

RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0375-TRA-PI

SOLICITUD DE LA PATENTE DE INVENCION DENOMINADA “COMPOSICION ALIMENTICIA MEDICADA PARA CAMARONES DE MAR O LANGOSTINO INDICADA EN EL TRATAMIENTO DE LA NECROSIS HEPATOPANCREÁTICA BACTERIANA (NHP-B) CAUSADA POR CADIDATUS HEPATOBACTER PENAEI Y LAS CO-INFECCIONES CAUSADA POR VIBRIOS PATÓGENOS”

VITAPRO S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2017-582)

PATENTES DE INVENCION

VOTO 0466-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cincuenta y cinco minutos del veintiséis de octubre del dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, abogada, titular de la cédula de identidad número 1-0984-0695, en su condición de apoderada especial de la empresa **VITAPRO S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Perú, domiciliada en Avenida Argentina 4793 Carmen de la Legua Reynoso, Callao, Perú, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:55:47 horas del 5 de julio de 2022.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Que mediante escrito recibido el 19 de diciembre de 2017, la entonces apoderada especial de la empresa **VITAPRO S.A., Mariana Vargas Roquhuet**, abogada, cédula 3-0426-0709, vecina de Escazú, San José, solicitó la inscripción de la patente de invención denominada **“COMPOSICION ALIMENTICIA MEDICADA PARA CAMARONES DE MAR O LANGOSTINO INDICADA EN EL TRATAMIENTO DE LA NECROSIS HEPATOPANCREÁTICA BACTERIANA (NHP-B) CAUSADA POR CADIDATUS HEPATOBACTER PENAEI Y LAS CO-INFECCIONES CAUSADA POR VIBRIOS PATÓGENOS”**.

El Registro de la Propiedad Intelectual, una vez emitido el informe técnico preliminar fase 2 y el informe técnico concluyente con relación a la patente presentada, mediante resolución dictada a las 14:55:47 horas del 5 de julio de 2022, rechazó la patente por contener materia no patentable y no contar con nivel inventivo.

Inconforme con lo resuelto la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas** apeló para solicitar revocar lo resuelto y expuso como agravios, lo siguiente:

Se le causó indefensión al realizar solo el examen preliminar de fase 2, porque mucho de lo que se le indicó pudo ser ampliamente abarcado en la respuesta a un segundo informe, el cual debe ser emitido por lo que se debe retrotraer el proceso a ese momento procesal para tales efectos.

En cuanto a las **exclusiones de patentabilidad/materia no considerada invención** indica que se presenta un efecto inesperado el cual se demuestra en los ejemplos 1 a 4 (la describe), presenta una concentración mínima inhibitoria efectiva para la eliminación de cepas bacterianas involucradas en necrosis hepatopancreática bacteriana. Dicha concentración mínima no es comparable con los documentos D1 a D7 ya que no revelan datos presentados en la descripción de la presente solicitud.

En lo que respecta al **nivel Inventivo** sostiene que los documentos D1 a D7 solos o en combinación no hacen obvia la invención, desarrolla el contenido de los documentos D1 a D7 y resalta la circunstancia de que, a su juicio, ninguno de ellos describe el objeto de la invención o la hace obvia para el experto en la materia.

Sostiene que la búsqueda del estado de la técnica se realiza a posteriori, tomando como punto de partida la invención solicitada, por lo que el examinador debe hacer un esfuerzo intelectual para colocarse en la situación que enfrenta el técnico de la materia en el momento en que la invención no se conocía.

Partiendo de lo anterior, ninguno de los documentos del estado de la técnica citados hace que la invención sea obvia, no proporcionan indicios para que sea evidente para el experto, una composición que comprende 0,9% de oxitetraciclina y 0,2% de una mezcla ácida que comprende los ácidos reivindicados y que sea útil en el tratamiento de la necrosis hepatopancreática causada por *Candidatus Hepatobacter Penaei*. Tampoco D1 a D7 proporcionan datos que se puedan comparar a los mostrados en los ejemplos 1 a 4 que muestran la efectividad de la composición reivindicada contra ese patógeno; además, ninguno de los estados de la técnica citados proporciona una composición específica contra este.

Aporta un juego reivindicatorio similar que fue otorgado en Honduras.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados los siguientes:

Que las reivindicaciones 1 a la 14 correspondientes a la patente titulada **“COMPOSICION ALIMENTICIA MEDICADA PARA CAMARONES DE MAR O LANGOSTINO INDICADA EN EL TRATAMIENTO DE LA NECROSIS**

HEPATOPANCREÁTICA BACTERIANA (NHP-B) CAUSADA POR CADIDATUS HEPATOBACTER PENAEI Y LAS CO-INFECCIONES CAUSADA POR VIBRIOS PATÓGENOS”, es materia no considera invención y no cumple con el requisito, nivel inventivo, según el informe técnico concluyente del 12 de marzo de 2022, rendido por el Dr. German Madrigal Redondo, que rola a folios 71 a 77 del expediente principal.

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. La resolución emitida por Registro de la Propiedad Industrial a las 14:55:47 horas del 5 de julio de 2022, con fundamento en los informes técnicos rendidos por el examinador Dr. German Madrigal Redondo, rechazó la patente solicitada y determinó que es materia no considera invención y no cumple con el requisito de nivel inventivo.

Materia no considerada Invención. La Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad (en adelante Ley de patentes), en su artículo 1 inciso 2 d) indica que no se considerarán invenciones:

- d) La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de forma o uso, dimensiones o materiales, salvo que se trate de una combinación o fusión tal que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de ellas

sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia.

Con respecto a este punto considera el examinador, que las reivindicaciones presentadas reclaman segundos usos de materia ya conocida, es una mezcla evidente de compuestos conocidos en una composición de un acuicultivo, lo cual es un uso y carece de características técnicas inesperadas. Son yuxtaposiciones. Además, el solicitante no indica cuál es el efecto inesperado, el simple hecho de ensayar cual es la concentración mínima inhibitoria no es suficiente para justificar un efecto sinérgico inesperado. No existen datos comparativos que demuestren un efecto superior al estado del arte.

Es menester señalar que el apelante no se refiere de forma concreta a los segundos usos y la yuxtaposición señalada. No desarrolla de forma efectiva el resultado industrial no obvio para un técnico en la materia al mezclar los compuestos conocidos, de modo tal que no logra desvirtuar lo indicado por el examinador al respecto.

Por lo tanto, esta instancia concuerda con el criterio del examinador en el sentido que la solicitud de patente contiene materia no considerada invención.

Indica el apelante que se le causó indefensión ya que solo se realizó un examen preliminar, el de fase 2, por lo que solicita retrotraer el proceso para emitir otro informe, agravio que no es de recibo, pues el procedimiento aplicado por el Registro de la Propiedad Intelectual, se ajusta en un todo al proceso de concesión de patente, ya que al considerar el perito que la patente cumple con los requisitos de unidad-suficiencia-claridad, se pasa directo al análisis de fondo, que se reserva para la fase

2, no existe indefensión alguna de conformidad con lo regulado en el artículo 19 Reglamento a la Ley de patentes, que indica en lo que interesa:

...7. Una vez superadas las objeciones en cuanto a unidad de invención, claridad y suficiencia, en una segunda fase, el examinador analizará los requisitos establecidos en el artículo 2 de la Ley, sean novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Concluido el informe técnico y consistiendo éste en una denegatoria o concesión parcial de la solicitud presentada, la administración lo notificará al solicitante y a petición de éste se llevará a cabo una vista con el examinador de fondo y la coordinación de la oficina de patentes, o el funcionario que esta designe, en los primeros quince días hábiles contados a partir de la notificación del traslado del informe técnico. Esta vista será de carácter facultativo. Si la Oficina lo considera procedente, coordinará con prontitud la reunión solicitada...

8. Una vez realizadas las manifestaciones al informe técnico por parte del solicitante, el examinador deberá responder dentro del plazo máximo indicado en el inciso 1 de este artículo. Emitido el dictamen final, el Registro de Propiedad Industrial procederá a dictar la resolución correspondiente debidamente fundamentada, con base en lo indicado en informe técnico y demás documentos que conforman el expediente, la cual tendrá recurso de revocatoria y de apelación, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039.

Es decir, el examen de fase 1 se emite cuando la solicitud incumple con la unidad invención, la suficiencia y la claridad, a efectos de que supere las respectivas objeciones, para poder pasar al análisis correspondiente de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Por lo anterior no es necesario un examen preliminar si el perito considera que la solicitud cumple desde el inicio con los requisitos de unidad-

suficiencia-claridad, como en el presente caso, y se pasa a la fase 2, donde el solicitante cuenta con todas las garantías para enmendar su solicitud según los defectos apuntados, previo a que se rinda el informe técnico concluyente.

Nivel inventivo. La ley de patentes, en su artículo 2 indica que “una invención es patentable si es nueva, si tiene nivel inventivo y si es susceptible de aplicación industrial”. El inciso 5 del artículo 2 de la ley de rito, indica:

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.

Por su parte el inciso 3 del mismo artículo indica:

3. ...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...

Para poder determinar la existencia o no del nivel inventivo de la patente solicitada se debe realizar un cotejo de la tecnología aportada por la solicitud de invención con la tecnología preexistente (en este caso D1 a D7), cotejo que se realiza a luz de la capacidad de un técnico interiorizado en la materia de pasar de una a otra tecnología mediante la aplicación de tal capacidad.

También se puede afirmar que habrá actividad inventiva cuando en el proceso creativo o sus resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente.

La evidencia o no de la actividad inventiva como requisito de patentabilidad de una invención según la doctrina, significa: “...que la regla técnica en la que ésta consiste

sea no deducible del estado de la técnica por un experto en la materia con conocimientos normales...” (Fernández Novoa, C., Otero Lastres, J. M. y Botana Agra, M. (2009) *Manual de la Propiedad Industrial*. Madrid. Marcial Pons. pp 126-127)

Se puede agregar que no solo implica la creación de algo nuevo, sino que ese algo no pueda alcanzarse mediante la simple aplicación de los conocimientos que ya integran la rama de la técnica a la que corresponde la pretendida invención.

En el caso de la presente invención nos encontramos frente a la rama de la industria acuícola específicamente: **composición alimenticia medicada para camarones de mar o langostino indicada en el tratamiento de la necrosis hepatopancreática bacteriana (nhp-b) causada por cadidatus hepatobacter penaei y las co-infecciones causada por vibrios patógenos**; y que de acuerdo con los informes técnicos realizados carece de nivel inventivo.

Según se desprende del informe técnico concluyente, los documentos D1 a D7 evidencian la falta de nivel inventivo de las reivindicaciones presentadas. Estos documentos sirven a la persona de nivel medio versada en la materia, como alternativas no complejas para la solución al problema técnico que plantea la invención solicitada.

Si el experto medio puede combinar las enseñanzas de D1 a D4 con lo divulgado en D5 a D7, para resolver el problema planteado por el solicitante, esto es porque se conocen los elementos de la formulación y el arte de formular este tipo de productos con varias sustancias incluyendo oxitetraciclina, no existe efecto superior o inesperado para el experto medio en la formulación o aplicación oxitetraciclinas combinadas con ácidos orgánicos en el campo de la acuicultura, puesto que el

conocimiento del experto junto con el arte previo permiten anticipar lo reclamado.

En ese sentido, a juicio de este Tribunal, esa actividad del experto resulta en rutinaria o se alcanza mediante la simple aplicación de sus conocimientos para concluir lo que pretende patentar la recurrente, lo cual quiere decir que no entraña el nivel inventivo requerido por la legislación para concederle la patente.

No existe en este caso argumento del apelante para debatir lo indicado por el examinador, únicamente indica que no es obvia y que los documentos no describen el objeto de la invención por sí solos, en este punto el examinador indica que tal hecho sucede en la combinación de elementos y no por sí solos, por lo que considera este Tribunal que, las combinaciones pretendidas por el solicitante no demuestran una eficacia superior a la del arte previo de D1 a D7. Por ejemplo, una persona versada en la materia puede formular una combinación que cumple las mismas funciones a partir de los documentos previos D1 a D7. Es importante señalar que el análisis individual de los documentos solo aplica para determinar si se cumple con el requisito de la novedad, como ya fue aclarado, el nivel inventivo requiere del conocimiento del experto para analizar y derivar conclusiones de la información divulgada previamente o de los documentos existentes y de dominio público en el estado del arte o técnica, de ahí que este agravio debe ser rechazado.

Concluye este órgano que no se evidencia la existencia de actividad inventiva en la patente solicitada, pues el informe técnico no arroja datos de que exista un resultado o efecto sorprendente o inesperado, o un efecto que hasta el momento no era alcanzable, ya que la técnica y métodos preexistentes conducen al resultado esperado o relacionado directamente con los documentos D1 a D7.

Es claro para el Tribunal que, los elementos de la invención **“COMPOSICION ALIMENTICIA MEDICADA PARA CAMARONES DE MAR O LANGOSTINO**

INDICADA EN EL TRATAMIENTO DE LA NECROSIS HEPATOPANCREÁTICA BACTERIANA (NHP-B) CAUSADA POR CADIDATUS HEPATOBACTER PENAEI Y LAS CO-INFECCIONES CAUSADA POR VIBRIOS PATÓGENOS”, presentan características que se deducen o se derivan de manera evidente del estado de la técnica pertinente para una persona de nivel medio versada en la materia.

Por ende, concuerda este órgano con el Registro de la Propiedad Intelectual en denegar la solicitud de patente presentada para las reivindicaciones 1 a 14, pues con fundamento en los informes técnicos rendidos, que se constituyen como la prueba esencial que este Tribunal debe valorar, se colige que la patente de invención solicitada, contiene materia no considerada invención y no cumple con el requisito de nivel inventivo que establece la Ley, situación que no fue desvirtuada por la apelante; razón por la cual, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial de la empresa **VITAPRO S.A.**, contra la resolución venida en alzada, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la licenciada **MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS**, en su condición de apoderada especial de la empresa **VITAPRO S.A.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual las 14:55:47 horas del 5 de julio de 2022, 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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: 02/02/2023 03:59 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 02/02/2023 10:19 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 02/02/2023 02:33 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 02/02/2023 10:08 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 02/02/2023 01:28 PM

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES

INVENCIÓN

TE: NIVEL INVENTIVO
TG: PATENTES DE INVENCIÓN
TNR: 00.38.15

NIVEL INVENTIVO

TG: INVENCIÓN
TNR: 00.38.05

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

EXAMEN DE FONDO DE LA INVENCIÓN

UP: EXAMEN MATERIAL DE LA INVENCIÓN
TG: EXAMEN DE SOLICITUD DE PATENTE
TNR: 00.59.32