

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2017-0213-TRA-PI

Solicitud de inscripción de Patente (OBTENCION DE ÉSTERES DE ACIDOS GRASOS DE GLICEROL FORMAL Y USO COMO BIOCARBURANTE)

INSTITUT UNIVERSITARI DE CIENCIA I TECNOLOGIA: Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 10586)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO 0528-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con veinte minutos del diez de octubre del dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada María Vargas Uribe, mayor, divorciada, abogada, con cédula de identidad 107850618, vecina de San José, apoderada especial de la empresa INSTITUT UNIVERSITARI DE CIENCIA I TECNOLOGIA, sociedad organizada y existente según las leyes de España, domiciliada en C. Álvarez de Castro, 63 08100 MOLLET DEL VALLES (BARCELONA), España, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 15:59:05 horas del 14 de marzo del 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el 28 de enero del 2009, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa INSTITUT UNIVERSITARI DE CIENCIA I TECNOLOGIA, solicitó la entrada en fase nacional de la patente titulada **OBTENCION DE ÉSTERES DE ACIDOS GRASOS DE GLICEROL FORMAL Y USO COMO BIOCARBURANTE.**

SEGUNDO. Que a través de los informes técnicos preliminar y concluyente, emitidos el 28 de setiembre del 2015 y 28 de marzo del 2016 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 de las 15:59:05 horas del 14 de marzo del 2017 dispuso: **“POR TANTO // Con sujeción a lo dispuesto en Ley de Patentes de Invención... se resuelve: I. Denegar la solicitud de patente de invención denominada OBTENCION DE ÉSTERES DE ACIDOS GRASOS DE GLICEROL FORMAL Y USO COMO BIOCARBURANTE.”**

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 13:49:24 horas del 28 de marzo del 2017, la licenciada María Vargas Uribe, como representante de la empresa INSTITUT UNIVERSITARI DE CIENCIA I TECNOLOGIA, interpuso recurso de apelación contra la resolución relacionada, y por esa circunstancia, conoce este Tribunal.

CUARTO. A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

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

1.- Informe técnico preliminar firmado el 28 de setiembre del 2015 por el examinador Doctor German L. Madrigal Redondo, en donde se considera que la solicitud no cumple con los

requerimientos de unidad de invención, claridad y suficiencia, y contiene materia no considerada como invención. (Ver folios 114 al 117).

2.- Informe técnico preliminar segunda fase firmado el 25 de enero del 2015 por el examinador Doctor German L. Madrigal Redondo, en donde se considera que las 8 reivindicaciones no cumplen con los requisitos de claridad, suficiencia y unidad de invención, novedad, nivel inventivo; así como contener materia no considerada como invención. (Ver folios 131 al 140).

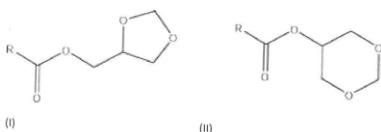
3.- Informe técnico concluyente firmado el 28 de marzo del 2016 por el examinador Doctor German L. Madrigal Redondo, en donde no se recomienda la concesión de la Patente, pues no cumple con los requisitos de claridad, suficiencia, novedad, nivel inventivo, así como contener materia no considerada como invención. (Ver folios 161 al 169).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, con base en el informe técnico y de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, determina que la solicitud se compone por materia no considerada invención, las reivindicaciones de la 1 a la 6 se consideran reivindicaciones de uso ampliamente conocida en el arte previo sin un efecto inesperado. Además, pese a cumplir con el requisito de unidad de invención, carece de los requisitos de claridad, suficiencia, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, la materia solicitada ha sido ampliamente estudiada en el estado del arte, así se desprende de los documentos encontrados en el estado de la técnica, donde se concluye que dichos documentos explican y describen los usos de compuestos derivados de ácidos grasos acetales y otros compuestos como el glicerol formal como combustibles, siendo lo procedente denegar la solicitud de inscripción de la patente de invención denominada **OBTENCION DE ÉSTERES DE ACIDOS GRASOS DE GLICEROL FORMAL Y USO COMO BIOCARBURANTE,**

ordenando el archivo del expediente respectivo.

Por su parte, la Licenciada María Vargas Uribe, apoderada especial de la empresa INSTITUT UNIVERSITARI DE CIENCIA I TECNOLOGIA, manifiesta en sus agravios que solicita un nuevo examen con otro perito que analice lo siguiente: Partiendo de que la reivindicación 1 independiente se refiere al uso como biocarburante de un producto que consiste en un componente biocarburante que consiste en los componentes (I) y (II)



Donde R es una cadena alquímica de un ácido graso de 8C a 22C derivado de triglicéridos, y donde dicho componente biocarburante se encuentra en hasta un 85% en peso y está mezclado con al menos un compuesto seleccionado del grupo formado por glicerol formal, esteres metílicos o etílicos de ácidos grasos, diésel derivado de petróleo.

Primeramente, indica que el término “igual o superior” es equivalente a indicar un valor mínimo referido a un parámetro, termino ampliamente aceptado en patentes a nivel mundial, razón por lo que este término es equivalente a “como mínimo” y representa cantidades mínimas de componentes a partir de las cuales la composición se puede considerar utilizable como biocarburante. Y los términos biodiesel o diésel derivado del petróleo, pueden entenderse y no es necesario redefinir conceptos que se mencionen en las reivindicaciones, cumpliendo entonces el requisito de claridad.

En segundo lugar, con respecto al requisito de suficiencia, el objetivo de la invención es desarrollar un nuevo biocarburante aprovechando los excesos de un producto habitual como es el glicerol.

La novedad como el tercer punto a tratar, indica que el documento D1 describe los componentes I y II, pero no se hace referencia a su uso biocarburante, ni a su presencia en hasta un 85% en peso ni a la mezcla con al menos un compuesto seleccionado del grupo por formado por glicerol

formal, esteres metílicos o etílicos de ácidos grasos, diésel derivado del petróleo, y no son usados como combustible ya que sus aplicaciones son totalmente distintas (productos after y pre-shave). El documento D2 no hace referencia a esteres de glicerol formal, ni a su presencia en hasta un 85% en peso ni a la mezcla con al menos un compuesto seleccionado del grupo formado por glicerol formal, esteres metílicos o etílicos de ácidos grasos, diésel derivado de petróleo; y en ningún caso se contemplan los esteres de glicerol formal. El documento D3 no menciona nada sobre el uso biocarburante de esteres de glicerol formal, ni a su presencia en hasta un 85% en peso ni a la mezcla con al menos un compuesto seleccionado del grupo por formado por glicerol formal, esteres metílicos o etílicos de ácidos grasos, diésel derivado del petróleo. El documento D4 se refiere a nuevos esteres derivados de éteres cíclicos que contienen alcoholes, y sus fórmulas no corresponden a compuestos I y II de la invención, se trata de compuestos distintos pero parecidos funcionalmente. El documento D5 es una solicitud de patente japonesa parecido a D3 con el mismo objetivo y no menciona a esteres de glicerol formal, ni a su presencia en hasta un 85% en peso ni a la mezcla con al menos un compuesto seleccionado del grupo formado por glicerol formal, esteres metílicos o etílicos de ácidos grasos, diésel derivado de petróleo. Siendo entonces que ninguno de los documentos D1-D5 describe todas o cada una de las características de la reivindicación 1, siendo que presentan novedad.

En cuarto lugar, D2 ni D4 hacen referencia a ninguno de los compuestos de la invención y tratan de compuestos funcionalmente diferentes con lo que un experto difícilmente podría deducir que los compuestos I y II podrían ser útiles como productos combustibles, por lo que concluye que ninguno de los documentos D1-D5 sugieren todas y cada una de las características de la reivindicación 1, ni de sus dependientes y por lo tanto, las reivindicaciones 1-6 presentan actividad inventiva.

Por último, en cuanto a la aplicación industrial la reivindicación 1 hace referencia a un componente biocarburante para recalcar el hecho de que los componentes I y II tienen propiedades como biocarburantes y por tanto se pueden usar como tales, obviamente, en un

producto biocarburante. Por todo lo anterior, solicita se nombre un perito para realizar el estudio y argumentos antes señalados, además de revocar el rechazo de la solicitud, y proceda a declarar la novedad, nivel inventivo y aplicabilidad industrial de la invención, reconociendo en su dictamen la unidad de invención, claridad y suficiencia.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La Ley de Patentes de Invención, ha adoptado la metodología común en el Derecho Comparado para determinar que una invención es patentable, utilizando al efecto tres tipos de criterios:

A) Requisitos positivos de patentabilidad. Se contienen en el artículo 2 inciso 1 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad N° 6867 del 25 de abril de 1983 y sus reformas, al establecer que para la concesión de una patente debe cumplir con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial.

Para la verificación de tales requisitos, el artículo 13 inciso 2) de la citada Ley autoriza a que el Registro en la fase de calificación o examen de fondo de una solicitud de patente de invención, pueda requerir la opinión de centros sociales, de educación superior, científicos, tecnológicos o profesionales, nacionales o extranjeros, o de expertos independientes en la materia, y ésta ***“resulta fundamental y determinante para el dictado de una resolución administrativa acertada y sustancialmente conforme con el ordenamiento jurídico, toda vez, que en estos casos se deben analizar, estudiar y ponderar extremos eminentemente técnicos y científicos que exceden los conocimientos ordinarios del órgano administrativo decidor y competente. En tales supuestos, resulta de vital importancia que el órgano decidor y su contralor jerárquico o no jerárquico se hagan asistir y fundamenten sus apreciaciones de orden jurídico en una experticia que aborde los aspectos técnicos y científicos...”*** (Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, voto No. 650-02 de las 9:15 horas del 9 de agosto de 2002).

B) Condiciones negativas de patentabilidad: Se refiere a las condiciones que impiden que una invención sea patentable, que incluye la enumeración de casos en que se considera que no existe una invención y que nuestra Ley las señala en el artículo 1 inciso 2.

C) Las excepciones a la patentabilidad: Son los extremos que conducen a que, aunque exista invención, ésta sea tenida por no patentable. Se trata de los casos contemplados en el artículo 1 inciso 3 de la Ley de rito, en los que existe invención, pero respecto de los cuales, y por motivos de política legislativa llevan a negar el patentamiento.

Ahora bien, es importante señalar que las patentes de invención deben cumplir una serie de requisitos de carácter formal y de fondo. En lo concerniente a los primeros, éstos se encuentran regulados en el artículo 6 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 de 25 de abril de 1983, y sus reformas, ello, en virtud de lo que estipula el artículo 9 de ese cuerpo normativo, por lo que toda solicitud de patente deberá contener en lo conducente lo siguiente: ***“...una descripción, de las reivindicaciones, de los dibujos que fuesen necesarios para comprender la invención, y de un resumen de estos documentos. Se acompañará también al comprobante de haber pagado la tasa de presentación establecida en el reglamento de esta ley.”***, en concordancia con lo que señalan los artículos 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16 y 17 de su Reglamento Decreto Ejecutivo N° 15222- MIEM-J de 12 de diciembre de 1983.

A toda solicitud de patente debe someterse a un proceso de admisibilidad, tal y como lo señalan los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad N° 6867, de 25 de abril de 1983, y sus reformas, y artículos 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16 y 17 de su Reglamento Decreto Ejecutivo N° 15222-MIEM-J de 12 de diciembre de 1983. En este análisis si la Autoridad Registral verifica que cada uno de los requisitos que estipula dicha normativa se cumplen, procede a cargo de la solicitante la publicación en el Diario Oficial La Gaceta, por tres días consecutivos, y una vez en un periódico de circulación nacional. Cualquier interesado podrá oponerse (artículos 10 y 12 de la Ley N°

6867), dentro de los tres meses siguientes a la tercera publicación de la solicitud en el Diario Oficial La Gaceta.

En el caso bajo estudio como puede apreciarse, no hubo ninguna oposición, por lo que procedía el examen de fondo, según lo establece el artículo 12 inciso 3 de la Ley citada, que dice así: “Vencido el plazo sin que se hubiesen presentado oposiciones, se procederá al examen previsto en el artículo 13”. El examen debe ser efectuado por profesionales especializados en la rama correspondiente de acuerdo al ordinal 13 indicado, comprobando si la invención cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial (inciso 1 del artículo 2 de la Ley N° 6867).

En este estudio que el examinador-profesional hace de la invención, analiza otro tipo de requisitos que se encuentran establecidos en la ley; como son: ***unidad de la invención***, según los artículos 1, 2, y 7 de la Ley de Patentes N° 6867, y 13 del Reglamento a esa Ley, teniendo en cuenta, que la solicitud debe poseer un único concepto inventivo, por lo que sólo podrá referirse a una invención o a un grupo de invenciones que posea un vínculo técnico entre sus componente, ***suficiencia y claridad*** para ser valorada “***...la invención no debe resultar evidente para una persona con conocimientos normales en el campo científico/técnico de la invención, o sea, un experto en la materia.***” (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Ginebra, s.f., pág. 23). En caso que la solicitud no cumpla con las condiciones establecidas en el párrafo 1 del artículo 13 de la Ley de Patentes N° 6867, se le 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 del artículo 8. Si el petente no cumple con lo prevenido, se denegará la patente, según el artículo 13 inciso 4 de la Ley mencionada.

Par el caso que nos ocupa, tanto el informe técnico preliminar como el informe técnico concluyente, dictaminaron que la patente solicitada no cumple con los requisitos de claridad, suficiencia, novedad, nivel inventivo, así como contener materia no considerada como

invención, por lo que fue denegada su concesión. Ante esto, la apelante expresa en forma de agravios algunas consideraciones, con las que pretende que este Órgano de Alzada, modifique la ya resuelto y además solicita un nuevo peritaje. Sin embargo, al realizar el análisis de los agravios, considera este Tribunal que los mismo no son de recibo por cuanto, en primera instancia, se refiere a elementos ya evaluados por el examinador experto y segundo lugar porque no es viable que se pretenda analizar nuevos elementos que no consta en los autos del expediente principal. Se debe tener claro que el plazo para las modificaciones a las reivindicaciones ya se encuentra precluido .

Conforme a lo anterior, bien hizo el Registro en denegar la solicitud de patente presentada, pues con fundamento en los informes técnicos rendidos 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 **“OBTENCION DE ÉSTERES DE ACIDOS GRASOS DE GLICEROL FORMAL Y USO COMO BIOCARBURANTE”** no cumple con los requisitos de patentabilidad que establece la Ley, razón por la cual, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Vargas Uribe, en su condición de apoderada especial de la empresa INSTITUT UNIVERSITARI DE CIENCIA I TECNOLOGIA, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, de las 15:59:05 horas del 14 de marzo del 2017, la que en este acto se confirma.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, 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, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Vargas Uribe, apoderada especial de la empresa INSTITUT UNIVERSITARI DE CIENCIA I TECNOLOGIA, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 15:59:05 horas del 14 de marzo del 2017, la que en este acto *se confirma*, denegando la solicitud de otorgamiento de patente para la invención titulada **OBTENCION DE ÉSTERES DE ACIDOS GRASOS DE GLICEROL FORMAL Y USO COMO BIOCARBURANTE**. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Carlos José Vargas Jiménez

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

NOVEDAD DE LA INVENCIÓN

UP: INVENCIÓN NOVEDOSA

TG: INVENCIÓN

TNR: 00.38.04

NIVEL INVENTIVO

TG: INVENCIÓN

TNR: 00.38.05