



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0529-TRA-PI

Solicitud de Patente de Invención vía PCT, tramitada en el Registro bajo el No. de Expedientes 7598 DENOMINADA “PROCESO DE MULTI-MICROENCAPSULACIÓN CONTINUO PARA LA MEJORA DE LA ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO DE INGREDIENTES BIOLÓGICAMENTE ACTIVOS”

GAT FORMULATIOM GmbH, apelante (actualmente GAT MICROEN CAPSULATION AG)

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 8511)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO 312-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las trece horas con treinta minutos del ocho de abril del dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, mayor, casado una vez, abogado, titular de la cédula de identidad número cuatro-ciento cincuenta y cinco-ochocientos tres, en su condición de apoderado de propiedad intelectual de la empresa **GAT FROMULATION GmbH (actualmente GAT MICROEN CAPSULATION AG)**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Austria, domiciliada en Geweberzone 1, Ebenfurth 2490, Austria, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las doce horas, treinta y cinco minutos del treinta de abril del dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, el doce de julio del dos mil seis, el Licenciado Esteban



Hernández Brenes, representando como gestor oficio a la empresa **GAT FROMULATION GmbH (actualmente GAT MICROEN CAPSULATION AG)**, solicita la inscripción de la patente de invención **“PROCESO DE MULTI-MICROENCAPSULACIÓN CONTINUO PARA LA MEJORA DE LA ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO DE INGREDIENTES BIOLÓGICAMENTE ACTIVOS”**, cedida a la empresa aludida por los inventores: Casaña Giner Víctor, de nacionalidad español, Gimeno Sierra Miguel, de nacionalidad español, Moser Martha de nacionalidad austriaca, todos con domicilio en Gewerberzone 1, Ebenfurth 2490, Austria.

La presente solicitud reclama prioridad basándose en la solicitud de patentes de invención presentada ante la oficina de patentes de España, en fecha 18 de diciembre del 2003, No. P200302998. Además reclama protección sobre el Tratado en Cooperación en Materia de Patentes de Invención (PCT) capítulo II, de la solicitud internacional PCT/ES2004/000562, solicitud que tiene como fecha de presentación internacional el día 17 de diciembre del 2004, publicación internacional No. WO2005/058476 de fecha 30 de junio del 2005. El número de clasificación internacional de patentes BOIJ 13/16.

SEGUNDO. Una vez publicada la solicitud de mérito, en el Periódico La Prensa Libre, el día seis de noviembre del dos mil seis, y en las ediciones del Diario Oficial La Gaceta números doscientos dieciséis, doscientos diecisiete, y doscientos dieciocho del diez, trece, y 14 de noviembre del dos mil seis, dentro del plazo para oír oposiciones no se presentaron oposiciones a dicha solicitud.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, Sección de Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las doce horas, treinta minutos del treinta de abril del dos mil doce, resolvió: “ (...) *Denegar la solicitud de Patente de Invención denominada “**PROCESO DE MULTI-MICROENCAPSULACIÓN CONTINUO PARA LA MEJORA DE LA ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO DE INGREDIENTES BIOLÓGICAMENTE ACTIVOS**” y ordenar el archivo del expediente (...)*”



CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, el veintiocho de mayo del dos mil doce, el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, en representación de la empresa **GAT FROMULATION GmbH (actualmente GAT MICROEN CAPSULATION AG)**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio contra la resolución mencionada, y el Registro citado mediante resolución de las once horas, cuarenta y siete minutos del veintinueve de mayo del dos mil doce admite la apelación, y es por esta circunstancia que conoce este Tribunal.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos probados y de interés para la presente resolución los siguientes: **1.-** Informe Técnico de Fondo No. GLMR11/00039 Solicitud de Patente No. 8511 denominada **“PROCESO DE MULTI-MICROENCAPSULACIÓN CONTINUO PARA LA MEJORA DE LA ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO DE INCREDIENTES BIOLÓGICAMENTE ACTIVOS”** documento mediante el cual se determinó rechazar la protección de las reivindicaciones de la 1 a la 83 porque no cumple las características de patentabilidad del artículo 2 de la N° 6867. Además se rechaza porque no cumple con las características del artículo 6 de la ley citada, y porque no cumple las características del artículo 1 de la Ley 6867 al considerarse segundos usos, o cambios de forma o dimensiones de materia conocida, de forma obvia para el experto medio de la materia. **2.-** Acción Oficial No.



AC/GMLR11/00039 de Respuesta a la Contestación del Informe Técnico de Fondo. GLMR11/00039, revisión de fondo de la Patente No. 8511 denominada “**PROCESO DE MULTI-MICROENCAPSULACIÓN CONTINUO PARA LA MEJORA DE LA ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO DE INGREDIENTES BIOLÓGICAMENTE ACTIVOS**”, mediante el cual se rechaza las reivindicaciones de la 1 a la 54, y mantienen el criterio emitido dentro del informe de fondo, por no cumplir con las disposiciones contempladas dentro de los artículos 1, 2 y 6 de la Ley 6867.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter que resulten de influencia en el dictado de la presente resolución

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial basándose en el Informe Técnico de Fondo No. GLMR11/00039 y la Acción Oficial No. AC/GMLR11/00039, ambos emitidos por el Dr. German Madrigal Redondo, de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, el Registro de la Propiedad Industrial deniega la solicitud de inscripción de la patente de invención denominada “**PROCESO DE MULTI-MICROENCAPSULACIÓN CONTINUO PARA LA MEJORA DE LA ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO DE INGREDIENTES BIOLÓGICAMENTE ACTIVOS**”, y ordena el archivo del expediente.

Por su parte la representación de la sociedad apelante, alega en su escrito de apelación presentado ante esta Instancia el veintiocho de mayo del dos mil doce, no es cierto que el examinador señale que su representada no hace ninguna observación respecto de la unidad de invención, la suficiencia, la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial, ya que se aportó un nuevo documento descriptivo que incluye los dibujos y figuras, y se realiza una modificación del capítulo de las reivindicaciones de la solicitud, y con el aporte de dicha documentación se logra demostrar que la invención sí cumple con las condiciones establecidas en el párrafo 1 del artículo 13 de la Ley sobre Patentes de Invención, Dibujos y Modelos



Industriales y Modelos de Utilidad. Además, señala el recurrente que no se le indica en forma clara y específica sobre qué aspectos de la memoria descriptiva y reivindicaciones existen objeciones que deben ser corregidas o modificadas, ya que tanto en el informe técnico y acción oficial se realizan observaciones de carácter general, impidiendo que el solicitante pueda conocer los aspectos específicos sobre los que existen objeciones.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. El artículo 2 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad No. 6867 de 25 de abril de 1983 y sus reformas (en adelante Ley de Patentes), es claro en establecer que para la concesión de una patente se 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 decisor y competente. En tales supuestos, resulta de vital importancia que el órgano decisor 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**).

En el presente caso, y analizadas por primera vez técnicamente las reivindicaciones de la invención presentada para el otorgamiento de patente, se concluyó que carecían de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, suficiencia, claridad, soporte y unidad de invención, mientras que otras se refieren a materia no patentable, presentando falta de soporte, claridad y unidad de la invención, toda vez que, respecto a estos requisitos, según el Informe Técnico



Preliminar No. GLMR11/0039, emitido por el Dr. German L. Madrigal Redondo, se dictaminó entre otros aspectos lo siguiente:

“(…) se rechaza la protección para materia de las reivindicaciones de la 1 a la 83, porque no cumple las características de patentabilidad del artículo 2 de la Ley 6867, y por no cumplir las características del artículo 6 de la Ley 6867, y por no cumplir las características del artículo de la Ley 6867 al considerarse segundos usos, o cambios de forma o dimensiones de materia conocida, de forma obvia para el experto medio de la materia (…)” (Ver folio 147).

Así, trasladado dicho informe a la empresa solicitante y apelante, mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención a las doce horas, cuarenta y dos minutos del trece de febrero del dos mil doce, ésta contesta por escrito presentado ante el Registro aludido, en fecha 14 de marzo del 2012, por lo que, lo allí expresado (Ver folios 151 a 215), fue objeto de un nuevo análisis por parte del examinador técnico Dr. German L. Madrigal Redondo, quien dictaminó en Acción Oficial No. AC/GMLR11/00039a, como respuesta a la contestación del Informe Técnico de Fondo No. GLMR11/00039, lo siguiente:

“(…) la claridad no fue solamente el punto objetado en el informe de fondo, también fue objetado la unidad de invención, la suficiencia, la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial.

En estos puntos el solicitante no hace ninguna observación, o aclaración, por tanto se mantienen los criterios expuestos en el informe de fondo.

Sobre la claridad debe explicársele al solicitante que las reivindicaciones deben ser interpretadas en base a la descripción, por tanto esta debe ser completa, suficiente y clara, si la descripción no cumple estos requisitos es imposible dar protección a una



solicitud que no sea correctamente divulgada, y por tanto sea imposible de reproducir por el experto medio.

(,,) se describe nuevamente ejemplos de la respuesta enviada, (principalmente de los ejemplos), lo cual impide dar protección al corpus reivindicatorio, ya que mantienen los vicios expresados en el informe de fondo.

Existen igualmente términos ambiguos como agente biológicamente activos, sin contar el número de términos mal traducidos para los cuáles su naturaleza se desconoce.

Por tanto las enmiendas hechas no corrigen lo expuesto en el informe de fondo, porque sigue estando mal traducida y redactada la solicitud, lo que impide una reproducción e interpretación de la invención por el experto medio en la materia. Igualmente se mantienen las objeciones hechas en el informe de fondo, no contestadas por el solicitante,

(...) En conformidad con el análisis detallado en los anteriores apartados, se rechaza la protección para materia de las reivindicaciones de la 1 a la 54, porque no cumple las características de patentabilidad del artículo 2 de la Ley 6967, por no cumplir las características del artículo 6 de la Ley 6867, y por no cumplir las características del artículo 1 de la Ley 6867 al considerarse segundos usos, o cambios de forma o dimensiones de materia conocida, de forma obvia para el experto medio de la maetria. Se da por realizado el trámite de la presente solicitud quedando en firme desde el momento de la presentación de esta acción oficial, la materia que no fue modificada en el presente documento queda igualmente en firme consignado de la misma forma que en los criterios expuestos en el informe de fondo GMLR10/00039 (...)”.

Posterior al Informe Concluyente procede el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, al dictado de la resolución final, siendo aceptada la tesis en cuanto a la falta de novedad, nivel inventivo, aplicación industrial, materia patentable, suficiencia, claridad y unidad de la invención de las reivindicaciones de la 1 a la 54, de conformidad con los requisitos que establece la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad.



Como consecuencia de lo anterior, la representación de la empresa recurrente alega en su escrito de apelación su inconformidad con lo indicado por el examinador en la Acción Oficial No. AC/gmlr11/00039a, en cuanto a que éste señala que pese a la presentación de un nuevo documento descriptivo con dibujos y figuras, y la modificación del capítulo de reivindicaciones de la solicitud de patente, el solicitante no hace ninguna observación o aclaración de los puntos objetados, por lo que se mantienen los criterios expuestos en el informe técnico de fondo. Sobre este alegato, cabe indicar, a la petente, que el mismo no se acoge, toda vez, que a folio 148 del expediente se observa, que el **a quo** de conformidad con lo que dispone el artículo 13 inciso 3 de la Ley N° 6867, le notificó el Informe Técnico de Fondo No. GLMR11/OOO39, concediéndole un plazo de un mes contado a partir del día siguiente de la notificación del Informe Técnico de Fondo No. GLMR11/'00039, a efecto, de que subsanara, corrigiera o, completara la documentación aportada, tomando en cuenta obviamente las observaciones hechas por el técnico examinador, en este caso concreto, en cuanto a la falta de: unidad de la invención, claridad, suficiencia, materia no patentable (Ver folios 121 a 131), la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial (Ver folios a 144), siendo, que dentro del plazo referido, y al existir dudas por parte de la empresa apelante respecto a las objeciones señaladas por el Dr. German L. Madrigal Redondo, podía solicitar una audiencia (entrevista), con el perito mencionado para clarificar las observaciones apuntadas, y así subsanar correctamente las objeciones indicadas en el Informe Técnico de Fondo. Sin embargo, de los autos observa esta Instancia que la entrevista no fue solicitada, por el contrario, nótese que, a folio 151 del expediente, la representación de la empresa petente, en razón, del plazo de un mes otorgado para contestar el traslado del informe que le hizo el **a quo** mediante resolución de las doce horas, cuarenta y dos minutos del trece de febrero del dos mil doce, procedió a dar respuesta (mediante escrito presentado el 14 de marzo del 2012), sin requerir entrevista alguna con el examinador, siendo, que el Dr. Madrigal Redondo, en la Acción Oficial No. AC/gmlr11/00039a, respecto a lo expresado por el solicitante en dicho escrito establece que: *“En primer lugar, la claridad no fue solamente el punto objetado en el informe de fondo, también fue objetado la unidad de la invención, la suficiencia, la novedad,*



el nivel inventivo y la aplicación industrial. En estos puntos el solicitante no hace ninguna observación, o aclaración, por tanto se mantienen los criterios expuestos en el informe técnico”, razón por la cual la referida patente no debe ser concedida, lo cual avala este Órgano de Alzada.

QUINTO. En el presente asunto, es importante hacerle ver al Registro de Propiedad Industrial que la empresa solicitante **GAT FORMULATION GmbH**, realizó un cambio de razón social, mismo que fue debidamente acreditado mediante documentos apostillados, visibles a folio 249, de **GAT FORMULATION GmbH** paso a **GAT MICROENCAPSULATION AG**, por lo que atendiendo la solicitud de la parte visible a folio 265, debe el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, proceder a realizar el asentamiento del cambio referido, previa verificación de los requisitos de ley

SEXTO. Conforme a lo expuesto, bien hizo el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, en denegar la solicitud de patente de invención presentada, pues con fundamento en el Informe Técnico Concluyente emitido por el Perito en la materia, se colige que la patente de invención denominada: **“PROCESO DE MULTI-MICROENCAPSULACIÓN CONTINUO PARA LA MEJORA DE LA ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO DE INCREDIENTES BIOLÓGICAMENTE ACTIVOS”**, no cumple con los requisitos de patentabilidad que establece la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867, razón por la cual, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en su condición de apoderado de la empresa **GAT FORMULATION GmbH (actualmente GAT MICROENCAPSULATION AG)**, contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención a las doce horas, treinta y cinco minutos, del treinta de abril del dos mil doce, la que en este acto se confirma.



SÉTIMO. 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 de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, 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 el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en su condición de apoderado de la empresa **GAT FORMULATION GmbH (actualmente GAT MICROENCAPSULATION AG)**, contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las doce horas, treinta y cinco minutos, del treinta de abril del dos mil doce, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

RECURSO CONTRA DENEGACIÓN DE LA PATENTE
TG: DENEGACIÓN DE LA PATENTE
NR: 00.39.99