



RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0225-TRA-PI

SOLICITUD DE CONCESIÓN DE LA PATENTE DE INVENCION
DENOMINADA “PROCESO PARA LA SEPARACIÓN DE LA LACTOSA
DE LA LECHE PARA LA PRODUCCIÓN DE LECHE DESLACTOSADA
Y APROVECHAMIENTO DEL SUBPRODUCTO”

COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.,
apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-189

PATENTES DE INVENCION

VOTO 0493-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a
las once horas con quince minutos del quince de diciembre de dos mil
veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la
abogada **Roxana Cordero Pereira**, cédula de identidad 1-1161-0034,
vecina de Santa Ana, San José, en su condición de apoderada
especial de la empresa **COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y
DERIVADOS, S.A. DE C.V.**, organizada y existente conforme a la leyes
mexicanas, domiciliada en Calzada Lázaro Cárdenas No. 185, Parque
Industrial Lagunero, Gómez Palacio, Durango, México, en contra de la
resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las
15:49:21 horas del 20 de diciembre de 2022.



Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito recibido en el Registro de la Propiedad Intelectual el 3 de abril de 2018, la abogada **Roxana Cordero Pereira**, de calidades conocidas y en la condición indicada solicitó la inscripción de la patente de invención denominada **“PROCESO PARA LA SEPARACIÓN DE LA LACTOSA DE LA LECHE PARA LA PRODUCCIÓN DE LECHE DESLACTOSADA Y APROVECHAMIENTO DEL SUBPRODUCTO”**.

Mediante el informe técnico preliminar y concluyente, emitidos correspondientemente el 19 de enero de 2022 y 28 de agosto de 2022 (folios 91 a 97 y 126 a 133 del expediente principal), el examinador **Dr. German L. Madrigal Redondo**, dictaminó técnicamente la invención solicitada y rindió las valoraciones pertinentes, razón por la cual en la resolución dictada a las 15:49:21 horas del 20 de diciembre de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud de la patente de invención presentada, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad (folios 134 a 141 del expediente principal).

Inconforme con lo resuelto, la representante de la empresa **COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y expresó los siguientes agravios:

1. En los informes técnicos se indicó que los documentos



US20050196508 A1(D1), WO20009043882 (D2) y US20040040448 Al (D3), afectan la novedad y la actividad inventiva de la invención a proteger, sin embargo ninguno de estos documentos de arte previo describen un proceso para la separación de la lactosa de la leche para la producción de leche deslactosada, cuyos pasos principales son producir un permeado de ultrafiltrado y someter este permeado a una etapa de diafiltración y nanofiltración para producir un permeado nanofiltración-diafiltración y un retentado nanofiltración-diafiltración, el cual se mantiene en una concentración entre 9 a 13 Brix, mediante el proceso de diafiltración hasta recuperar el mismo volumen de permeado de ultrafiltrado; el mantener esos grados Brix es esencial para que las membranas de filtración no se saturen y se consiga continuar con el proceso.

2. En el informe concluyente se determinó que el mantenimiento de los grados Brix, es algo rutinario para el técnico en la materia; no obstante, es de importancia explicar al examinador y al Tribunal que para un técnico en la materia no sería rutinario, y mucho menos obvio, el proceso de establecer a qué intervalo de grados Brix puede el sistema seguir operando ininterrumpidamente, además, al completar el proceso el producto final tiene un perfil sensorial como el de la leche fresca, y de no cuidarse dicho intervalo el proceso presentaría problemas de continuidad y el producto final no tendría el perfil sensorial esperado. Adjunta un diagrama NF-DF. Versión Final, opinión técnica del uso de los grados Brix y dificultades técnicas, reporte de ácidos grasos NF-DF y reporte de Minerales NF-DF, que describen la importancia de controlar los grados Brix.

3. El estudio de la invención no fue realizado por un experto en el



campo, debido a que fue efectuado por un perito con conocimientos en la rama farmacéutica y no en el campo de los alimentos, por ende, los criterios emitidos por este se encuentran viciados, siendo lo debido que el perito sea un profesional en el campo alimenticio, y solicita se nombre un perito para que valore la invención.

Vista la solicitud de peritaje realizada por la apelante, este Tribunal, mediante resolución de las 9:55 horas del 18 de agosto de 2023 admite la prueba pericial propuesta y nombra a la Dra. Stephanie Gómez Diacova, quien rinde informe técnico pericial del 4 de setiembre de 2023.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho con tal carácter, que la invención denominada “PROCESO PARA LA SEPARACIÓN DE LA LACTOSA DE LA LECHE PARA LA PRODUCCIÓN DE LECHE DESLACTOSADA Y APROVECHAMIENTO DEL SUBPRODUCTO”, no cumple con el requisito de nivel inventivo, tal y como se desprende del peritaje realizado en segunda instancia y que consta a folios 41 a 60 del legajo digital de apelación.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal 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 nulidad, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.



QUINTO. SOBRE EL FONDO. El artículo 1 de la Ley 6867, de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad (en adelante Ley de patentes), define el concepto de 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...”, además 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 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:

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 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 cuente con profesionales especializados para realizar el examen de fondo de las patentes o 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, la inconformidad surge luego de que el Registro de la Propiedad Intelectual, denegó la protección de la patente de invención **“PROCESO PARA LA SEPARACIÓN DE LA LACTOSA DE LA LECHE PARA LA PRODUCCIÓN DE LECHE DESLACTOSADA Y APROVECHAMIENTO DEL SUBPRODUCTO”**, con fundamento en los informes técnicos emitidos por el examinador ingeniero Dr. German Leonardo Madrigal Redondo quien en su informe técnico concluyente, luego del examen de fondo, determinó que la materia que se pretende proteger carece de novedad y nivel inventivo y contiene materia no considerada invención.

Cabe indicar, que el examinador encontró 3 documentos en el estado del arte, los cuales sostiene afectan la novedad y el nivel inventivo de la solicitud. Con respecto a la novedad, tal y como fue previamente establecido, esta se da cuando no existe previamente en el estado de



la técnica la invención solicitada, y respecto a esta el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 580-IP-2015 de 18 de agosto de 2016 indicó:

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. (pp. 5-6)

Así las cosas, en el informe técnico concluyente el examinador estableció que las características técnicas de las reivindicaciones se revelan en D1 a D3. Sin embargo, la perito en su informe manifiesta:

Si bien los documentos D1 y D2 describen procedimientos similares al que intenta proteger la solicitud en cuestión, ninguno de estos documentos releva de manera idéntica o contiene el total de las características técnicas del procedimiento para obtener leche deslactosada que se reivindicó en la solicitud 2018-0189, por tanto, se considera que el procedimiento de esta solicitud según lo que establece el Manual Centroamericano sí cumple con el requisito de novedad.

Partiendo del hecho de que el Manual de Organización y Examen de Solicitudes de Patentes de Invención de las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países del Istmo Centroamericano y la República Dominicana (Manual Centroamericano) establece que para determinar si una invención es novedosa, se debe comparar si la invención reivindicada es igual a lo que se revela en un único



documento en el estado de la técnica, este órgano colegiado acoge el criterio vertido en la pericia en cuanto a que la invención sí cumple con el requisito de ser novedosa.

Ahora bien, continuando con el análisis de los requisitos de patentabilidad, el profesional en la materia debe realizar un cotejo de la tecnología aportada en la solicitud de invención con la tecnología preexistente, cotejo que se realiza a luz de la capacidad de un técnico conocedor en la materia; de ahí que solo podría reconocerse actividad inventiva cuando el objeto de lo solicitado no se deduzca en forma evidente del estado de la técnica; concretamente en cuanto al nivel inventivo la doctrina ha señalado:

La actividad inventiva, también llamada “altura inventiva”, “nivel inventivo” o “no obviedad”, es la capacidad de creación del inventor para desarrollar una invención novedosa producto de un trabajo y desempeño mental significativo, que se traduce en que el producto de su creación no resulte obvio para un técnico en ese campo de la ciencia; es decir, que el técnico en la materia no hubiera obtenido el resultado de la invención con la información existente en el estado de la técnica. Este requisito tiene como objetivo evitar el otorgamiento de derechos exclusivos que constituyan barreras al avance y desarrollo cotidiano de la ciencia y de la tecnología. (Ríos Sánchez, Ma. Guadalupe (2023). Los requisitos de patentabilidad y la materia patentable en los Tratados Internacionales. *La propiedad intelectual en su faceta internacional* (pp. 103-104). México: Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Recuperado el 7 de noviembre de 2023, de <https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle=>



[libro/7196-la-propiedad-intelectual-en-su-faceta-internacional-reflexiones-plurales](#)

En esta misma línea la jurisprudencia ha establecido:

[...] 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)

Corolario de lo anterior, se puede concluir que el nivel inventivo implica no solo 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.

Con respecto a este requisito, el examinador concluyó que la invención resulta obvia para un técnico en la materia, pues se deriva de forma evidente del estado de la técnica, y no arriba a un resultado distinto y único para la solución al problema planteado con respecto al estado del arte, y arriba a la conclusión de que la patente de invención solicitada no cumple con el requisito de nivel inventivo, y explica:

Posterior al análisis de los argumentos del solicitante y vistas las nuevas reivindicaciones se mantiene el criterio del informe preliminar porque como se explicó la saturación de las membranas por regulación de los grados Brix para que el



proceso sea continuo, es algo que conoce el experto medio en la materia, más cuando este conoce las técnicas de ultrafiltrado, nanofiltrado y diafiltrado, y también conoce estas técnicas aplicadas a la leche para producir leches de diferentes tipos por ejemplo deslactosada, semidescremada, rica en proteínas, entre otras. No existen pasos inesperados, o no evidentes al conocimiento del experto medio en la materia.

La selección de las características del retentado y del permeado para su posterior mezclado es un acto común al experto medio de la materia y es parte de la optimización de procesos comunes al campo.

Se define a D1 a D3 como los documentos del arte más cercano porque describen un proceso de elaboración de leche deslactosado por ultrafiltración y nanofiltración.

El problema que plantea resolver es obtener un proceso para la elaboración de leche deslactosada mejorada a los conocidos en el arte previo.

Es común para el arte previo, según divulga D1 y D2, elaborar leche deslactosada a partir de un proceso de un paso inicial de ultrafiltración, donde existe un retenido y un permeado y luego un segundo paso de nanofiltración, donde se genera un retenido y un permeado, luego puede mezclarse el retenido ultrafiltrado con el permeado nanofiltrado para generar el producto. Es evidente para el experto medio que puede obtener un contenido de proteína dependiendo de la cantidad de permeado de nanofiltrado y/o concentrando la proteína contenida en el retenido de ultrafiltrado. Además, estos procesos son comunes en la industria alimenticia y agroindustrial. También es conocido el proceso de diafiltración entre el proceso de ultrafiltración y



nanofiltración para estandarizar el contenido de grasa y proteína. [...]

Y por su parte, la Dra. Stephanie Gómez Diacova, en el informe pericial rendido indicó, respecto a este requisito, lo siguiente:

[...] no se considera que esta solicitud tenga nivel inventivo ante los documentos D1 a D3 [...]

D1 ya anticipa en múltiples ocasiones la práctica de aplicar la diafiltración a otros procesos de filtración durante un procedimiento de deslactosado de leche y resalta los beneficios de esta práctica en el producto final, por tanto, se puede decir que una persona de nivel medio versada en la materia pudo derivar de manera evidente a partir de D1 gran parte de los resultados que se presentan en los folios 00012 a 00024. [...] no se consideran con nivel inventivo los argumentos utilizados por el solicitante de superar las dificultades técnicas presentes en los folios 00016 y 00017 haciendo un permeado nanofiltración-diafiltración y un retentado nanofiltración-diafiltración.

[...] en la descripción de D2 ya este documento menciona que los parámetros se miden, por ejemplo, midiendo los grados Brix, así que se puede reafirmar la posición del examinador de que el control de la concentración de los grados Brix es parte del trabajo de rutina del experto en la industria cuando se está ante un proceso de separación de lactosa de la leche para obtener leche deslactosada. [...]

D3 [...] Aunque este documento se aleja un poco más de lo que pretende proteger la solicitud en cuestión, sí menciona en su



descripción y reivindicaciones a la diafiltración y los beneficios de aplicarla durante el proceso, [...]

De la lectura del informe pericial, se desprende con meridiana claridad que la patente de invención no cumple con el requisito de nivel inventivo, al ser la materia reclamada obvia para una persona versada en la materia, lo cual es coincidente con el criterio rendido por el examinador de primera instancia, tal y como ya fue previamente expuesto, pues el experto medio puede combinar lo divulgado en el arte previo y obtener la solución que plantea la materia reclamada, nótese que incluso la Dra. Stephanie Gómez Diacova sostiene que en el estado de la técnica, específicamente en D1, que como ya se señaló es el más cercano a la invención cuya patente se solicita y ya se conocía que el sabor de la leche mejora cuando se utiliza permeado NF como medio de diafiltración.

Por otra parte, con relación a los agravios manifestados por la recurrente, la Dra. Stephanie Gómez Diacova los contestó y refutó ampliamente, y este órgano de alzada considera que los argumentos establecidos en el informe pericial están debidamente sustentados y que la apelante no proporcionó ningún elemento nuevo e importante que pudiera evidenciar que la solicitud propuesta puede acceder a la publicidad registral, por lo que los agravios deben ser rechazados y confirmarse la resolución recurrida por no contar con nivel inventivo.

Finalmente, es menester indicar que este Tribunal coincide con la última conclusión esbozada por la Dra. Stephanie Gómez Diacova en cuanto a que el proceso como el que se pretende proteger mediante la presente solicitud no se considera que esté fuera del alcance del



examinador de primera instancia, en especial por cuanto tal y como fue establecido, el estado del arte aporta suficiente información para permitir un análisis adecuado, que en este caso conllevó al rechazo de la solicitud.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las consideraciones expuestas, este Tribunal estima procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada **Roxana Cordero Pereira**, apoderada especial de la empresa **COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución venida en alzada, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada **Roxana Cordero Pereira**, en su condición de apoderada especial de la empresa **COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:49:21 horas del 20 de diciembre de 2022, la que en este acto **SE CONFIRMA**, denegándose la patente de invención denominada **“PROCESO PARA LA SEPARACIÓN DE LA LACTOSA DE LA LECHE PARA LA PRODUCCIÓN DE LECHE DESLACTOSADA Y APROVECHAMIENTO DEL SUBPRODUCTO”**. 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, 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: 22/04/2024 07:40 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 22/04/2024 06:39 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 22/04/2024 06:50 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 22/04/2024 05:33 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 22/04/2024 06:24 PM

Guadalupe Ortiz Mora

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM



DESCRIPTORES.

INVENCION

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

PATENTES DE INVENCION

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

NOVEDAD DE LA INVENCION

TG: INVENCION
TNR: 00.38.04

NIVEL INVENTIVO

TG: INVENCION
TNR: 00.38.05

INSCRIPCION DE LA PATENTE DE INVENCION

TE: DENEGACION DE LA PATENTE
TG: PATENTES DE INVENCION
TNR: 00.39.55

DENEGACION DE LA PATENTE

TE: RECURSO CONTRA DENEGACION DE LA PATENTE
TG: INSCRIPCION DE LA PATENTE DE INVENCION
TNR: 00.39.88

EXAMEN DE FONDO DE LA INVENCION

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