
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0243-TRA-PI

**SOLICITUD DE CONCESIÓN DE LA PATENTE DE INVENCIÓN DENOMINADA
“COMPOSICIÓN FUNGICIDA NATURAL”**

GRIFFITH LABORATORIES INTERNATIONAL, INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2015-0504)

PATENTES DE INVENCIÓN

VOTO 0358-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con ocho minutos del veinte de agosto de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal recurso de apelación interpuesto por la licenciada Laura Valverde Cordero, abogada, cédula de identidad 1-1331-0307, en su carácter de apoderada especial de **GRIFFITH LABORATORIES INTERNATIONAL, INC.**, una sociedad constituida y existente de conformidad con las leyes de Illinois, Estados Unidos, domiciliada en One Griffith Center, Alsip, Illinois 60803-3495, Estados Unidos de América, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:34:22 horas del 10 de mayo del 2021.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito recibido el 22 de setiembre de 2015, el licenciado Jorge Tristán Trelles, en su condición de apoderado especial de **GRIFFITH LABORATORIES INTERNATIONAL, INC.**, solicita se le conceda la inscripción de la patente de invención denominada: **COMPOSICIÓN FUNGICIDA NATURAL.**

Una vez emitidos el informe técnico preliminar fase1 (folio 42 expediente principal) y el informe técnico concluyente (folio 73 expediente principal) con relación a la patente presentada, mediante resolución dictada a las 15:34:22 horas del 10 de mayo del 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió denegar la solicitud presentada (folio 83 expediente principal).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante presentó recurso de apelación y ante este Tribunal aportó un nuevo juego reivindicatorio, con el que considera se cumple con lo sugerido por el experto, debido a que se incluyen los porcentajes de los aceites de ajo, romero, tomillo, y canela en un rango específico y delimitado.

Además, manifestó lo siguiente:

En cuanto a las excepciones de patentabilidad, no está de acuerdo con el examinador por lo que reformula la redacción de las reivindicaciones, como reivindicaciones de producto, lo cual está debidamente sustentado en la descripción. Las nuevas reivindicaciones incorporan rangos delimitados en los porcentajes de los aceites de ajo, romero, tomillo, y canela, los cuales no están anticipados por el arte previo. De conformidad con la descripción se han especificado los términos: emulsionante, oxidante y agente de suspensión.

Con respecto a la novedad, los documentos citados por el examinador no anticipan lo reclamado en el pliego reivindicatorio con respecto a los porcentajes citados. El examinador no indicó en el informe concluyente que cualquiera de los documentos D1 a D8, solos o en combinación, revelen todos los elementos que contiene la propuesta de su mandante. Las reivindicaciones modificadas son novedosas porque en ellas se reclama un mayor porcentaje en el aceite de ajo que no se describe en D1.

Sobre el nivel inventivo, se refiere a cada uno de los documentos del estado del arte citados por el examinador. D1 está diseñado para atacar otro tipo de hongos y no se aporta dato

alguno de cómo podría tratar el hongo patógeno reclamado. Los ingredientes contenidos en D2, D3, D4, D5, D6 y D7 difieren por completo de los reivindicados. No existe ninguna sugerencia en el estado del arte para seleccionar la combinación particular de los cuatro elementos principales del invento que se pretende proteger en la relación en peso particular para llegar a la composición reivindicada. Las propiedades ventajosas de esta composición no podrían haberse predicho a partir de las enseñanzas de los documentos D1 a D8, solos o en combinación.

Respecto a la aplicación industrial, las nuevas reivindicaciones cumplen con lo estipulado en la legislación vigente

En general, la apelante sustenta sus agravios en las nuevas reivindicaciones presentadas en la etapa recursiva ante el Tribunal.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como único hecho probado, que las reivindicaciones 1 a 17 correspondientes a la patente titulada: “Composición fungicida natural”, no cumplen con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, además contienen materia no considerada como invención según lo que establece la Ley 6867, de conformidad con el informe técnico concluyente del 28 de diciembre de 2020, rendido por el examinador German L Madrigal Redondo, visible a folios 73 a 82 del expediente principal.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho no probado que las reivindicaciones 1 a la 17 correspondientes a la patente titulada “Composición fungicida natural”, cumplan con los requisitos de patentabilidad que exige la ley.

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. PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE PATENTES Y MOMENTO PROCESAL EN QUE SE PRESENTAN LAS REIVINDICACIONES. La *Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad n.º 6867* (en adelante *Ley de patentes*) y su reglamento, contienen una serie de requisitos de forma y fondo que deben acompañar a toda solicitud de patente de invención. Dentro de los requisitos de forma, según se desprende de las normas, toda solicitud de patente de invención estará acompañada de un documento técnico el cual se conforma de las siguientes partes: título, descripción, **reivindicaciones**, resumen, dibujos. Estos requisitos que acompañan a toda solicitud de patentes deben presentarse en momentos procesales determinados para su correcto análisis por parte de la Administración.

En el presente caso, conviene analizar el momento procesal en el que se deben presentar las reivindicaciones o su modificación, debido a que el apelante presentó un nuevo juego reivindicatorio en la etapa recursiva y sus agravios giran en torno a estas.

Con respecto a este punto el artículo 6 de la *Ley de patentes* indica que las reivindicaciones se presentan desde el inicio de la solicitud:

Artículo 6º.- Solicitud. 1. La solicitud de patente será presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial, acompañada de una descripción, de las reivindicaciones, de los dibujos que fuesen necesarios para comprender la invención, y de un resumen de estos documentos. [...]

[...]

5. El texto de la primera reivindicación determinará el alcance de la protección. Las demás reivindicaciones se subordinarán a la primera y podrán referirse a formas particulares de aplicar la invención. La descripción y los dibujos podrán utilizarse para interpretar las reivindicaciones, las que deberán ser claras y concisas, y estar enteramente sustentadas en la descripción.

[...]

(El subrayado no corresponde al texto original).

Por otra parte, el artículo 19 del *Reglamento a la Ley de patentes*, expone de forma más clara los momentos en que el solicitante puede modificar las reivindicaciones aportadas:

Artículo 19.- Examen de fondo.

[...]

3. 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 examinador, dentro del plazo establecido en el artículo 13 inciso 3 de la Ley. (El subrayado no corresponde al texto original).

Ahora bien, de conformidad con el artículo 13 inciso 3 de la *Ley de patentes* el solicitante cuenta con un plazo de un mes para referirse a las objeciones que se le hayan notificado en relación con su solicitud y solamente se le notifican los informes técnicos correspondientes a la fase preliminar (informe técnico preliminar fases 1 y 2, según corresponda).

Por lo tanto, las etapas procesales en las que se pueden modificar las reivindicaciones son:

- ✓ en cualquier tiempo hasta la presentación del comprobante de pago de los honorarios correspondientes al estudio de fondo
- ✓ antes de que el expediente sea asignado al examinador de fondo
- ✓ dentro del plazo establecido en el artículo 13 inciso 3 de la Ley

El artículo 19 incisos 4, 7 y 8 del reglamento citado también expone de forma clara las

facilidades con las que cuenta el solicitante para enmendar las reivindicaciones presentadas una vez que el examinador haya realizado observaciones en torno a la patente de invención solicitada:

4. [...] En una primera fase, valorará la unidad de la invención, claridad y suficiencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Ley. En caso de observarse alguna deficiencia, se elaborará la prevención correspondiente, que deberá ser contestada en el plazo de un mes siguiente a la notificación respectiva. [...]

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, sean novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Concluido el informe técnico y consistiendo éste en una denegatoria o concesión parcial de la solicitud presentada, la administración lo notificará al solicitante... [...]

8. Una vez realizadas las manifestaciones al informe técnico por parte del solicitante, el 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, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039. (El subrayado no corresponde al texto original).

En el presente caso, la valoración técnica indicó que la invención carece de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, criterio acogido en la resolución final venida en alza; entonces, debió el apelante haber argumentado por qué considera que la invención sí posee y cumple con tales requisitos para poder ser objeto de otorgamiento de patente, con fundamento en lo ya presentado y analizado técnicamente, y no esperar a la fase de apelación para plantear cambios en las reivindicaciones, los cuales no fueron objeto de análisis por el examinador en la primera instancia y que no pueden ser avalados en esta sede.

La enmienda a las reivindicaciones propuesta por el apelante no puede servirle como medio de defensa en contra de lo ya resuelto, debido a que la apelación debe versar sobre los argumentos dados en la resolución final dictada por el Registro, resolución que se sustentó en el juego reivindicatorio presentado en la solicitud inicial. Por ello, sus agravios no son de recibo por cuanto todos ellos giran en torno al nuevo pliego de reivindicaciones aportado con la respuesta a la audiencia otorgada por este Tribunal.

Tome en cuenta el apelante que lo que sí pudo hacer ante esta instancia fue pedir la valoración de la solicitud original a conocimiento de un nuevo perito; pero no existe esa tercera valoración y tampoco existe un criterio técnico oscuro, incongruente o contradictorio, todo lo contrario, el examinador hizo una valoración correcta de todos los elementos reivindicatorios y concluyó que la solicitud no cumple con los requisitos de patentabilidad, con lo cual está de acuerdo el Tribunal.

De igual forma no se puede atender la petición de una audiencia oral por parte del impugnante debido a que sus agravios se refieren a un cambio en la patente solicitada inicialmente que no cuenta con el examen técnico de primera instancia.

Por ende, concuerda este órgano con el Registro de la Propiedad Intelectual en denegar la solicitud de patente presentada para las reivindicaciones 1 a 17, pues con fundamento en los informes técnicos rendidos por el examinador correspondiente y que se constituye como la prueba esencial que este Tribunal debe valorar, se concluye que la patente de invención denominada: **“COMPOSICIÓN FUNGICIDA NATURAL”**, no cumple con los requisitos de patentabilidad (novedad, nivel inventivo y aplicación industrial) que establece la *Ley de patentes*, razón por la cual, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Laura Valverde Cordero, en su carácter de apoderada especial de **GRIFFITH LABORATORIES INTERNATIONAL, INC.**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:34:22 horas del 10 de mayo del

2021, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la licenciada Laura Valverde Cordero, en su carácter de apoderada especial de **GRIFFITH LABORATORIES INTERNATIONAL, INC.**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:34:22 horas del 10 de mayo del 2021, 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**.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 07/09/2021 03:42 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 07/09/2021 03:46 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 07/09/2021 04:32 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 08/09/2021 08:15 AM
Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 08/09/2021 08:39 AM
Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES

PATENTES DE INVENCIÓN

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: REGISTRO DE PATENTES DE INVENCIÓN

TNR: 00.38.55