
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0214-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE PATENTE “COMBUSTIBLE ORGANICO ALTERNATIVO (COHAL)”

**MANUEL CALVO GRANADOS y MARIO ROBERT ECHEVERRIA., apelantes
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP DE ORIGEN 2013-608)
PATENTES, DIBUJOS Y MODELOS**

VOTO 0330-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cincuenta y cinco minutos del veintiuno de junio del dos mil diecinueve.

Conoce este Tribunal recurso de apelación interpuesto por **MANUEL CALVO GRANADOS**, cédula de identidad número 1079790586 y **MARIO ROBERT ECHEVERRIA**, cédula de identidad número 104470618, a título personal, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 13:38:02 horas del 22 de febrero de 2019.

Redacta el Juez Vargas Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Que mediante escrito recibido el 21 de noviembre de 2013, los señores **MANUEL CALVO GRANADOS** y **MARIO ROBERT ECHEVERRIA**, actuando de manera conjunta y a título personal, solicitaron la inscripción de la patente de invención denominada “**COMBUSTIBLE ORGANICO ALTERNATIVO (COHAL)**”

El **Registro de la Propiedad Industrial**, una vez emitidos el informe técnico preliminar fase 1, con relación a la patente presentada, mediante resolución dictada a las 13:38:02 horas del 22 de

febrero de 2019, resolvió en lo conducente ... **POR TANTO** Con sujeción a lo dispuesto en la *Ley de Patentes...*; se resuelve: I. Modificar el título solicitud para que se denomine **BIOCOMBUSTIBLE A BASE DE ALCOHOL Y OLEORRESINAS**. II. Denegar la solicitud de patente de invención denominada **BIOCOMBUSTIBLE A BASE DE ALCOHOL Y OLEORRESINAS**.

Respecto de lo resuelto el recurrente alega, en lo conducente:

Por un error involuntario no sé contestó la prevención de las 07:22:26 horas del 26 de noviembre (para referirse al informe técnico preliminar), en tiempo por lo que solicitamos se proceda a aceptar la contestación a lo prevenido por la examinadora Jessica Valverde Cannosa en la prevención anteriormente indicada, ya que por un error puede generar la pérdida de la investigación y trabajo de los últimos 6 años.

Solicitamos a este Registro que verse en principio de voluntad de las partes, en este caso los inventores, para que se acepten las correcciones realizadas las observaciones hechas por la examinadora, ya que aunque no se contestaron en el plazo respectivo, por un error involuntario de las partes, no estamos en presencia de un litigio o en un proceso donde hay terceras partes adicionales a este Registro.

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

1. Que la reivindicación 1 no se considera una invención, pues está escrita en términos de un resultado a obtener. Además, divulga de manera general una composición a base de alcohol y de oleorresinas, lo cual ya existe en el arte. Que la reivindicación 3 no tiene características técnicas, está descrita en términos de un resultado a obtener, por lo cual no se considera una invención. La reivindicación 2 no cumple con los requisitos de claridad y suficiencia. Lo anterior se sustenta en el informe técnico preliminar fase 1 de fecha 30 de octubre del 2018, rendido por la PhD. Jessica Valverde Cannosa, que rola a folios 45 a 50 del expediente principal.

2. Que el informe técnico preliminar de fase 1 fue notificado a los interesados el 4 de diciembre de 2018 (folio 53 expediente principal), el cual no fue contestado dentro del plazo de ley.

TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho no probado:

Que las reivindicaciones 1 a la 3 correspondientes a la patente titulada **COMBUSTIBLE ORGANICO ALTERNATIVO (COHAL)** cumplan con los requisitos de patentabilidad, según se desprende del informe técnico preliminar fase 1 de fecha 30 de octubre del 2018, rendido por la PhD. Jessica Valverde Cannosa, que rola a folios 45 a 50 del expediente principal.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA: Para la resolución del presente caso se admite la prueba aportada en el expediente de origen que rola de folios 45 a 50, se trata del informe técnico preliminar fase 1 de fecha 30 de octubre del 2018, rendido por la PhD. Jessica Valverde Cannosa, que rola a folios 45 a 50 del expediente principal.

QUINTO. Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesaria sanear

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el caso que nos ocupa, el impugnante realizó sus objeciones ante el Registro de Propiedad Industrial y una vez concedida la audiencia en la segunda instancia administrativa no aportó agravios para desmeritar lo actuado por el a quo, por lo que su alegato principal versa sobre el error involuntario en la contestación de las objeciones realizadas sobre su invención por la perito PhD. Jessica Valverde Cannosa.

En primer término, se debe mencionar el principio de la preclusión procesal, ya que el único agravio esbozado por los recurrentes gira en torno a la no contestación de las objeciones de patentabilidad realizadas por el perito en el informe técnico preliminar de fase 1.

El principio de preclusión ha sido definido como “el efecto de un estadio del proceso que al abrirse, clausura definitivamente, el anterior. Esto es, que el procedimiento se cumple por etapas que van cerrando la anterior”. (Parajeles Vindas, Gerardo. (2000). “Introducción a la teoría del Proceso Civil”. San José, Ed. USA, primera edición. p.93.)

En el presente caso no existe dentro del expediente prueba alguna que justifique la desidia de los recurrentes para referirse al informe técnico de fase 1, únicamente indican que se debió a un error involuntario, pero dicho decir no resulta justificante para poder determinar que existió una causal de fuerza mayor que amerite desconocer el plazo concedido y admitir las correcciones y comentarios presentados al informe rendido por el perito.

La norma de la ley de patentes que se refiere al examen de fondo, es muy clara en cuanto al incumplimiento de la prevención, ya que indica:

1. El Registro de la Propiedad Industrial examinará si la invención es patentable, de conformidad con los artículos 1° y 2°, así como si la solicitud satisface el requisito de la unidad de la invención, según el artículo 7°, y si, en su caso, la modificación o la solicitud fraccionada están conformes con lo dispuesto en el artículo 8°. También se examinará si la descripción, las reivindicaciones y los dibujos se ajustan a los requisitos señalados en el artículo 6°, párrafos 2, 3, 4, y 5 y a las disposiciones correspondientes al reglamento.

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, corrija o complete la documentación aportada, o que modifique o divida la solicitud, con observación de lo prescrito en el artículo 8°.

*4. Si el solicitante no cumpliera con lo prevenido por el Registro, dentro del plazo prescrito, o si el Registro comprobara, que pese a la respuesta del solicitante, no se satisfacen las condiciones previstas en el párrafo 1, **denegará la concesión de la***

patente. La denegatoria estará fundamentada y será notificada por el Registro al solicitante.

Por lo anterior no es posible admitir el alegato del recurrente y analizar en esta etapa las correcciones y/o observaciones que pretende presentar, se está en una etapa ya finalizada del proceso donde contó con el plazo de un mes y no justificó su actuar.

Pese a lo anterior es importante para este Tribunal referirse a los requisitos de patentabilidad que debe cumplir toda invención para merecer el derecho de patente.

Dentro de la estructura que debe contener toda solicitud de patente se encuentran las reivindicaciones, estas definen el objeto para el que se solicita la patente, por lo que deben ser claras y concisas y fundarse en la descripción. Las mismas han de numerarse correlativamente y contener un preámbulo (en el que se indique la designación del objeto de la invención y las características técnicas necesarias para la definición de los elementos reivindicados) y una parte caracterizadora que exponga las características técnicas que se quieren proteger.

En el caso bajo estudio como bien apunta en el perito, las reivindicaciones 1 y 3 están descritas en términos de resultado a obtener y no contienen características técnicas esenciales, por lo que no cumplen con el requisito antes citado.

La reivindicación 1 divulga de manera general una composición a base de alcohol y de oleorresinas lo cual ya existe en el arte.

Al existir en el estado del arte, carece de novedad incumpliendo con uno de los requisitos de la ley, ya que en su artículo 2 indica que “*una invención es patentable si es nueva, si tiene nivel inventivo y si es susceptible de aplicación industrial*”.

...El estado de la técnica (arte) 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...

En resumen, ambas reivindicaciones 1 y 3 están descritas en términos de un resultado a obtener por lo cual no se consideran una invención.

Como se dijo anteriormente las reivindicaciones deben ser claras, concisas y fundarse en la descripción, pero el análisis de la reivindicación 2 expone que la misma no cumple con el requisito de claridad y suficiencia, por los siguientes motivos:

En primer lugar, el resumen no permite comprender el problema tecnológico y lo esencial de la solución de la invención, en términos técnicos.

La descripción divulga un biocombustible a base de alcohol y oleorresinas, pero no es claro a cuáles oleorresinas se refiere. Este término es muy general pues incluye oleorresinas de cualquier fuente las cuales tienen ingredientes variables, como oleorresinas de pino.

La descripción deberá exponer la invención de forma suficientemente concisa y clara y completa para que un experto en la materia pueda ejecutarla y debe ser redactada en congruencia con las reivindicaciones, hecho que no se da en el caso de estudio.

La descripción debe cumplir con requisitos mínimos para que sea clara, suficiente, concisa. Se recomienda el siguiente orden de presentación de la descripción: el título de la invención; la indicación del sector de la técnica al que se refiere la invención; la indicación del estado de la técnica anterior a la fecha de prioridad que sea conocido por el solicitante y que pueda ser útil para la comprensión de la invención y para la elaboración del informe sobre el estado de la técnica, con cita en lo posible los documentos que sirvan para reflejar el estado la técnica anterior; una explicación de la invención, tal como es caracterizada en las reivindicaciones, que permita la comprensión del problema técnico planteado, así como la solución del mismo, como indicación, en su caso, de las ventajas de la invención en relación con el estado de la técnica

anterior; una breve descripción de los dibujos, si los hubiere; la indicación de la forma o manera en que la invención es susceptible de aplicación industrial, a no ser que ello resulte de manera evidente de la descripción de la invención o de la naturaleza de ésta.

Los combustibles a base de etanol, bioetanol, combinaciones de alcohol y gasolina, biodiesel, diesel, gasolina y mezcla de etanol y diesel son muy conocidos en el arte, por cualquier experto el área. Por otra parte, la adición de aditivos a los combustibles a base de etanol también es conocido.

En el presente caso no se demostró el efecto inesperado mejorado de la composición del combustible con respecto al arte. El solicitante no indicó si se trata de un aditivo alternativo no obvio para un experto, o bien un ingrediente adicional en la composición del aditivo que cause algún tipo de mejora en las propiedades del combustible, por ejemplo, estabilidad lubricidad, viscosidad. No existe claridad del problema técnico que se resuelve para poder efectuar la composición del biocombustible y cómo las resuelve en términos técnicos.

No se indica cuanto es el contenido de energía del biocombustible en estudio, sólo indica que es mayor al de la gasolina, lo cual es impreciso. En general, sólo menciona los atributos cualitativos del combustible, pero no hay ningún dato cuantitativo, lo cual no permite una comparación entre los combustibles existentes.

El requisito de suficiencia del artículo 6 inciso 4, no se cumple en el presente caso, ya que las reivindicaciones tienen objeciones de claridad que no permiten delimitar el alcance de la invención. Adicionalmente el solicitante provee una composición sin datos comparativos con el estado del arte, pues estima que no existen.

Por ende, concuerda este órgano con el Registro de la Propiedad Industrial en denegar la solicitud de patente presentada para las reivindicaciones 1 a 3, pues con fundamento en el informe técnico rendido por el perito en la materia, y que se constituye como la prueba esencial que este Tribunal debe valorar, se colige que la patente de invención denominada:

“**COMBUSTIBLE ORGANICO ALTERNATIVO (COHAL)**”, no cumple con los requisitos de patentabilidad (al contener materia no patentable, falta de suficiencia y claridad) que establece la Ley, razón por la cual, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por **MANUEL CALVO GRANADOS** y **MARIO ROBERT ECHEVERRIA**, a título personal, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 13:38:02 horas del 22 de febrero de 2019, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación planteado por **MANUEL CALVO GRANADOS** y **MARIO ROBERT ECHEVERRIA**, a título personal, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 13:38:02 horas del 22 de febrero de 2019, 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 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**.

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Carlos Vargas Jiménez

mgm/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

DESCRIPTORES

PATENTES DE INVENCION

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: REGISTRO DE PATENTES DE INVENCION

TNR: 00.38.55