
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0504-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE DE INVENCIÓN:
“COMPOSICIONES ANTIMICROBIANAS Y MÉTODOS DE USO
RELACIONADOS”**

JENEIL BIOSURFACTANT COMPANY LLC, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2015-479

PATENTES DE INVENCIÓN

VOTO 0370-2021

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Víctor Vargas Valenzuela, titular de la cédula de identidad número 1-0335-0794, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **JENEIL BIOSURFACTANT COMPANY LLC**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 400 north Dekora Woods Boulevard Saukville, WI 53080, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:28:12 del 28 de agosto de 2020.

Redacta el Juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el día 11 de setiembre de 2015, el abogado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades indicadas, en su condición de apoderado especial de la empresa **JENEIL BIOSURFACTANT COMPANY LLC**, solicitó el registro como patente de invención de “**COMPOSICIONES ANTIMICROBIANAS Y MÉTODOS DE USO RELACIONADOS**”.

Mediante el informe técnico preliminar fase 1, del 25 de agosto de 2019 (folios 41 a 48); informe técnico preliminar fase 2, del 7 de enero de 2020 (folios 63 a 69) y el informe técnico concluyente del 3 de junio de 2020 (folios 82 al 88), la examinadora, Dra. Stephanie Gómez Diacova, dictaminó técnicamente la invención solicitada, rindió las valoraciones pertinentes y concluyó que no cumple con los requisitos establecidos en los artículos 2 y 6 de la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, n.º6867 y artículos 4, 8 y 9 del Reglamento a la Ley citada, razón por la cual mediante resolución dictada a las 15:28:12 del 28 de agosto de 2020, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió denegar la solicitud presentada (folios 89 a 97 del expediente principal).

Mediante escrito presentado en el Registro de origen, la representación de la empresa **JENEIL BIOSURFACTANT COMPANY LLC**, apeló lo resuelto y una vez otorgada la audiencia de reglamento por parte de este Tribunal, por medio de escrito recibido electrónicamente el 10 de diciembre de 2020, expresó como agravios lo siguiente:

1.- Señala que la examinadora sostiene que las reivindicaciones son referidas a una composición farmacéutica, no obstante, se dirigen a una composición antimicrobiana. Además, que afirma la examinadora, que la composición comprende "ácido propanoico" sin embargo en la última enmienda se aclaró que el éster de un ácido carboxílico es un éster de un ácido carboxílico y un alcohol.

2.- Considera que hubo un error tipográfico en la enmienda de la reivindicación 7, la examinadora pudo haber observado que era un error tipográfico y mediante una prevención solicitar aclaración. Aporta nuevamente el pliego reivindicatorio con la corrección realizada, indicando que no se hace enmienda solo es una corrección, en igual sentido en la reivindicación 8 en inglés se encuentra el dato correcto. Además, argumenta que en la reivindicación 15 sí aparecen los 3 componentes. Igualmente lo corrigen indicando que no es una enmienda.

3.- Con relación a la suficiencia señala que está basada en la argumentación del punto anterior y que la invención sí tiene novedad, las reivindicaciones son claras y específicas. En cuanto al nivel inventivo adjunta evidencia que muestra la combinación sinérgica de cada uno de los componentes de la sal ácida y sobre la aplicación industrial, esta consiste en una composición antimicrobiana para alimentos.

4.- Solicita un nuevo perito y que se acepte el pliego reivindicatorio que adjunta ya que el que consta en el expediente se encuentra con un error tipográfico en las reivindicaciones 7 y 8. No se está enmendando el pliego reivindicatorio.

Mediante resolución de las 10:46 horas del 22 de enero de 2021, este Tribunal admitió la prueba pericial propuesta y se nombra al Doctor Germán Leonardo Madrigal Redondo para que rindiera dictamen en el plazo de 1 mes.

Por medio de escrito presentado ante este Tribunal el día 30 de mayo de 2021 a través de correo electrónico, se recibe el informe técnico emitido por el Dr. German L. Madrigal Redondo, en el que concluye: “...se rechaza la protección para materia de las reivindicaciones de la 1 a la 16, por considerarse no cumple con los requisitos de claridad, suficiencia, novedad, nivel inventivo, aplicación industrial. Además, contiene materia no patentable, según lo establecen los artículos 1, 2, 6 de la Ley 6867, porque no cumple las características de patentabilidad del artículo 6 de la Ley 6867...”

Mediante escrito recibido por este Tribunal vía correo electrónico el día 3 de agosto de 2021, el solicitante ahora apelante, se refiere al informe técnico emitido en segunda instancia y solicita que el perito desestime las objeciones realizadas en el informe.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene por probado que la invención titulada **COMPOSICIONES ANTIMICROBIANAS Y MÉTODOS DE USO RELACIONADOS**” no cumple con los requisitos de patentabilidad estipulados en la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, n.º6867, según se desprende del informe técnico firmado en forma digital el día 30 de mayo de 2021 (folios 77 a 111 del legajo digital de apelación).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que, con tal carácter, 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 ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, n.º6867 -en adelante Ley de patentes- define el concepto de invención en su artículo 1 como “toda creación del intelecto humano, capaz de ser aplicada en la industria, que cumpla las condiciones de patentabilidad previstas en esta ley”. Este mismo numeral señala que la invención puede ser “un producto, una máquina, una herramienta o un procedimiento de fabricación y estará protegida por la patente de invención.” Asimismo, establece 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 inciso 1 de la citada ley de patentes, en donde se especifica que es patentable una invención si cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

Adicionalmente, la solicitud debe cumplir con otros requisitos que se establecen en el artículo 6 de ese mismo cuerpo normativo; estas son las características de claridad y suficiencia; por cuanto en su inciso 4 dispone que la descripción de la solicitud de patente debe “especificar la invención de manera suficientemente clara y completa, para poder evaluarla y para que una persona versada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla” (se agrega el subrayado). A su vez, en el artículo 7 se agrega el requisito de unidad de la invención, el cual consiste en que cada solicitud debe referirse a “una invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo general.”

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 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 el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud de patente “**COMPOSICIONES ANTIMICROBIANAS Y MÉTODOS DE USO RELACIONADOS**”, porque consideró que las reivindicaciones no poseen claridad ni suficiencia, ya que no se encuentra claramente en las reivindicaciones la composición que se reivindica y además consideró que no se especifica a cuáles ésteres de la composición FCC se refiere en la descripción; que las reivindicaciones no poseen novedad, nivel inventivo, ni aplicación industrial, ya que la solicitud no cuenta con una composición específica, clara y que el documento D1 divulga “...el ácido propanoico, el aldehído, el ácido isobutírico, alcohol C2-C5, un éster C2-C5 y ácido acético para composiciones antimicrobianas...” y al no aportarse ejemplos comparativos el Registro consideró que “...no se puede afirmar que la composición tenga un efecto sorprendente o una ventaja inesperada y las reivindicaciones van dirigidas a usos por lo que no tienen una utilidad específica, substancial y creíble...”.

Estas consideraciones fueron basadas en el informe técnico concluyente emitido por la Dra. Stephanie Gómez Diacova, luego de realizar un análisis pormenorizado de cada una de las objeciones y por encontrarse debidamente fundamentado, el informe concluye que no existe novedad, ni nivel inventivo, ni aplicación industrial ya que la descripción al ir dirigida a muchos usos no tiene una utilidad específica, substancial y creíble.

Ahora bien, en cuanto al examen realizado en segunda instancia, el perito igualmente rechaza la protección y concluye que la invención cumple con el requisito de la unidad de invención; sin embargo, en cuanto a la claridad indica que las reivindicaciones de la 1 a 16 no son claras por la ambigüedad de los argumentos y evidencias aportadas por el solicitante, la redacción final de las reivindicaciones y la materia descrita.

En cuanto a la suficiencia señala que no cumple con este requisito, ya que la combinación por sí misma no es una mejora porque cada uno de los componentes cumple la misma función descrita en el arte y las reivindicaciones incluyen formulaciones soportadas y no soportadas de forma completa y específica en la descripción, según se indica por la omisión de incluir la formulación completa y que por tanto no existe información suficiente para poder demostrar un efecto superior o inesperado.

Sobre las exclusiones de patentabilidad y materia no patentable, señala que las 16 reivindicaciones no muestran ninguna de las exclusiones de Ley, pero que son segundos usos ya *"...que se incluyen los elementos ácido propanoico, una sal ácida, un éster y benzaldehído, así como que cumplen las mismas funciones del arte previo ya conocidas por el experto medio en la materia, lo que modifica es la mezcla de principios activos o excipientes para usarlas de forma evidente en otras posibles proporciones..."* y que son yuxtaposiciones.

Indica el perito en su informe, que al simplemente incluir los 4 elementos ya conocidos en una misma combinación no se puede garantizar un efecto sinérgico o inesperado y concluye que las reivindicaciones de la 1 a 16 contienen materia no patentable. Rechaza la protección de las reivindicaciones de la 1 a la 16 por considerar que no cumple con los requisitos de claridad, suficiencia, novedad, nivel

inventivo y aplicación industrial y por contener materia no patentable (folios 77 al 111 del legajo digital de apelación).

Ante tal supuesto fáctico y los agravios expresados por el apelante, este Tribunal considera que la solicitud no cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, por lo tanto, no es patentable según lo estipulado en la Ley de patentes y avala por tanto las conclusiones a la que arribó el examinador en el informe rendido en segunda instancia. En definitiva, las reivindicaciones pretenden proteger segundos usos ya que replican idénticas combinaciones de compuestos activos conocidos del arte previo, que no se reclama ningún efecto técnico explícitamente, lo que provoca que no se puede probar que se trata de una composición específica, sino muchas combinaciones posibles y formulaciones posibles, con diferentes combinaciones de principios activos; las combinaciones del arte previo, no pueden diferenciarse con la materia reclamada, de acuerdo con los documentos encontrados y citados por el perito.

En este punto, el perito fue enfático en afirmar que las 16 reivindicaciones son yuxtaposiciones de compuestos conocidos del arte previo, el ácido propanoico, una sal ácida, un éster y benzaldehído, con la misma función y pasos del arte previo, porque está compuesta por elementos conocidos y la acción técnica es obvia y no se demuestra una composición con un efecto inesperado, lo que modifica según señala el perito, es la mezcla de principios activos o excipientes para usarlas de forma evidente en otras posibles proporciones. Dado lo anterior los agravios deben rechazarse ya que el apelante no demostró en sus manifestaciones, los motivos por los cuales considera que la solicitud de invención debe ser patentable, no se refirió específicamente a los elementos por los cuales según su criterio técnico la solicitud posee novedad y nivel inventivo, no demuestra con criterio técnico una posición que contraste con lo razonado por el perito.

Bajo ese conocimiento, no son de recibo los agravios manifestados por el recurrente, tal y como se ha indicado ampliamente en los informes técnicos emitidos, la solicitud analizada no posee novedad, nivel inventivo y además contiene materia no considerada como invención.

Por otra parte, debe hacerse hincapié, que a nivel técnico todos los agravios esbozados por el apelante fueron debidamente conocidos, analizados y debatidos, por lo que este Tribunal, apoyado en el informe técnico concluyente y el informe técnico emitido en segunda instancia, tiene claro que la solicitud de patente de invención denominada “**COMPOSICIONES ANTIMICROBIANAS Y MÉTODOS DE USO RELACIONADOS**”, no cumple con los requisitos para ser considerada una invención, por lo que se debe confirmar la denegatoria de la solicitud presentada, la patente solicitada no cumple con los requisitos estipulados en la Ley número 6867, de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por consiguiente, y siendo que con base en los informes técnicos se rechaza la solicitud de invención “**COMPOSICIONES ANTIMICROBIANAS Y MÉTODOS DE USO RELACIONADOS**” por la no satisfacción de los requisitos necesarios para que lo propuesto sea patentable, y al no existir dentro del expediente criterio diferente al expuesto por el perito, es realmente imposible para el Registro de origen y para esta Autoridad, resolver diferente a lo que aquí se apela, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa **JENEIL BIOSURFACTANT COMPANY LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:28:12 del 28 de agosto de 2020, la que en este acto confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa **JENEIL BIOSURFACTANT COMPANY LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:28:12 del 28 de agosto de 2020, la que en este acto 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 dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, sin más trámite 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: 16/09/2021 01:47 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 16/09/2021 01:07 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 16/09/2021 01:08 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 16/09/2021 01:46 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 16/09/2021 03:50 PM

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

INSCRIPCIÓN DE LA PATENTE DE INVENCION

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE

TG: PATENTES DE INVENCION

TNR: 00.39.55

EXAMEN DE FONDO DE LA INVENCION

UP: EXAMEN MATERIAL DE LA INVENCION

TG: EXAMEN DE SOLICITUD DE PATENTE

TNR: 00.59.32

INVENCION

TE: APLICACION INDUSTRIAL

NIVEL INVENTIVO

NOVEDAD DE LA INVENCION

TG: PATENTES DE INVENCION

TNR: 00.38.15