



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0960-TRA-PI

Solicitud de patente de invención denominada “*PROCEDIMIENTO DE CULTIVO HIDROPÓNICO Y DISPOSITIVO PARA SU PUESTA EN PRÁCTICA*”

INSTAIN S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 5629)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO 434-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cuarenta minutos del veinticinco de abril de dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Francisco Guzmán Ortiz**, mayor, soltero, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-434-595, en representación de la empresa **INSTAIN S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de España, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las trece horas con cincuenta y cuatro minutos del diecisiete de agosto de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 09 de octubre de 1997, el Licenciado **Francisco Guzmán Ortiz**, en la condición indicada solicitó se concediera la inscripción de la Patente de Invención denominada “***PROCEDIMIENTO DE CULTIVO HIDROPÓNICO Y DISPOSITIVO PARA SU PUESTA EN PRÁCTICA***” cuyo inventor es Peregrin González, Gerardo, de nacionalidad española, manifestando en dicho escrito que su solicitud se basa en la solicitud de patente española No. 9601651 de 25 de julio de 1996,



que a esa fecha no había sido publicada ni divulgada y que de conformidad con la memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños depositados corresponde a la Clasificación Internacional de Patentes de Invención A01G 31/02.

SEGUNDO. Que mediante **Dictamen Pericial** de la Solicitud de Patente No. 5629 elaborado por la **Ing. Teresita Calderón Hernández**, quien es la perito designada al efecto por PROINNOVA de la Unidad de Transferencia Tecnológica de la Universidad de Costa Rica, se rindió el informe de fondo correspondiente, en el que manifiesta que la solicitud no cumple con la prioridad porque fue presentada en Costa Rica más de un año después que se hizo en España, en razón de lo cual no es patentable. Siendo que, de dicho informe se dio audiencia al solicitante, mediante resolución de las 09:03 horas del 27 de octubre de 2008, para que en el plazo de un mes formulara sus alegaciones.

TERCERO. Que la indicada audiencia fue contestada; por el Licenciado Francisco Guzmán Ortiz, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 12 de febrero de 2009, en donde esa representación se manifiesta respecto al informe pericial y posteriormente, el 17 de julio de 2009 la perito designada rinde dictamen final desfavorable a la concesión de la solicitud de patente relacionada.

CUARTO. Que mediante petición No. P02/00605/CR/2012, se remite para su consulta la memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños de esta solicitud al **Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI)** y en fecha 20 de abril de 2011, este emite informe técnico desfavorable.

QUINTO. Que mediante auto de las 10:41 horas del 27 de abril de 2012 se dio audiencia; a efecto de que se manifestara sobre ese informe técnico al solicitante, quien contestó en escrito del 07 de junio de 2012, siendo que el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), el día 14 de agosto de 2012 rinde informe concluyente desfavorable.



SEXTO. Con fundamento en dichos informes técnicos, el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las trece horas con cincuenta y cuatro minutos del diecisiete de agosto de dos mil doce, dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “...**POR TANTO** Con sujeción a lo dispuesto en Ley de Patentes (...), como su Reglamento; se resuelve: Denegar la solicitud de Patente de Invención denominada **PROCEDIMIENTO DE CULTIVO HIDROPÓNICO Y DISPOSITIVO PARA SU PUESTA EN PRÁCTICA**, y ordenar el archivo del expediente respectivo. (...) **NOTIFÍQUESE.**”

SETIMO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de setiembre de 2012, el Licenciado Francisco José Guzmán Ortiz, en la representación indicada, interpuso recurso de apelación contra la resolución relacionada, y en virtud de haber sido admitido el mismo conoce este Tribunal.

OCTAVO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Mora Cordero, 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. SOBRE LA RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA. Basándose en los informes técnicos concluyentes, emitidos por la perito designada al efecto y por el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, el Registro de la Propiedad Industrial deniega la inscripción solicitada, indicando que:



“...CUARTO. SOBRE EL DICTAMEN FINAL. Vistos los argumentos presentados por el solicitante, manifiesta el examinador: De los datos proporcionados en las peticiones P02/00605/CR/2012 y P02/00830/CR/2012, se tuvo conocimiento del reclamo de prioridad española ES 199960001651 en la oficina Costarricense para la solicitud CR19960005629, por lo que se sugirió adoptar el resultado de la Oficina Europea de Patentes, cuya patente concedida, número de publicación EP 0 937-368, pertenece a la familia de patentes de prioridad española señalada.

(...)

Del resultado del análisis de la patente Europea EP 0 937 368, se determinó que la redacción de las reivindicaciones concedidas, son claras, concisa (sic) y además comprenden toda (sic) las características técnicas esenciales de la invención por lo que en la anterior respuesta se sugirió modificar las reivindicaciones de la solicitud costarricense a las reivindicaciones concedidas en la patente europea EP 0 937 368.

Por lo tanto, siendo que el solicitante no modificó las reivindicaciones de acuerdo con las que fueron concedidas en la patente Europea EP 0 937 368 tal como lo sugirió el examinador, no es posible conceder la solicitud presentada por cuanto las reivindicaciones aportadas no están redactadas de manera clara y concisa en función de las características técnicas de la invención...” (Ver folio 121)

Por su parte, la representación de la empresa recurrente, en su escrito de exposición de agravios presentado ante este Tribunal el 05 de diciembre de 2012, inicia haciendo una relación del Informe Pericial rendido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) y posteriormente expresa los siguientes alegatos:

1.- Que la solicitud de Patente No. 5629 es independiente de la solicitud europea EP 0 937 386, ya que en ella no se reclamó prioridad alguna y que la perito no indicó en su informe que se debían modificar las reivindicaciones aportadas, sino que solamente “sugiere”



adecuarlas a las de la Patente Europea, la cual, a la fecha de presentación de la solicitud costarricense aún no había sido divulgada ni publicada.

2.- Que las reivindicaciones de ambas solicitudes son prácticamente iguales, siendo sus diferencias meramente semánticas y por ello es injustificado e improcedente su rechazo por falta de claridad.

3.- La falta de claridad señalada se fundamenta en el uso de términos supuestamente imprecisos; sin embargo, esos términos citados como imprecisos se encuentran presentes también en las reivindicaciones de la patente europea.

4.- En cuanto a la patentabilidad, la perito al localizar diferentes documentos pertenecientes a la misma familia de patentes, parte de la premisa equivocada de que la patente europea es prioritaria de la solicitud costarricense, siendo que en esta última nunca se reclamó tal prioridad. Sin embargo, al analizar los documentos citados, estos en forma alguna afectan su patentabilidad.

5.- Esta misma patente fue concedida en los Estados Unidos de Norteamérica bajo el número 6,216,390 B1; y, tanto sus reivindicaciones como las de la patente europea EP 0937 386 son iguales a lo reivindicado en la solicitud de patente costarricense No. 5629.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El artículo 2 de la Ley de Patentes establece que para la concesión de una patente, la invención a patentar debe cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicabilidad industrial. Asimismo, para la verificación de tales requisitos, el artículo 13 inciso 2) de esta misma Ley, autoriza a que el Registro en la fase de calificación o examen de fondo 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**).

Al respecto, en el presente caso, en el Dictamen Pericial elaborado por la perito designada por la Unidad de Gestión y Transferencia del Conocimiento para la Innovación PROINNOVA, de la Universidad de Costa Rica, se concluye que la invención propuesta no es patentable, (ver a folios 61 a 69). Asimismo, en la Opinión de Patentabilidad emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), respecto de la patentabilidad se indicó que; en el estudio del estado de la técnica, fueron localizados diferentes documentos pertenecientes a la misma familia de patentes, dentro de los cuales fueron analizados la Patente Europea EP 0 937 386 y US 3823508 A (TAKEHARA) y EP 0406458 A (BENTLE PRODUCTS). Siendo que, respecto de la citada en primer término y que corresponde con la prioridad reclamada “...comprende todas las características técnicas esenciales de la presente invención, pero reclamadas de manera más clara y concisa respecto a las analizadas en la presente solicitud (ver cuadro VI), con lo cual además se subsana la falta de novedad y actividad inventiva observada para algunas de estas reivindicaciones (...); por lo que se sugiere modificar el capítulo reivindicatorio apegiándose a lo otorgado en la patente Europea, tomando en consideración incluir en las reivindicaciones las correspondientes referencias a las figuras...”

Es por ello que, no resultan de recibo los alegatos del recurrente, por cuanto tal como se evidencia en lo transcrito, sí le fue prevenido en la Opinión emitida por el IMPI, que debía modificar el pliego reivindicatorio a efecto de subsanar la falta de claridad que impedía su concesión.

Por otra parte, del contenido de la solicitud inicial resulta claro que, en su punto No. 4, el Licenciado Francisco Guzmán Ortiz, indica que la solicitud de esta patente es “...con base en la solicitud de patente española n° 9601651 de fecha 25 de julio de 1996, la cual no ha



sido publicada ni divulgada...” Aunado a ello, en escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de octubre de 1997, manifiesta que adjunta “...*copia certificada de la solicitud de esta patente en su país de origen...*” Es de dichas manifestaciones que, tanto la perito designada en Costa Rica, como el IMPI y el Registro de la Propiedad Industrial, concluyen que la solicitud costarricense reclama la prioridad de la presentada en su país de origen. Posición que es avalada por este Tribunal de Alzada.

De lo expuesto, concluye este Tribunal que no han sido acreditados a este expediente nuevos elementos que puedan contradecir los argumentos para el rechazo y que logren desvirtuar las conclusiones alcanzadas en sendos estudios de fondo, los cuales coinciden que las reivindicaciones expuestas en la solicitud bajo estudio carecen de claridad y que la solicitud no cumple con los requisitos para reclamar la prioridad de la Patente Europea.

En razón de lo anterior, considera esta Autoridad de Alzada que, tal como hizo el Registro *a quo*, debe denegarse la inscripción solicitada, pues con fundamento en los informes técnicos rendidos, los cuales se constituyen como la prueba esencial que este Tribunal debe valorar, y que no fueron desvirtuados por la empresa solicitante, se colige que la patente de invención denominada “**PROCEDIMIENTO DE CULTIVO HIDROPÓNICO Y DISPOSITIVO PARA SU PUESTA EN PRÁCTICA**”, no cumple con los requisitos de patentabilidad que establece la Ley, y por ello lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Francisco Guzmán Ortiz**, en representación de la empresa **INSTAIN, S. A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las trece horas con cincuenta y cuatro minutos del diecisiete de agosto de dos mil doce, la que en este acto se confirma.

CUARTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto



Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 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 **Francisco Guzmán Ortiz**, en representación de la empresa **INSTAIN, S. A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las trece horas con cincuenta y cuatro minutos del diecisiete de agosto de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue el registro de la patente denominada **“PROCEDIMIENTO DE CULTIVO HIDROPÓNICO Y DISPOSITIVO PARA SU PUESTA EN PRÁCTICA”**. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

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