

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010-0130-TRA-PI**

**Solicitud de patente por la vía del PCT para la invención COPOLIMERO ANTI-MICROBIANO Y OXIDATIVO**

**Patentes, dibujos y modelos**

**Aquatic Treatment System Inc., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial**

**Expediente de origen N° 7026**

***VOTO N° 1079-2011***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas del primero de diciembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada Denise Garnier Acuña, mayor, abogada, vecina de Escazú, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos ochenta y siete-novecientos noventa y dos, en su condición de apoderada especial de la empresa Aquatic Treatment System Inc., organizada y existente de conformidad a las leyes del Estado de Massachusetts, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las diez horas nueve minutos del veintiséis de agosto de dos mil nueve.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha dieciocho de julio de dos mil tres, la Licenciada Garnier Acuña, representando a la empresa Aquatic Treatment System Inc., solicita la entrada en fase nacional de la patente tramitada según los cánones del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes

bajo el número PCT/US01/49041, titulada **COPOLIMERO ANTI-MICROBIANO Y OXIDATIVO**.

**SEGUNDO.** Que una vez publicados los edictos correspondientes, no se presentaron oposiciones, por lo que a través del Informe Técnico de Fondo N° LMVM09/0007, la perito designada al efecto se pronunció sobre el fondo, y mediante escrito presentado el día siete de mayo de dos mil nueve, la representación de la empresa solicitante hace sus manifestaciones respecto al informe pericial, y habiendo la perito rendido nuevo informe sobre las valoraciones pertinentes a tales manifestaciones, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas nueve minutos del veintiséis de agosto de dos mil nueve, dispuso denegar la patente solicitada.

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciocho de setiembre de dos mil nueve, la representación de la empresa Aquatic Treatment System Inc. interpuso recurso de apelación contra la resolución citada.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

**Redacta la Juez Ureña Boza, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por ser un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

**SEGUNDO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA. ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN.** Basándose en los dictámenes periciales emitidos por la Dra. Laura Villarreal Muñoz, el Registro de la Propiedad Industrial concluye que la invención no reúne los requisitos para la obtención de una patente, por falta de unidad de la invención, claridad y falta de soporte, y por no cumplir con las características requeridas por el artículo 2 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 (en adelante, Ley de Patentes) las reivindicaciones 1 a 50. Apelada que fue dicha resolución, se alega que el informe resulta confuso ya que se recomendó rechazar las reivindicaciones de la 1 al 41 pero la tabla 5 objeta otras reivindicaciones, además indica que si hay invenciones diferentes contenidas en la solicitud, solicitando además un nuevo peritaje y ofreciendo una nueva traducción del documento.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. FALTA DE REQUISITOS NECESARIOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LA PATENTE SOLICITADA.** De previo a analizar la capacidad de lo propuesto en las reivindicaciones para acceder a la categoría de patente de invención otorgada por el Estado Costarricense, han de analizarse dos asuntos. El primero, referido al nuevo peritaje que solicitara la representación de la empresa apelante en su escrito de agravios visible a folio 304. Vemos como los agravios allí expresados son los mismos que ya se habían formulado ante el **a quo** con motivo del traslado del primero informe pericial rendido, folio 248, con la diferencia de que, para realizar el análisis de dichos argumentos, ahora se solicita la ejecución de un nuevo peritaje a expensas del peculio de la empresa solicitante. Sin embargo, a pesar de que por resolución de las nueve horas del cinco de octubre de dos mil once se otorgó plazo para realizar el depósito respectivo, plazo que además fue ampliado a solicitud de parte por resolución de las once horas del once de noviembre de dos mil once, dicho pago no fue comprobado ante esta sede, por lo tanto no se puede evacuar la probanza solicitada; así, los agravios expresados vienen a ser básicamente los mismos que ya la perito había contestado en su segundo informe N° AC/LMVM09/0006 visible a folios 282 y siguientes. El segundo aspecto a analizar es sobre el ofrecimiento de

pruebas que se hace en el escrito de contestación de agravios, referido a que se “...*admita como prueba para mejor resolver una nueva traducción del documento técnico, la cual ofrezco desde ahora de conformidad con el artículo 25 del decreto N°35456-J.*”. A este respecto, tenemos que el artículo 25 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo regula a la prueba para mejor proveer que puede el Tribunal acordar con la finalidad de tomar la decisión sobre el recurso presentado, siendo ésta una decisión que toma el Tribunal una vez que ha pasado la oportunidad de las partes de ofrecer la prueba que consideren pertinente en la audiencia de quince días regulada por el párrafo segundo del artículo 20 de este Reglamento. Cuando en dicho párrafo se indica que la audiencia de quince días es, para entre otras cosas, que las partes “...*ofrezcan nuevos medios probatorios.*”, quiere decir que es dentro de dicho plazo que las partes han de aportar efectivamente dichas probanzas al expediente. El principio de celeridad y economía procesal que rigen la actuación de este Tribunal, artículo 3 párrafo segundo del Reglamento **supra** citado, imponen la interpretación del verbo “ofrecer” del artículo 20 párrafo segundo según la segunda acepción dada por el Diccionario de la Lengua Española, editado por la Real Academia Española, 22<sup>ava</sup> edición, que lo recoge como un verbo intransitivo que significa “*presentar y dar voluntariamente algo*”, y no según la primera que indica “*comprometerse a dar, hacer o decir algo*”. Va en contra de la celeridad y la economía procesal el interpretar que, durante la audiencia de quince días, la parte “ofrezca” pruebas para que el Tribunal, en una siguiente resolución, las “acoja” y le solicite a la parte que la presente o evacúe. Al indicarse que la parte puede, durante la audiencia de quince días, ofrecer nuevos medios probatorios, interpretado a la luz de los principio jurídicos indicados, tan solo puede interpretarse que si la parte considera que hay un medio probatorio de interés para la resolución, éste ha de ser aportado en dicho momento procesal, y tan solo se necesitará del concurso del Tribunal para evacuarla cuando no esté en manos de la parte proponente su presentación, lo cual no sucede en el presente asunto, ya que lo propuesto estaba referido a una nueva traducción del documento técnico, prueba la cual estaba en manos de la parte proponente realizar y presentar durante el momento procesal oportuno. La no presentación de ella, aunado al hecho de que

este Tribunal no considera que dicha traducción sea de interés para la presente resolución, ya que ante el **a quo** se había brindado una nueva traducción, folios 249 a 279, por lo que no se impone solicitarla como prueba para mejor resolver, hace que se prescinda totalmente de ella, resolviéndose el mérito del asunto de acuerdo a lo que consta en los autos.

Así las cosas, han de analizarse los agravios planteados, referidos a la falta de claridad de la tabla 5 del informe pericial, y a la no necesidad de dividir la solicitud. Respecto a la primera, vemos como la tabla 5, visible a folio 235 del expediente, y según la típica división de las tablas en líneas para su expresión horizontal y columnas para la expresión vertical, resume lo ya expresado en el cuerpo del dictamen sobre las objeciones a la patentabilidad de las reivindicaciones, indicándose en su primera línea y según la segunda columna que las numeradas de la 1 a la 41 carecen de actividad inventiva; luego, en la segunda línea, y de acuerdo a las columnas cinco y seis, se indica cuáles reivindicaciones carecen de soporte y claridad; y por último, en la línea tres, se indica que en la totalidad de éstas hay falta de unidad en la invención, por lo tanto, la tabla es clara y no se encuentra la confusión que alega la apelante.

Sobre la no necesidad de dividir la solicitud, tenemos que el artículo 7 de la Ley de Patentes indica que *“La solicitud sólo podrá referirse a una invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conforme un único concepto inventivo general.”*. Al haber sido señalado por la perito la multiplicidad de invenciones no referidas a un único concepto inventivo general contenidas en el cuadro reivindicativo, la contestación de folio 248, así como la expresión de agravios de folio 304, indican que los diferentes conjuntos en los que se agrupan las reivindicaciones describen invenciones diferentes: *“Puede haber varias categorías de reivindicaciones en una solicitud sin que ello implique falta de unidad, por ejemplo: reivindicaciones sobre productos, dispositivos, procedimientos o aplicaciones, siempre que se trate de la misma invención.”* (**CORREA Carlos (coord.)- BERGEL Salvador- GENOVESI Luis- KORS Jorge- MONCAYO VON HASE Andrés-ALVAREZ**

Alicia, “**Derecho de Patentes El nuevo régimen legal de las invenciones y los modelos de utilidad**”, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1999, p. 94). Tal y como explicó la perito, visible a folio 220, “*La invención 1 se refiere a un medio de polímeros que tiene una pluralidad de grupos triioduro o tribromuro de N-piridino vinilbenceno, el proceso donde dicho medio se utiliza para desinfectar un fluido, para oxidar y eliminar arsénico trivalente, así como el aparato para dicho proceso. // La invención 2, describe partículas de alúmina que contienen iones metaperiodato y el proceso donde dicha alúmina se utiliza para eliminar iones metálicos, así como el proceso para oxidar y eliminar arsénico trivalente mediante el uso de las partículas que contienen iones metálicos.*”. De dicho análisis podemos extraer que lleva razón la perito al concluir que no hay unidad en la invención. “*En una solicitud de patente habrá unidad de invención cuando la misma se refiera a un único concepto inventivo. Cada solicitud debe referirse a un solo problema principal, que puede estar compuesto por un conjunto de problemas estrechamente relacionados, y debe ser posible detectar una sola solución, con sus soluciones relacionadas.*” “*Todas las reivindicaciones contenidas en la solicitud de una invención deben estar relacionadas entre sí, ya que se refieren a un único concepto inventivo.*” (CORREA et. al., **op. cit.**, p. 94 y 100).

Además de los problemas detectados en cuanto a la unidad de la invención, tenemos que también se le señala falta de claridad, ya que se usan términos imprecisos, en idioma inglés, las oraciones no tienen sentido, se mezclan tiempos verbales, ejemplificando la perito sobre los problemas de redacción, conjugación y gramática, todos estos elementos esenciales para que un técnico versado en la materia pueda reproducir el invento: “*...las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos.*” (CORREA et. al., **op. cit.**, p. 98). La forma utilizada falta a la claridad, ya que la redacción impide reproducir el invento.

La falta de unidad de la invención y la falta de claridad en la redacción de las reivindicaciones, si bien defectos formales, al no haber sido corregidos como fue inicialmente solicitado por la

perito, impiden el otorgamiento de la patente tal y como fue solicitada. Conforme a lo anteriormente considerado, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución final venida en alzada, la cual en este acto se confirma.

**CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 7978, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Denise Garnier Acuña representando a la empresa Aquatic Treatment System Inc. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas nueve minutos del veintiséis de agosto de dos mil nueve, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 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. **NOTIFÍQUESE.-**

**Norma Ureña Boza**

**Pedro Daniel Suárez Baltodano**

**Ilse Mary Díaz Díaz**

**Kattia Mora Cordero**

**Jorge Enrique Alvarado Valverde**

***DESCRIPTORES***

***UNIDAD DE LA INVENCION***

***TG: SOLICITUD DE INSCRIPCION DE PATENTE***

***TNR: 00.59.76***