



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0004-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE DE INVENCION
DENOMINADA: “FLURO-INORGÁNICOS PARA INHIBIR O ELIMINAR
LOS DEPÓSITOS DE SÍLICE O SILICATO METÁLICO”

ECOLAB USA, INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2017-103)

PATENTES DE INVENCION

VOTO 0062-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con ocho minutos del ocho de marzo de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, abogada, vecina de Barrio Escalante, San José, cédula de identidad número 1-0679-0960, apoderada especial de la empresa **ECOLAB USA, INC.**, conformada y constituida de acuerdo a las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 370 N. Wabasha Street, St. Paul, Minnesota 55102, Estados Unidos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:42:25 del 1 de junio de 2023.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, la abogada Marianella Arias Chacón, de calidades indicadas, apoderada especial de la empresa **ECOLAB USA, INC.**, solicitó el registro de patente de la invención denominada **“FLURO-INORGÁNICOS PARA INHIBIR O ELIMINAR LOS DEPÓSITOS DE SÍLICE O SILICATO METÁLICO”**.

Por medio de los informes técnicos preliminar y concluyente emitidos el 6 de octubre de 2021 y el 2 de febrero de 2023 respectivamente el examinador Dr. German Leonardo Madrigal Redondo, dictaminó técnicamente la invención solicitada y rindió las valoraciones pertinentes, razón por la que en resolución dictada a las 13:42:25 del 1 de junio de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud presentada por considerar que carece de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa **ECOLAB USA, INC.**, expresó como agravios lo siguiente:

1. Adjunta nuevo pliego de reivindicaciones.
2. Se han concedido reivindicaciones similares de esta patente en los Estados Unidos, Australia, Europa, Japón, Indonesia, Honduras y Nicaragua.
3. El apelante describe la composición de cada uno de los elementos encontrados en el estado del arte, alegando que ninguno de D1-D6 describe o divulga una composición ácida que comprende una sal de una base nitrogenada que tiene un anión fluoroinorgánico donde la base nitrogenada es urea,



biuret, entre otros elementos que cita. Además, ninguno de esos documentos habría llevado a un experto en la técnica a creer que una sal a base de nitrogenada que tiene los elementos de su invención habría sido eficaz para aumentar la recuperación de petróleo crudo de una formación subterránea que contiene hidrocarburos, eliminando un depósito de una superficie interna de un pozo, o para eliminar un depósito de una superficie interna.

4. Las nuevas reivindicaciones 1 a 17 son novedosas e inventivas con respecto a las referencias D1 a D6.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que la invención titulada “**FLURO-INORGÁNICOS PARA INHIBIR O ELIMINAR LOS DEPÓSITOS DE SÍLICE O SILICATO METÁLICO**”, reivindicaciones 1 a 17, no cumplen con los requisitos de patentabilidad de novedad, nivel inventivo ni aplicación industrial, estipulados en la Ley de patentes invención, dibujos y modelos industriales y modelos utilidad.

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 (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...”, también determina la materia que no se considera invención y la que aun siendo invención se encuentra excluida de patentabilidad.

En lo que al presente caso respecta, los aspectos que deben ser valorados para determinar si una invención es patentable se encuentran contemplados en el artículo 2, incisos 1, 3, 5 y 6 de la ley antes citada que establecen:

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 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 presente caso el Registro nombró al Dr. German Leonardo Madrigal Redondo.

El examinador señala en el informe técnico concluyente que las 17 reivindicaciones son yuxtaposiciones de elementos conocidos en el arte previo y en actos comunes del experto medio, que es evidente y no “generan un efecto inesperado”. Además, se señala que la invención reivindica el uso de compuestos conocidos tanto estructuralmente como en su acción técnica, y sostiene que no existe una categoría de protección de uso per se en la legislación costarricense, por lo que los usos o aplicaciones deben estar asociadas a un producto o procedimiento, las reivindicaciones no se enmendaron para que fueran de procedimiento o producto novedoso, y además el uso de elementos conocidos con la misma función técnica en sí mismo no posee características técnicas novedosas pues se revelan en D1 a D6, en especial D3 y D4, por lo que las reivindicaciones 1 a 17 no se pueden considerar nuevas.



En cuanto al nivel inventivo el examinador establece que el experto medio conoce la técnica de aplicar una sustancia en sistema acuoso ácida con la superficie de la parte interna de una pieza por medio de una composición que contiene una sal de una base nitrogenada que tiene un ácido fluoro-inorgánico por dicha solución y que puede combinar las enseñanzas de D1 a D3 con D4 a D6, para resolver el problema planteado por lo que las reivindicaciones no tienen nivel inventivo, y en cuanto al requisito de aplicación industrial indica que las reivindicaciones se consideran usos generales sin especificar compuestos ni concentraciones, ni otros parámetros, por lo que las reivindicaciones no son substanciales ni creíbles para su uso en la industria, además son usos “los cuales pertenecen al uso de compuestos conocidos en el ámbito de la esfera personal de individuo y no de carácter industrial.”

Con fundamento en los informes indicados, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la patente **“FLURO-INORGÁNICOS PARA INHIBIR O ELIMINAR LOS DEPÓSITOS DE SÍLICE O SILICATO METÁLICO”**, porque consideró que la invención no posee novedad, nivel inventivo ni aplicación industrial,

Así las cosas, es importante entrar a analizar lo relativo a exclusiones de patentabilidad y la materia no considerada invención, donde el examinador sostiene a lo largo de todos los informes realizados que se está ante un uso y no un procedimiento, y aunado a está se trata de segundos usos pues contienen elementos y compuestos evidentes y conocidos en el arte previo. Agrega que las reivindicaciones 1 y 6 no constituyen un método puesto que no implican pasos sucesivos, por lo que estas reivindicaciones y sus dependientes aluden a la aplicación



de una mezcla de elementos conocidos, obvios y carece de características técnicas inesperadas; son yuxtaposiciones de elementos conocidos por el experto medio, y por ende las 17 reivindicaciones son cambios de forma y dimensiones por lo cual contienen materia no considerada invención, en lugar de no patentable como por error material consignó el examinador, esto de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1° párrafo 2 inciso d) de la Ley de patentes:

Artículo 1º.- Invenciones.

[...]

2.- Para los efectos de esta ley 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.

Ahora bien, en relación con el 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).

Y en este mismo sentido la jurisprudencia sostiene que:

La novedad es un atributo que toda solicitud de patente debe poseer, la misma que está determinada por la ausencia de la tecnología reivindicada en el estado de la técnica; es decir, que esta tecnología no haya sido accesible al público por una descripción oral o escrita, por su utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la presentación de una solicitud o prioridad reconocida. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 580-IP-2015, Quito, 18 de agosto de 2016).

Partiendo de lo anterior, es importante indicar que se encontraron 6 documentos en el estado del arte que afectan la novedad, y el nivel inventivo el examinador determinó en ambos informes que:



[...]D1 a D6 afectan la novedad de las reivindicaciones [...] porque divulgan la aplicación de una sustancia en un sistema acuoso ácida con la superficie de la parte interna de una pieza por medio de una composición que contiene una sal de una base nitrogenada que tiene un ácido fluoro-inorgánico por dicha solución [...] En los documentos se indican los mismos usos de los compuestos y elementos con los mismos efectos técnicos. [...]

Esta posición fue igualmente sostenida por el examinador en la respuesta al recurso de revocatoria, y no se ve desvirtuada en los argumentos de la solicitante, por lo anterior, se concluye que las reivindicaciones no cumplen con el requisito de novedad.

Ahora bien, para determinar el cumplimiento del requisito de nivel inventivo, el examinador debe realizar un análisis o cotejo de los documentos D1 a D6, con la información contenida 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. Es importante recalcar que una invención tiene 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. [...] (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 580-IP-2015, Quito, 18 de agosto de 2016)

Requisito que como se indicó, la invención presentada no cumple, incluso el examinador en el informe de contestación, relativo a los argumentos presentados junto con el recurso de revocatoria sostuvo:

[...] se conocen los elementos indicados en las reivindicaciones 1 a 17, se conoce el arte modificar el pH con un sistema acuoso ácido de duna sal de base nitrogenada y un ácido fluoro inorgánico y no existe un prejuicio técnico que indique que estas combinaciones de elementos no se pueden realizar, y no existe tampoco ningún efecto superior o inesperado a lo que conoce un experto medio en la materia sobre la aplicación de los elementos mencionados en las reivindicaciones 1 a 17, es decir el arte previo en conjunto con los conocimientos del experto medio anticiparon lo reclamado en las reivindicaciones 1 a 17 [...] por eso no poseen nivel inventivo.

En cuanto a la aplicación industrial, el examinador una vez analizados mantiene su criterio en el informe de contestación y sostiene que en las reivindicaciones no se indican características técnicas como concentración, tiempo de aplicación ni otros parámetros, por lo que las reivindicaciones no son específicas, substanciales ni creíbles, además de que se consideran usos de compuestos conocidos en el ámbito de la esfera personal del individuo y no de carácter industrial.

Con fundamento en los informes técnicos rendidos y el análisis realizado, determina este Tribunal, al igual que lo hizo el Registro de



la Propiedad Intelectual, que la solicitud presentada contiene materia no considerada invención, carece de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, y por lo tanto no es patentable por lo que deben rechazarse los agravios de la apelante.

En el escrito de sustanciación de la audiencia concedida por este Tribunal, la parte apelante propone una enmienda a las reivindicaciones, lo cual es improcedente en apelación, porque esa etapa está precluida, toda vez que tuvo la solicitante las oportunidades dadas por la Ley de patentes y su reglamento; lo cual puede ser verificado en el expediente administrativo, en las diferentes etapas del procedimiento, que se constituyen en los momentos procesales establecidos para que la empresa solicitante hiciera las modificaciones a su solicitud, conforme a las indicaciones que el examinador le expresó en esos informes, esto conforme lo prescrito en el inciso 1 del artículo 8 de la Ley de patentes, que establece que el solicitante podrá modificar las reivindicaciones, estando la forma de realizarla regulada por el inciso 3 del artículo 19 del Reglamento de la Ley de Patentes, que dispone:

El solicitante podrá modificar las reivindicaciones en cualquier tiempo hasta la presentación del comprobante de pago de los honorarios correspondientes al estudio de fondo, siempre que se observe lo establecido en el artículo 8, párrafo 1 de la Ley. En caso de que el solicitante requiera aportar modificaciones al juego reivindicatorio después de haber comprobado el pago de los honorarios, deberá justificar su solicitud y hacerlo antes de que el expediente sea asignado al examinador de fondo. Después del plazo indicado, solamente podrá modificar las



reivindicaciones para solventar una objeción del consumidor, dentro del plazo establecido en el artículo 13 inciso 3 de la Ley.

Lo indicado en dicho artículo, obedece a una exigencia de seguridad jurídica, y es atinente al principio de doble instancia administrativa que rige el tema de patentes en Costa Rica. Un cambio en las reivindicaciones en fase de apelación, ni es permitido según lo establecido por el inciso 3 del artículo 19 del Reglamento, y además implicaría que el nuevo juego reivindicatorio se analizara y se resolviera solamente en esta instancia de alzada y nunca por el Registro de la Propiedad Intelectual, infringiendo la doble instancia administrativa y creándose así situaciones que ponen en indefensión al administrado y terceros interesados. Esta jurisprudencia ya ha sido sostenida por este Tribunal en resoluciones entre otras, 0442 y 0631 de 2017 y 0012 y 0170 de 2018.

Así las cosas, la resolución dictada por el Registro de Propiedad Intelectual es avalada en su totalidad por parte de este Tribunal, por cuanto la solicitante no aportó al expediente elementos técnicos nuevos que impacten en los informes dados por el profesional nombrado.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por ende, concuerda este órgano en denegar la concesión de la patente de invención denominada “**FLURO-INORGÁNICOS PARA INHIBIR O ELIMINAR LOS DEPÓSITOS DE SÍLICE O SILICATO METÁLICO**” por lo que se debe declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada **Marianella Arias Chacón**, apoderada especial de la empresa **ECOLAB USA, INC.**, en contra de la resolución venida en alzada.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada **Marianella Arias Chacón**, apoderada especial de la empresa **ECOLAB USA, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:42:25 del 1 de junio de 2023, 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

WWW.TRA.GO.CR



DESCRIPTORES:

INVENCIÓN

TE: APLICACIÓN INDUSTRIAL
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

TG: INVENCIÓN
TNR: 00.38.04

NIVEL INVENTIVO

TG: INVENCIÓN
TNR: 00.38.05

APLICACIÓN INDUSTRIAL

TG: INVENCIÓN
TNR: 00.38.06

INSCRIPCIÓN DE LA PATENTE DE INVENCIÓN

TE: DENEGACIÓN DE LA 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