
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0523-TRA-PI

SOLICITUD DE OTORGAMIENTO DE PATENTE DE INVENCIÓN DENOMINADA “COMPOSICIÓN EFERVESCENTE PARA GENERACIÓN MEJORADA DE DIÓXIDO DE CARBONO EN DISPOSITIVOS PARA MONITOREO DE INSECTOS”

FMC CORPORATION., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-0336)

PATENTES, DISEÑOS Y MODELOS

VOTO 0221-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cincuenta y dos minutos del veintidós de mayo de dos mil veinte.

Recurso de apelación interpuesto por el abogado **Ana Cecilia de Ezpeleta Aguilar**, vecina de San José, cédula de identidad 1-0971 0905, en su condición de apoderada de la empresa **FMC CORPORATION**, constituida bajo las leyes de los Estados Unidos de América, con domicilio en 1735 Market Street, Philadelphia, Pennsylvania 19103, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:49:02 horas del 8 de agosto de 2019.

Redacta la juez Soto Arias

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 18 de julio de 2019 la licenciada Ana Cecilia de Ezpeleta Aguilar, en representación de la empresa ahora apelante presentó solicitud de la patente de invención denominada “COMPOSICIÓN EFERVESCENTE PARA GENERACIÓN MEJORADA DE DIÓXIDO DE CARBONO EN DISPOSITIVOS PARA MONITOREO DE INSECTOS”.

El Registro de la Propiedad Industrial, basado en las conclusiones técnicas, rechazó de plano la solicitud por cuanto las reivindicaciones 1 a 8 divulgan un método para generación de dióxido de carbono en dispositivos para monitoreo de insectos y esa solicitud se presentó en calidad de divisional de la solicitud 2013-0253, en la que no se presentó una objeción de falta de unidad de invención por parte del examinado, en ninguno de los informes técnicos de la solicitud original, por lo que se rechaza de plano la materia contenida en esas reivindicaciones.

Inconforme con lo resuelto, la representación de **FMC CORPORATION** presentó recurso de apelación y expuso lo siguiente:

- i. Que la solicitud divisional reclama un método para controlar insectos y está soportada completamente en la memoria descriptiva tal y como se presentó originalmente.
- ii. Que para la fase nacional se acogió la posibilidad de aportar un nuevo pliego de reivindicaciones para ser examinadas, el cual no incluía reivindicaciones de un método, sino únicamente la composición, y por tanto el informe técnico de novedad no abordó ni se tuvo que referir al requisito de la falta de unidad.
- iii. Que la solicitud 2019-0336 presenta materia no examinada con anterioridad por el Registro y consecuentemente sí procede ser admitida a estudio de fondo y recibir el informe técnico por un perito experto en la materia, a fin de verificar y valorar la

patentabilidad.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho probado que no se presentó una objeción de falta de unidad de invención por parte del examinador en ninguno de los tres informes (minuta de rechazo de plano v.f. 15).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No se tienen hechos de tal interés para el dictado de la resolución.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. Se admite como prueba la minuta de rechazo de plano, suscrita por la Phd. Jéssica M. Valverde Canossa visible a folios 14 y 15 del expediente.

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. Estudiados los motivos que provocaron la denegatoria de lo solicitado, así como los agravios planteados por el apelante, considera este Tribunal que ha de mantenerse lo ya resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial.

La posibilidad de dividir una solicitud se regula en la Ley de Patentes, en los artículos 8 inciso 2, 13 inciso 3 y también en el numeral 19 inciso 3 párrafo tercero y 5 de su Reglamento, decreto ejecutivo 15222-MIEM-J, que establecen:

Artículo 8º.- Modificación, división y retiro de la solicitud.

[...]

2.- El solicitante podrá dividir su solicitud en dos o más fracciones, pero ninguna de ellas podrá implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida

en la solicitud inicial. Cada solicitud fraccionaria se beneficiará con la fecha de presentación de la solicitud inicial.

Artículo 13°.- Examen de Fondo.

[...]

3. En caso de observarse que no se han cumplido las condiciones del párrafo 1°, el Registro de la Propiedad Industrial lo notificará al solicitante para que presente, dentro del mes siguiente, sus observaciones, y en su caso divida la solicitud, con observación de lo prescrito en el artículo 8°.

Artículo 19.- Examen de Fondo.

3. [...]

En caso de división de la solicitud, cada solicitud fraccionaria se organizará como expediente independiente. El solicitante deberá presentar los documentos duplicados o modificados que fueren necesarios para completarlas; así como el comprobante de pago de la tasa de presentación de cada una.

[...]

5. En caso de división de la solicitud, a causa de una objeción por falta de unidad de invención, se aplicará a cada una de las solicitudes fraccionarias, lo señalado en el inciso 3 párrafo 3° de este artículo.

La división de una solicitud está intrínsecamente relacionada con otro instituto del procedimiento registral de patentes: el de la posibilidad de modificar el pliego reivindicatorio, ya que la naturaleza de la división implica necesariamente la variación de las reivindicaciones.

Tanto la modificación de las reivindicaciones como la división de la solicitud pueden realizarse ya sea por voluntad propia del solicitante, según se regula en el inciso 3 del artículo

19 del Reglamento a la Ley de Patentes, así como por una objeción del examinador, según lo estipula el mismo inciso 3 y el inciso 5 de ese artículo.

Si bien, al regular la división de la solicitud por voluntad propia, el inciso 3 párrafo tercero del artículo 19 antes citado no impone explícitamente un límite temporal en el cual puede ser ejercido el derecho a dividir, al estar íntimamente unida a la posibilidad de variar el pliego reivindicatorio también a voluntad, regulada en el párrafo primero de ese mismo inciso, poseen ambos el mismo límite temporal, sea que se puede ejercer hasta tanto no se haya asignado el estudio al examinador de fondo.

Por otro lado, si la división (y por ende la modificación al pliego reivindicatorio) se realiza por una objeción a la unidad de la invención por parte del examinador, esta entonces ha de realizarse mientras que el asunto se encuentre bajo examen técnico, y en el tanto dicho examen permita que haya interacción con el solicitante. Así, tenemos que Costa Rica subdivide el examen en etapas, según el mismo artículo 19 del Reglamento a la Ley de Patentes:

4. [...]

En una primera fase, valorará la unidad de la invención, claridad y suficiencia [...]

En caso de observarse alguna deficiencia, se elaborará la prevención correspondiente [...]

[...]

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, sea novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. [...]

8. Una vez realizadas las manifestaciones al 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 [...] (El subrayado es nuestro).

Entonces, de acuerdo con lo establecido en los incisos 4 y 7 del citado artículo 19, los denominados en la práctica “*Informe Técnico Preliminar Fase 1*” e “*Informe Técnico Preliminar Fase 2*” incluyen una etapa que implica comunicación con el solicitante, a quien se le indican las tachas encontradas y se le otorga un plazo para que proponga las que a su juicio son las formas de subsanación jurídicamente viables. Además, cuando se llega al “*Informe Técnico Concluyente*” del inciso 8, la normativa impone que se dicte la resolución final por parte del Registro de la Propiedad Industrial, sin dar comunicación al solicitante, quien queda con la posibilidad abierta de impugnar lo resuelto.

Por ello, en la sistemática registral de patentes de invención, una división de la solicitud que provenga de una objeción del examinador puede darse ante los informes de fase 1 y 2, que son los que prevén una comunicación con el solicitante y solo de manera excepcional con la emisión del informe concluyente, que ya no es comunicado y más bien abre la etapa de emisión de la resolución final y posible impugnación.

En el presente caso, tal y como lo indicara el *a quo* se observa que no se trata de una solicitud con alguna de las posibilidades legales, porque la división que se pretende no responde a una objeción de falta de unidad de invención, por lo que se convierte en una división voluntaria que debió presentarse antes de que se le asignara al examinador para estudio; esto incumple con lo establecido en los artículos 8.2 y 13.3 de la ley citada. Nótese que no se está en presencia de un fraccionamiento de la solicitud originalmente presentada, ni derivada de la corrección a partir del análisis del informe técnico, en tanto tal y como lo afirmara la examinadora Valverde Canossa se trata de una divisional de la solicitud 2013-0253, por lo cual se rechaza de plano la materia contenida en esas reivindicaciones porque no se presentó

una objeción de falta de unidad de invención por parte del examinador en ninguno de los informes técnicos de la solicitud original (2013-0253).

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, por no cumplir la solicitud con los requisitos para que se le otorgue la categoría de patente, lo pertinente es denegar los agravios formulados por el apelante y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución venida en alzada, la cual se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la licenciada Ana Cecilia de Ezpeleta Aguilar, en representación de FMC CORPORATION, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:49:02 horas del 8 de agosto de 2019, la cual 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mvv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

UNIDAD DE LA INVENCION

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCION DE PATENTE

TNR: 00.59.76