP. 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: 29/10/2025 03:26 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 30/10/2025 09:36 AM

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Fecha y hora: 29/10/2025 04:03 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Firmado digitalmente por
GILBERT BONILLA MONGE (FIRMA)
Fecha y hora: 29/10/2025 03:21 PM

Gilbert Bonilla Monge

Firmado digitalmente por
NORMA MERCEDES UREÑA BOZA (FIRMA)
Fecha y hora: 29/10/2025 03:38 PM

Norma Ureña Boza



DESCRIPTORES

INVENCIONES NO PATENTABLES
TG. PATENTES DE INVENCIÓN
TNR. OO.38.00

INVENCIÓN
TG. PATENTES DE INVENCIÓN
TNR. OO.38.15