

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente 2015-0675-TRA-PI**

**Solicitud de patente de invención por la vía PCT denominada METODOS Y SISTEMAS PARA PROTEGER Y MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LAS BANANAS**

**AGROFRESH, INC., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2015-0280)**

**Patentes, dibujos y modelos**

***VOTO 0325-2016***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las trece horas con treinta y cinco minutos del veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0335-0794, en su condición de apoderado especial de la empresa **AGROFRESH, INC.**, organizada y existente bajo las leyes de los Estados Unidos de América, domiciliada en 400 Arcola Road P.O. Box 7000 Colegeville, PA 19426 (US), en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con veinte minutos del diecinueve de junio de dos mil quince.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha 27 de mayo de 2015, el licenciado **Vargas Valenzuela**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la concesión de la patente tramitada según los cánones del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes bajo el número PCT/US2013/073900, denominada **METODOS Y SISTEMAS PARA PROTEGER Y MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LAS BANANAS**.

**SEGUNDO.** Que una vez analizada la relacionada solicitud, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las ocho horas con veinte minutos del diecinueve de junio de dos mil quince, dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “... **POR TANTO** Con fundamento en las razones expuestas y citas de ley, se resuelve: **I-RECHAZAR DE PLANO** la solicitud de la patente de invención número 2015-0280, denominada “**MÉTODOS Y SISTEMAS PARA PROTEGER Y MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LAS BANANAS**”. **II.** Ordenar la devolución del 50 % de la tasa de presentación pagada. Comuníquese esta resolución a los interesados ...”.

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de julio de 2015, el licenciado **Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **AGROFRESH, INC.**, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada y en virtud de ser admitido el de apelación conoce este Tribunal de alzada.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado de 12 de julio a 1 de setiembre de 2015.

**Redacta el juez Villavicencio Cedeño, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por ser un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

**SEGUNDO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA. ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN.** El Registro de la Propiedad Industrial deniega la concesión de la patente solicitada, indicando en lo que interesa:

*“... Con fundamento en lo indicado por la examinadora en su minuta de rechazo de plano, se observa que ninguna de las reivindicaciones planteadas dentro de la presente solicitud se considera materia patentable, ya que estas detallan un método para proteger y mejorar el cultivo de bananas y prolongar la vida útil y fresca de las bananas durante el transporte, el cual corresponde a un método de uso o variación de uso de una sustancia conocida, no contemplado en nuestra legislación como apto para obtener una patente de invención.*

*La legislación nacional es clara en detallar taxativamente lo que resulta patentable en Costa Rica siendo un producto, una máquina, una herramienta o un procedimiento de fabricación. Es notorio que la invención propuesta por el solicitante no reúne las características técnicas para considerarse un producto, ni un procedimiento de fabricación, ya que como se ha venido detallando, lo que realmente desean proteger, es el uso de un compuesto para proteger y mejorar el cultivo de bananas y prolongar la vida útil y fresca de las bananas durante el transporte.*

*En virtud a lo anterior y conforme a lo explicado por la examinadora en la minuta de rechazo de plano, se establece que las reivindicaciones 1 a 31 no se consideran materia patentable.*

*Asimismo, de conformidad con el artículo 15 inciso 3 del Reglamento a la Ley indicada “en el caso de solicitudes manifiestamente infundadas, el Registro procederá a rechazarlas de plano, mediante resolución razonada, concediendo la devolución del 50% de la tasa de presentación pagada. ...”.*

El recurrente presenta recurso de apelación, alegando que en casos como este el Registro debe conceder al solicitante la posibilidad de enmendar las reivindicaciones propuestas en su solicitud, pues es conocida en esta materia que la enmienda a las reivindicaciones con base en la descripción, permite en gran cantidad de casos, que una solicitud encuentre protección legal. Agrega que permitir este tipo de rechazos basados en el artículo 1 de la Ley de Patentes, y 15 inciso 3 del Reglamento a dicha ley, las solicitudes en general podrían ser objeto de rechazos infundados, que no estudian el fondo de la materia a patentar, y que además no darían oportunidad a los solicitantes de patentes de enmendar las reivindicaciones de sus solicitudes y lograr con ello la protección de

extremos de las mismas que son del amparo legal según la legislación vigente. Señala que la presente solicitud cumplió con los requisitos formales que exige la ley, y conociendo su representada que la misma contiene materia que puede ser protegida según la legislación costarricense, procedió a enmendar las reivindicaciones de la solicitud, y solicita al Tribunal ordene la Registro revoque la resolución que rechaza de plano la presente solicitud, ordenando además que las reivindicaciones enmendadas sean enviadas al estudio de fondo que ordena la Ley de Patentes, pues dicho examen es un derecho que le concede la ley al solicitante, el cual además es realizado a costa y cargo económico del mismo. En consecuencia, presenta la apelante un nuevo juego reivindicatorio, el cual contiene las reivindicaciones modificadas, eliminando del mismo las referencias a materia eventualmente no patentable.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Revisado el presente asunto, debe este Tribunal mantener lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial.

El artículo 1 de la Ley 6867, de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad (en adelante Ley de Patentes), en su inciso 1) define el concepto de invención y en el inciso 2) excluye expresamente dentro de éste concepto lo que no se consideran invenciones dentro del sistema de otorgamiento de patentes costarricense, indicando en el sub inciso d): *“La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de forma o uso, dimensiones o materiales, salvo que se trate de una combinación o fusión tal que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de ellas sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia”*. De lo anterior se desprende claramente que el objeto de las presentes diligencias no resulta materia patentable según nuestro ordenamiento, dado que para la Ley costarricense ni siquiera cumple con el requisito básico de ser considerado un invento, razón por la cual considera este Tribunal, hizo bien el Registro de la Propiedad Industrial en rechazar de plano la concesión solicitada, ya que la legislación citada resulta ser el asidero de su actuación y por lo tanto lo resuelto por el Órgano a quo se encuentra dictado conforme a derecho. Además, debidamente fundamentado

técnicamente por la minuta de rechazo de plano rendida por la examinadora PhD Jéssica Valverde Canossa, en fecha 17 de junio de 2015 (ver folios 40 al 43).

En el presente caso, la valoración técnica indicó que la invención propuesta reivindica un método de uso o variación de uso de una sustancia conocida y no un compuesto o una composición con un efecto inesperado, razón por la cual se constituye en materia no patentable según la normativa antes citada, criterio acogido por la resolución final venida en alzada, entonces, debió el apelante haber argumentado el por qué considera que la invención propuesta se considera materia patentable, basándose en lo ya presentado y analizado técnicamente, y no venir en sede de apelación a plantear cambios en su solicitud, sea un nuevo juego enmendado de reivindicaciones, cambios que no fueron objeto de análisis por el **a quo** y que no pueden ser avalados en sede de apelación, ya que equivaldría a darles un tratamiento de única sede, lo cual es contrario a las más elementales reglas de los procedimientos administrativos, en los cuales se emite una resolución final, la cual puede ser atacada en alzada para así dar vida al principio de la doble instancia en dichos procedimientos. La enmienda de reivindicaciones propuesta por el apelante no puede servirle como medio de defensa en contra de lo ya resuelto, ya que la apelación debe versar sobre el porqué la resolución final dictada por el **a quo** es contraria a los méritos contenidos en el expediente, y no puede la apelación venir a introducir hechos nuevos que en todo caso debieron haber sido conocidos primeramente por el examinador técnico para que luego pudiera dicho criterio ser avalado o rechazado por el Registro. El artículo 15.3 del Reglamento a la Ley de Patentes no puede pasar desapercibido por este Tribunal, ya que este impone el rechazo de plano y la devolución de la mitad de la tasa de presentación. Al respecto dicha norma establece:

***“Artículo 15.- Presentación de la solicitud.***

...

*3. En el caso de solicitudes manifiestamente infundadas que contravengan los requisitos establecidos en los artículos 1 y 2 de la Ley, el Registro procederá a rechazarlas de plano, mediante resolución razonada, concediendo la devolución del 50% de la tasa de presentación pagada.”*

En razón de ello, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **AGROFRESH, INC.**, en contra de la resolución venida en alzada, la que en este acto se confirma. En esta misma línea jurisprudencial se ha manifestado este Tribunal, por medio del Voto 835-2011 dictado a las 14:00 horas del 15 de noviembre de 2011.

**CUARTO. 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 el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela** en su condición de apoderado especial de la empresa **AGROFRESH, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con veinte minutos del diecinueve de junio de dos mil quince, la que en este acto se confirma. 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.-**

*Norma Ureña Boza*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTORES**

**VARIACIÓN DE FORMA O USO**

**TG: CREACIONES EXCLUÍDAS DE LAS PATENTES**

**TNR: 00.38.19**