



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0321-TRA-PI

**SOLICITUD DE OTORGAMIENTO DE LA CATEGORÍA DE PATENTE
PARA LA INVENCIÓN MÉTODO PARA PRODUCIR MATERIAL DE
QUERATINA HIDROLIZADO ALTAMENTE DIGERIBLE**

TESSENDERLO GROUP N.V./SA, apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2018-0392)**

PATENTES, DIBUJOS Y MODELOS

VOTO 0192-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas veinticuatro minutos del veintiséis de marzo del dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, portadora de la cédula de identidad número 1-984-695, en su condición de apoderada especial de la empresa **TESSENDERLO GROUP N.V./SA**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Bélgica, domiciliada en Troonstraat 130 1050 Bruselas Bélgica, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:10:32 horas del 7 de febrero de 2024.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge

CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 10 de agosto de 2018,



la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, solicitó la inscripción de la patente de invención denominada “**MÉTODO PARA PRODUCIR MATERIAL DE QUERATINA HIDROLIZADO ALTAMENTE DIGERIBLE**”.

El Registro de la Propiedad Industrial, una vez emitidos los informes técnicos fase 1, fase 2 y concluyentes 1 y 2 con relación a la patente presentada, mediante resolución dictada a las 09:10:32 horas del 7 de febrero de 2024, resolvió denegar la patente por falta de nivel inventivo porque la combinación de los documentos del estado del arte, anticipan el método para producir material de queratina digerible y parcialmente hidrolizado.

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

Considera que el razonamiento retrospectivo que establece la resolución respecto a que la invención sería obvia a partir de D2, en combinación con D7, no ha tomado en cuenta la enseñanza en D2, ni la falta de motivación para combinarla a partir de D7.

Con respecto a D2 indica:

- La diferencia es que D2 no describe secado y molienda simultáneos, en donde el tiempo de residencia promedio en el molino de turbulencia de aire es menor de 10 segundos, y que el d90 obtenido es menor de 1 mm.
- La divulgación en D2 se centra en el secado con disco a baja presión y D2 describe varias técnicas de secado como opción al secado con disco a baja presión.
- Cita los párrafos sobre el secado alternativo e indica que de estos se desprende claramente que D2 sugiere el secado en un



secador de lecho fluidizado, o de anillo o instantáneo (flash), que generan turbulencia, pero no el efecto de molienda como en un molino de turbulencia de aire, D2 sugiere tiempos de secado mucho más largos.

- Las enseñanzas de D2 suponen una ventaja sustancial con respecto al estado de la técnica, se ambicionaban otras mejoras descritas en la presente solicitud. Los ejemplos muestran que el secado y la molienda en un molino de turbulencia de aire resultaron en propiedades de polvo muy favorables, combinadas con una excelente calidad de la harina de plumas: la digestibilidad de la pepsina fue del 85 % y la digestibilidad de Boisen del 92 %, al tiempo que el color fue homogéneamente de crema a marrón claro. El color del producto obtenido según la presente invención fue sustancialmente mejor que el de la técnica anterior.
- La solicitud tal como se presentó muestra propiedades de polvo mejoradas (distribución del tamaño de partícula y color), al mismo tiempo que tiene al menos las propiedades de digestibilidad de D2.
- Las propiedades del polvo reflejan un polvo muy fino de color claro y homogéneo de libre fluidez, permitiendo un secado muy eficiente, lo que a su vez permite obtener propiedades de digestibilidad. Las propiedades d50 y d90 del polvo se pueden lograr mediante molienda y tamizado exhaustivos, generando una gran cantidad de polvo. La formación de partículas más grandes durante el secado tendrá efectos perjudiciales en la digestibilidad o el color, a menos que se tomen medidas adicionales.
- Señala que el color o la digestibilidad no se pueden mejorar



después del secado, un color claro es importante para los clientes, ya que permite añadir más del material hidrolizado y elimina la necesidad de añadir pigmento.

- El efecto de las características distintivas es que se logra un mejor color y se logran mejores propiedades del polvo, mientras que la digestibilidad es al menos tan buena como la de la técnica anterior, en un proceso más eficiente.
- El estado de la técnica citado por el examinador no permite llegar a la invención reivindicada.

Con respecto a D7

- D7 es una solicitud para un aparato de secado instantáneo (flash). Se describe que el aparato de secado instantáneo de D7 soluciona los problemas relacionados con la pérdida de presión y la obstrucción del aparato. D7 menciona la degradación que se trata de una "degradación del desempeño" y no del material.
- En este aparato de secado instantáneo convencional, la materia prima, que contiene humedad, tiende a depositarse en la pared interior del recinto 5. Haciendo contacto con las superficies superiores de los martillos en forma de estribo 4, dispersándose antes de ser sometida a un intercambio de calor con el viento caliente, depositándose en la pared interior del recinto 5 en aproximadamente la misma porción por encima de los martillos 4.
- Al crecer este depósito existe el riesgo de una pérdida de presión excesiva o de la obstrucción del pasaje dentro del recinto 5, lo que inutiliza al aparato de secado instantáneo. El aumento de la cantidad de aire caliente suministrado provoca que el material pulverulento o granular que ha entrado en el clasificador 6 colisione con las aspas clasificadoras 13 y se



deposite sobre ellas, pudiendo llevar a la obstrucción de los espacios 6b entre las aspas clasificadoras 13, causando una pérdida de presión excesiva.

D7 se refiere a la mejora del desempeño o rendimiento de un aparato de secado, no a la mejora de la calidad del material que se seca. La única materia prima seca en D7 es el carbonato de calcio, que es una sustancia muy diferente de la harina de plumas. No se sabe que el carbonato de calcio sea particularmente sensible al calor o que cambie de color.

- Por lo tanto, el técnico en la materia, en la búsqueda de mejorar la digestibilidad, el color y las propiedades del polvo en un proceso más sencillo, no se vería motivado a aplicar las enseñanzas de D7. Por consiguiente, se considera respetuosamente que el razonamiento del examinador se basa en la retrospectiva y solicita se declare sin lugar la resolución y se revierta la decisión.

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

Las reivindicaciones 1 a la 30 correspondientes a la patente titulada **Método para producir material de queratina hidrolizado altamente digerible**, no cumplen con el requisito de patentabilidad de nivel inventivo, según el informe técnico concluyente 2, del 13 de octubre del 2023, rendido por la **PhD Jéssica Valverde Canossa**, que rola a folios 369 a 375 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 09:10:32 horas del 7 de febrero de 2024, con fundamento en los informes técnicos rendidos por la **PhD Jéssica Valverde Canossa**, rechazó la patente solicitada y determinó que no cumple con el requisito de patentabilidad de nivel inventivo.

La Ley de patentes de invención, en su artículo 2 indica que “una invención es patentable si es nueva, si tiene nivel inventivo y si es susceptible de aplicación industrial”.

Con respecto al nivel inventivo, el inciso 5 del artículo 2 de la ley de rito, indica:

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 o actividad inventivos 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), 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, según los informes técnicos realizados carece de nivel inventivo y así se desprende del informe técnico concluyente 2, puesto que la materia reclamada se deriva de manera evidente del estado de la técnica debido a la combinación de los documentos D2 y D7.

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, aplicando el método de “problema-solución”.

Según los datos que suministra el informe técnico concluyente 2, el documento D2 ya divulga el núcleo de la invención: un método para producir queratina parcialmente hidrolizada con el objetivo explícito de obtener un material altamente digerible y de alto valor nutricional. En ese sentido tanto el producto como el efecto técnico (digestibilidad) ya pertenecen al dominio público.

La solicitud pretende proveer un material de queratina altamente digerible y parcialmente hidrolizado con propiedades mejoradas de menor degradación, mejora en el color, uniformidad de tamaño de partícula y menor riesgo de contaminación microbiológica y a la vez un proceso eficiente que se realiza en una etapa.

Lo anterior es recogido en la combinación de los documentos D2 y D7, especialmente este último revela con exactitud: la simultaneidad de las etapas de secado y molido, el uso específico de un molino de turbulencia de aire, el tiempo de residencia crítico (inferior a 10 segundos) y la granulometría o tamaño de partícula 90% por debajo de 1mm.

En ese sentido, a juicio de este Tribunal, se observa como esa actividad del experto resulta en rutinaria o se alcanza mediante la simple aplicación de sus conocimientos, que no entrañan el nivel inventivo requerido por la legislación para conceder la patente. En este caso los documentos D2 y D7, constituye el estado de la técnica previo del cual puede derivarse la pretendida invención.



Se concluye que la presente solicitud no es más que la ejecución de un método ya conocido (D2) utilizando las condiciones de procesamiento exactas enseñadas por otro documento del estado de la técnica (D7). La coincidencia en los parámetros de tiempo, simultaneidad y granulometría elimina toda posibilidad de sorpresa técnica o efecto inesperado. Al ser la solución propuesta la opción más lógica y documentada para un experto en la materia, se determina la falta de nivel inventivo de la solicitud.

Según los informes técnicos del presente expediente, la enseñanza que contienen los documentos D2 y D7, indica a la persona versada en la materia cómo modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema de la forma en que se reivindica, sin realizar un esfuerzo inventivo.

Por lo que, para este órgano no se evidencia la existencia de actividad inventiva en la patente solicitada, pues el informe técnico no arroja datos sobre 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 la combinación de los documentos D2 y D7.

Por todo lo anteriormente expuesto, es claro para este Tribunal que, la invención “**MÉTODO PARA PRODUCIR MATERIAL DE QUERATINA HIDROLIZADO ALTAMENTE DIGERIBLE**”, presenta 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. Asimismo, teniendo por probado que existe un elemento



objetivo como es el segundo informe técnico concluyente, el cual mantiene el criterio del primer informe técnico concluyente, queda demostrado que la patente solicitada no cumple con el nivel inventivo por cuanto existen documentos del estado del arte, que combinados anticipan la invención, por lo que no lleva razón el apelante en cuanto a los alegatos formulados en sentido contrario, los cuales deben ser rechazados, por lo que este Tribunal avala la resolución denegatoria venida en alzada.

SEXTO: SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por ende, concuerda este órgano con el Registro de la Propiedad Industrial en denegar la solicitud de patente presentada para las reivindicaciones 1 a 30, pues con fundamento en los informes técnicos, y que se constituye como la prueba esencial que este Tribunal debe valorar, se colige que la patente de invención denominada: **“MÉTODO PARA PRODUCIR MATERIAL DE QUERATINA HIDROLIZADO ALTAMENTE DIGERIBLE”**, no cumple con el requisitos de nivel inventivo, que establece la Ley; razón por la cual, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa **TESENDERLO GROUP N.V./SA**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial de la empresa **TESENDERLO GROUP N.V./SA.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual las 09:10:32 horas del 7 de febrero de 2024, 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 dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. NOTIFÍQUESE.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mgm/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES

PATENTES DE INVENCION

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: REGISTRO DE PATENTES DE INVENCION

TNR: 00.38.55