
RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2017-0361-TRA-PI

Solicitud de inscripción de Patente (METODOS Y APARATO PARA LA GENERACION DE GAS A PARTIR DE LA SINTESIS DE MATERIALES CARBONOSOS SOLIDOS)

THERMO TECHNOLOGIES, LLC, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 10434-2)

Patentes, Dibujos y Modelos

VOTO 0446-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas treinta y un minutos del catorce de agosto del dos mil diecinueve.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, mayor de edad, casado una vez, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 401550803, en su condición de apoderado especial de **THERMO TECHNOLOGIES, LLC**, domiciliada en 9810 South Tucson, Suite 300, Centennial, CO 80112, Estados Unidos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 9:18:50 horas del 19 de mayo del 2017.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante solicitud de inscripción de Patente de Invención, presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 10 de noviembre del 2008, la empresa **THERMO TECHNOLOGIES, LLC**, solicitó la

inscripción de la patente de invención denominada “**MÉTODOS Y APARATO PARA LA GENERACION DE GAS A PARTIR DE LA SINTESIS DE MATERIALES CARBONOSOS SOLIDOS**”. Que a través de los informes técnicos preliminar Fase 1 y 2, así como el Concluyente, emitidos el 26 de noviembre del 2015, 17 de noviembre del 2016 y 14 de marzo del 2017 respectivamente, el perito designado al efecto dictaminó técnicamente la invención solicitada y rindió las valoraciones pertinentes de acuerdo a lo pedido. De conformidad con lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 9:18:50 horas del 19 de mayo del 2017 **denegó** la solicitud de la patente de invención solicitada. Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 1 de junio del 2017, la empresa **THERMO TECHNOLOGIES, LLC**, interpuso recurso de apelación, y es en la audiencia de 15 días que otorga este Tribunal donde expresa sus agravios mediante escrito presentado el 25 de octubre del 2017 (folio 47 del legajo de apelación) y entre otros argumentos, solicitó se realizara un nuevo peritaje.

Una vez autorizado y rendido el peritaje de segunda instancia por el Dr. German L. Madrigal Redondo, éste fue puesto en conocimiento del solicitante, a quien se le dio audiencia por el término de un mes, mediante resolución de las 9 horas del 29 de enero de 2019, manifestando la empresa solicitante entre sus agravios lo siguiente: Por cuanto la prueba para mejor resolver fue admitida y refiriéndose únicamente al cumplimiento o no del requisito de patentabilidad del nivel inventivo en sus reivindicaciones 1 a 84 indica que el dictamen es omiso en cuanto a la opinión técnica en relación con los documentos citados en el informe técnico concluyente respecto al nivel inventivo, donde el experto no considera aspectos como: **a.-** Es imposible evaluar si las patentes pueden ser propiedad combinada para respaldar la ausencia de nivel inventivo, **b.-** Es un riesgo combinar elementos de las tecnologías de patentes diferentes, ya que la combinación puede ser técnicamente incompatible una de otra, o que una patente quede inoperable para su propósito previsto, **c.-** Es imposible evaluar si las patentes pueden ser combinadas para respaldar la falta de nivel inventivo, **d.-** Ninguno de los

antecedentes citados da a conocer el “mejorar un contaminante electrostáticamente negativo” (reivindicación 1) o una “sustancia de solubilización de contaminantes mejorada electrostáticamente negativa” (reivindicación 16), **e.-** Ninguno de los antecedentes da a conocer “una especie mejorada electrostáticamente negativa” (reivindicaciones 1 y 16), **f.-** (erróneamente numerado como d.-) – En relación al documento D9, por medio de contraste, Helm usa energía de microondas para proporcionar calor, por lo tanto, es diferente a la operación señalada en las reivindicaciones 1 y 16, **g.-** (erróneamente numerado como c.-) – Ninguno de los antecedentes citados da a conocer la estequiometría necesaria en las reivindicaciones 1, 16 y 31, **h.-** (erróneamente numerado como d.-) – Ninguno de los antecedentes da a conocer que se procese dicho material carbonaceo descompuesto pirolíticamente y que generen algunos componentes de gas de un productos seleccionado, necesario en la reivindicación 31, **i.-** (erróneamente numerado como e.-) – Ninguno de los antecedentes da a conocer la pirolisis necesaria en las reivindicaciones 1, 16 y 31, **j.-** (erróneamente numerado como f.-) – Ninguno de los antecedentes da a conocer estequiometría necesaria para las reivindicaciones 1, 16 y 31, **k.-** (erróneamente numerado como g.-) – La evaluación del “problema-solución” y las características de las reivindicaciones 1, 13 y 31 identificadas como ausentes, permiten una mayor capacidad para seleccionar propiedades deseadas del gas, y **l.-** (erróneamente numerado como h.-) las características de la reivindicación 60 permiten una mayor eficacia de los procesos de reforma carbonacea en comparación con los procesos anteriores, eso es nivel inventivo.

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

- 1- Que no se recomienda la concesión de la Patente por no cumplir con los requisitos de nivel inventivo en las reivindicaciones 1 a 84, por ser obvia y se deriva de manera evidente del estado de la técnica, según se desprende del Informe técnico concluyente

del 14 de marzo del 2017, firmado por el examinador Ing. Luis Diego Monge Solano (folios 894 al 898 del Tomo III del expediente principal).

- 2- Que no se recomienda la concesión de la Patente, pues las reivindicaciones 1-84 fueron rechazadas por considerarse que incumplen con los requisitos de unidad de invención, claridad, suficiencia novedad, nivel inventivo, además de contener materia no patentable, según los argumentos técnicos del Informe Técnico de Fondo de segunda instancia (GLMR18/0009), del 5 de enero del 2019, firmado por el examinador Dr. German L. Madrigal Redondo (folios 131 a 151 del legajo 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. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba pericial ofrecida en el presente caso, este Tribunal admite para su valoración y dictado de la presente resolución la siguiente: los informes técnicos preliminar de primera fase (Tomo III folios 781 a 787) y segunda fase (Tomo III folios 838 a 843), informe técnico concluyente (Tomo III folios 894 a 898) e informe técnico de fondo GLMR18/0009 sobre la prueba para mejor resolver (folios 132 a 151 del legajo de apelación).

Una vez 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.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el presente caso, y analizadas técnicamente las reivindicaciones de la invención presentada para el otorgamiento de la patente, se concluyó por parte del Ing. Luis Diego Monge Solano en su informe técnico concluyente que las reivindicaciones 1 a 84 carecían del requisito intrínseco de **Nivel Inventivo**, requerimiento exigido en la Ley 6867 y su reglamento.

Inconforme con dicha recomendación, el representante de **THERMO TECHNOLOGIES, LLC**, solicitó un nuevo peritaje en esta segunda instancia, el cual fue rendido por el Dr. German L. Madrigal Redondo en el Informe Pericial GLMR18/0009 (visible a folios 132 a 151 del legajo de apelación), quien manifiesta que la emisión de este informe sobre la solicitud de la Patente llamada **METODOS Y APARATO PARA LA GENERACION DE GAS A PARTIR DE LA SINTESIS DE MATERIALES CARBONOSOS SOLIDOS** se refiere al análisis de las reivindicaciones presentadas al Registro Nacional, y así evaluar la posibilidad de protección, indicando en lo que nos interesa: “**2. Documentos Estudiados en el Expediente.** Se estudiaron los folios de la solicitud internacional PCT/US2007/066466, capítulo II... que corresponden al capítulo de descripción de la solicitud denominada *Formulaciones en METODOS Y APARATOS PARA LA GENERACION DE GAS A PARTIR DE LA SINTESIS DE MATERIALES CARBONOSOS SOLIDOS*... El capítulo de las reivindicaciones se encuentra enmendado y consta de 84 reivindicaciones... En el presente expediente se adjunta una apelación presentada por el apoderado especial del solicitante en la cual se esgrimen los puntos por los que se debe otorgar la solicitud No. 10434. **3. Objeto de la Invención.** El objeto de la invención... se refiere a métodos y aparatos pueden permitir la generación de gas de síntesis de salida consistente a partir de materiales carbonosos solidos de materia prima de entrada altamente variables. **4.1 Argumentos del Apelante.** El apelante señala que la materia debe patentarse la solicitud a pesar de que el primer examinador... señale que no existe nivel inventivo comparando las reivindicaciones con los

documentos D1 a D5... **4.2 Unidad de Invención...** En lo concerniente a la solicitud en general no posee unidad de invención... **4.3 Claridad....** En vista de las reivindicaciones 1 a 84 y del análisis realizado de las mismas se determina que las mismas carecen de claridad... Por lo tanto las 84 reivindicaciones no son claras porque carece de concisión y posee mucha ambigüedad de los procesos y aparatos reclamados tal y como lo establece el artículo 6 de la Ley 6867. **4.4 Suficiencia...** no existe información suficiente para poder demostrar un efecto superior o inesperado, o para reproducir la supuesta invención como lo señala el artículo 6 de la Ley 6867. **5. Exclusiones de Patentabilidad y Materia No Patentable....** Por tanto, se determina que las reivindicaciones 1 a 84 contienen materia no patentable... **8. Análisis Técnico...** Novedad... Por tanto las reivindicaciones 1 a 84 no son novedosas a la luz de D3. Nivel Inventivo. Se determina que el problema del arte es obtener métodos y aparatos que puedan permitir la generación de gas de síntesis de salida consistente a partir de materiales carbonosos solidos de materia prima de entrada altamente variables los cuales son mejorados a las ya conocidas del arte previo... En realidad el nivel inventivo mide la capacidad de combinar de forma adaptativa de un experto medio de elementos del arte sumado con la experiencia de dicho experto. No es exacta la afirmación del apelante de que no puedan combinarse documentos técnicos para conseguir tecnologías derivadas, todo lo contrario los elementos técnicos del arte combinados con una de las formas más comunes de construir metidos aparatos adaptándolos a nuevas condiciones o variables... Es decir el arte anticipa la solución planteada por el solicitante ya que es obvia para el experto medio en la materia a la luz de los documentos citados y su experiencia en el campo. Se determina que las reivindicaciones 1 a 84 no poseen nivel inventivo... **10. Resolución.** De las reivindicaciones de la presente solicitud según la legislación vigente, podemos caracterizarlas según los requisitos de patentabilidad de la siguiente forma:... Reivindicaciones... 1-84 Novedad (X) NO CUMPLE... 1-84 Nivel Inventivo (X) NO CUMPLE... 1-84 Aplicación Industrial (X) SI CUMPLE. **OBJECIONES A LA PATENTABILIDAD.** Falta de Novedad (x) Actividad Inventiva (x) Aplicación Industrial () Materia no patentable (x) Falta de Soporte (x) Claridad (x) Unidad de Invención (x)

Reivindicaciones afectadas: 1-84. Por tanto, a la luz del análisis anterior se concluye en base del Artículo 13, inciso 5 de la Ley 6867. En conformidad con el análisis detallado en los artículos apartados, se rechaza la protección para materia de las reivindicaciones 1-84, por considerarse no cumple con los requisitos de unidad de invención, claridad, suficiencia, novedad, nivel inventivo. 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... Dr. German L. Madrigal Redondo...” (el subrayado es nuestro)

Como se observa, mediante resolución de las 8:15 horas del 7 de diciembre del 2018, éste Tribunal solicitó el análisis completo de toda la patente (folio 126 legajo de apelación), y no únicamente en lo que respecta al requisito de patentabilidad del nivel inventivo, mismo que le fue solicitado a la Dra. María Gabriela Arguedas Ramírez, en la resolución de las 8:30 del 7 de marzo del 2018 (folio 86 legajo de apelación), en su momento, a la perito se le solicitó la aclaración del informe técnico, pero lo anterior no fue cumplido por indisponibilidad de la especialista; si bien, el dictamen de la Dra. Arguedas Ramírez no fue claro ni tampoco pudo concluirse la verdad real de los hechos, es que para mayor conocimiento, el Tribunal ordenó la pericia completa. En razón de ese incumplimiento, es que se nombró al Dr. Madrigal Redondo quien arrojó los resultados arriba indicados.

Al realizarse el nuevo peritaje de segunda instancia, el especialista designado resuelve y analiza de forma diferente pero valida dicha experticia; aun así, si fuera considerado únicamente el requisito de nivel inventivo, este tampoco se cumple; más aún quedo por demostrado que las reivindicaciones 1-84 no cumplen con la mayoría de los requisitos de unidad de invención, claridad, suficiencia, novedad, incluyendo materia no patentable, a lo que el Órgano de Alzada evalúa y valora, llegando a la conclusión de que la solicitud de patente no puede gozar de protección. Además, el Informe de segunda instancia rendido por el experto en la materia, que para este Órgano resulta claro, transparente y cumple con los requisitos que debe conllevar este tipo de pericias. Es entonces que para este Tribunal es

muy difícil revocar lo resuelto por el Registro Nacional, pues el profesional designado se encuentra sobradamente capacitada a criterio de este Órgano Colegiado para haber rendido el dictamen que ahora nos ocupa.

Conocidos y analizados técnicamente los agravios del apelante, luego de considerar el informe técnico realizado en segunda instancia con la prueba para mejor resolver; este Tribunal apoyado en tal sustento técnico, debe confirmar la denegación de la patente solicitada, ya que los criterios fueron debidamente fundados, emitidos a lo largo de este expediente por el examinador Dr. German L. Madrigal Redondo, y hacen que la invención propuesta no pueda ser concedida por parte del Registro de la Propiedad Industrial, puesto que este último informe es suficientemente claro y fundamentado al manifestar que la solicitud carece totalmente del requisito de nivel inventivo, condición clave que se requiere en una solicitud de esta naturaleza.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal, declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, en su condición de apoderado especial de la empresa **THERMO TECHNOLOGIES, LLC**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 9:18:50 horas del 19 de mayo del 2017, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, apoderado especial de **THERMO TECHNOLOGIES, LLC**, en contra de la resolución dictada el Registro de la Propiedad Industrial de las 9:18:50 horas del 19 de mayo del 2017, 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 No. 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 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

Guadalupe Ortiz Mora

Mut/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

DESCRIPTORES

Inscripción de la Patente de Invención

TG. Patente de invención

TNR. 00.39.55