
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0441-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE DE INVENCIÓN “DISPERSIONES ACUOSAS ESTABLES DE FOSFATOS DE ZINC”

LIQUID FERTILISER PTY LTD, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2017-199)

PATENTES DE INVENCIÓN

VOTO 0540-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas veinticuatro minutos del nueve de diciembre de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Harry Zürcher Blen**, abogado, portador de la cédula de identidad número 1-0415-1184, vecino de San José, Guachipelín de Escazú, en su condición de apoderado especial de la empresa **LIQUID FERTILISER PTY LTD**, una empresa organizada y constituida conforme las leyes de Australia, domiciliada en 2 Hovey Road, Yatala QLD, Australia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:54:07 del 01 de setiembre de 2022.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 12 de mayo de 2017, la licenciada **María del**

Pilar López Quirós, abogada, portadora de la cédula de identidad número: 1-1066-0601, vecina de San José, Guachipelín, Escazú, en su condición de apoderada especial de la empresa **LIQUID FERTILISER PTY LTD**, solicitó el registro como patente de invención denominada **“DISPERSIONES ACUOSAS ESTABLES DE FOSFATOS DE ZINC”**.

Mediante el informe técnico fase 1 de fecha 5 de noviembre de 2020, (folios 76 a 80), informe técnico fase 2, del 29 de junio de 2021 (folios 101 a 107) y el informe técnico concluyente del 11 de agosto de 2022 (folios 122 al 131), la examinadora PhD Jéssica Valverde Canossa, dictaminó técnicamente la invención solicitada y rindió las valoraciones pertinentes, razón por la que mediante resolución dictada a las 12:54:07 del 01 de setiembre de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió denegar la solicitud presentada por considerar conforme el informe concluyente que no cumple con claridad, unidad de invención, novedad, ni nivel inventivo (folios 135 a 143 del expediente principal).

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito recibido en el Registro de la Propiedad Intelectual el 7 de setiembre de 2022, la representación de la empresa **LIQUID FERTILISER PTY LTD**, apeló y expresó como agravios lo siguiente:

1. Aportan un nuevo pliego de reivindicaciones modificado.
2. La reivindicación del método se modifica para incluir ahora la formación de la dispersión acuosa de la reivindicación. Las modificaciones de las reivindicaciones que adjuntan deberían abordar el problema de la unidad al vincular el método de la reivindicación 10 a la dispersión acuosa de la reivindicación 1.
3. Modificaron el pliego de reivindicaciones para que sea claro, suficiente y tenga novedad y nivel inventivo a efectos de que se pueda conceder la patente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene por probado que la invención titulada “**DISPERSIONES ACUOSAS ESTABLES DE FOSFATOS DE ZINC**”, no cumple con los requisitos de patentabilidad estipulados en la Ley de patentes invención, dibujos y modelos industriales y modelos utilidad, 6867, que señala que una invención es patentable si es nueva, si tiene nivel inventivo y si es susceptible de aplicación industrial, en este caso no se cumple con el requisito de la novedad, ni de nivel inventivo (ver informe técnico concluyente del 11 de agosto de 2022 folios 122 al 131, emitido por la examinadora PhD Jessica Valverde Canossa).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter 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 ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, 6867 de 25 de abril de 1983 y sus reformas (en adelante Ley de patentes), en su artículo 1 define 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.” Este numeral también 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 inciso 1) del artículo 2 de la citada ley de patentes, en donde se especifica que es patentable una invención que cumpla con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

Adicionalmente, la solicitud debe cumplir con otros requisitos que se establecen en el artículo 6 de ese mismo cuerpo normativo, estas son las características de claridad y suficiencia; por cuanto en su inciso 4) dispone que la descripción de la solicitud de patente 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”. A su vez, en el artículo 7 se agrega el requisito de unidad de la invención, el cual consiste en que cada solicitud debe referirse a “una invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo general.”

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 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.

En el caso en estudio, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la patente “**DISPERSIONES ACUOSAS ESTABLES DE FOSFATOS DE ZINC**”, porque consideró que la invención no posee los requisitos de claridad ni unidad de invención, ya que identifica más de un objeto inventivo, y no hay una característica común entre el método y el producto, ni se definen de manera concreta las características técnicas de lo que se protege. Además, concluyó que las

reivindicaciones de la 1 a la 25 de la invención tampoco cumplen con los requisitos de novedad y nivel inventivo; todo lo anterior de acuerdo con el informe técnico concluyente emitido por la examinadora PhD Jessica Valverde Canossa, que señaló en cuanto a la novedad que:

Por lo tanto, por ser la reivindicación 1 la que delimita el alcance de la invención, las reivindicaciones 1 a 25 incumplen con el requisito de novedad. El solicitante no refuta estos documentos. Se considera, sin embargo, que, con leves enmiendas, hubiese podido cumplir con este requisito (ver sección de claridad). (Informe técnico concluyente, visible a folio 129 del expediente principal).

Sobre el nivel inventivo concluye la examinadora que:

El objeto común a las reivindicaciones independientes 1, 10 y 21 no es nuevo. En vista de lo cual, estas reivindicaciones tampoco se consideran inventivas (sección 7.1 del Manual Centroamericano).

Sin embargo, el método de la reivindicación 1 se diferencia del divulgado en D5 en la relación molar, pero no se divulga un efecto técnico a raíz de esta diferencia, por lo que no se considera esencial.

El problema que se resuelve sería proveer un método alternativo y al no existir prueba de una mejora a raíz de esta diferencia, se considera como una alternativa obvia de diseño que carece de nivel inventivo.

Por lo tanto, con base en el art. 2 de la Ley 6867 y el art. 4, Reglamento 15222-MIEM-J se concluye que la materia comprendida en las reivindicaciones 1 a 25 no cumplen con el requisito de nivel inventivo. (Informe técnico concluyente, visible a folio 130 del expediente principal).

A pesar de lo señalado en los distintos informes técnicos, el solicitante no modificó sus reivindicaciones ante el Registro de origen, por lo tanto, no se aportó

información técnica que demostrara el efecto inesperado que permite reconocer el nivel inventivo de una solicitud, según lo establecido en la Ley de patentes citada.

En su lugar, en escrito presentado ante este órgano de alzada, la parte apelante propone una enmienda a las reivindicaciones, lo cual es improcedente en esta instancia, ya que sería valorada únicamente por el Tribunal cuando debió haber sido analizada por el Registro de origen, por lo que aceptar tal pedido violentaría la doble instancia administrativa. En ese sentido esa etapa está precluida por lo que no procede tal solicitud. Tome en cuenta la solicitante que tuvo la oportunidad de hacer las enmiendas necesarias conforme lo establece la Ley de patentes y su reglamento; lo cual puede ser verificado en el expediente administrativo, informes técnicos preliminares fase 1 de fecha 5 de noviembre de 2020, (folios 76 a 80) y fase 2, del 29 de junio de 2021 (folios 101 a 107) y el informe técnico concluyente del 11 de agosto de 2022 (folios 122 al 131), que se constituyen en los momentos procesales establecidos para que la empresa solicitante hiciera las modificaciones a su solicitud, conforme con las indicaciones que el examinador le expresó en esos informes, de conformidad con lo establecido en los incisos 3 y 4 de la Ley de patentes.

Visto lo anterior y teniendo por probado que existe un elemento objetivo como es el informe técnico concluyente que analizó la invención presentada de acuerdo con los argumentos de la recurrente, este Tribunal avala la resolución venida en alzada, debido a que el análisis realizado está fundamentado y cumple con los requerimientos legales exigibles con relación a la debida motivación del acto, lo cual no ha sido desvirtuado por la recurrente.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por ende, concuerda este órgano en denegar la concesión de la patente de invención denominada **“DISPERSIONES ACUOSAS ESTABLES DE FOSFATOS DE ZINC”**, para las

reivindicaciones pretendidas, pues con fundamento en el informe rendido, que se constituye como la prueba esencial que este Tribunal debe valorar, la patente solicitada no cumple con los requisitos de patentabilidad estipulados en la Ley 6867, porque en el presente caso la invención no cumple con la novedad ni el nivel inventivo exigidos, razón por la que, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado **Harry Zurcher Blen**, de calidades indicadas, en su condición de apoderado especial de la empresa **LIQUID FERTILISER PTY LTD**, en contra de la resolución venida en alzada, la que en este acto confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado **Harry Zürcher Blen**, de calidades indicadas, en su condición de apoderado especial de la empresa **LIQUID FERTILISER PTY LTD**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:54:07 del 01 de setiembre 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 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, sin más trámite devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

INVENCIÓN

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

PATENTES DE INVENCIÓN

TE: INVENCIÓN
TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL
TR: REGISTRO DE PATENTES DE INVENCIÓN
TNR: 00.38.55

NOVEDAD DE LA INVENCIÓN

UP: INVENCIÓN NOVEDOSA
TG: INVENCIÓN
TNR: 00.38.04

NIVEL INVENTIVO

TG: INVENCIÓN
TNR: 00.38.05

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