



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0119-TRA-PI

Solicitud de patente de invención vía PCT “FORMULACIONES DE ACEITE”

ROHM AND HAAS COMPANY, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 10150)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO No. 590-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veinticinco de junio de dos mil quince.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, Abogado, titular de la cédula de identidad número 1-0335-0794, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **ROHM AND HAAS COMPANY**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las nueve horas del nueve de diciembre del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 16 de julio de 2008, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **ROHM AND HAAS COMPANY**, solicitó la protección de conformidad con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de la patente de invención titulada “**FORMULACIONES DE ACEITE**”, la cual se identifica en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos de América con el No. 60/963,297.



SEGUNDO. Que una vez publicada la solicitud de mérito por el gestionante, no se presentaron oposiciones, por lo que a través del Informe Técnico de Fondo presentado al Registro de la Propiedad Industrial el 24 de febrero de 2014, el Perito designado al efecto, se pronunció sobre el fondo, y mediante escrito presentado el día 3 de abril de 2014, la representación de la empresa solicitante hace sus manifestaciones respecto al informe pericial y habiendo el Perito rendido las valoraciones pertinentes a tales manifestaciones, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las nueve horas del nueve de diciembre de dos mil catorce, dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “[...] **POR TANTO** Con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Patentes [...] se resuelve: **I. Denegar la solicitud de Patente de Invención denominada “FORMULACIONES DE ACEITE ”. II. Ordenar el archivo del expediente. [...] NOTIFÍQUESE. [...]”**”.

TERCERO. Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 05 de enero de 2015, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, como Apoderado Especial de la empresa **ROHM AND HAAS COMPANY**, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada, no habiendo expuesto agravios al momento de esa impugnación, haciéndolo ante este Tribunal, una vez conferida la audiencia de reglamento, mediante resolución de las ocho horas con treinta minutos del veintinueve de abril de dos mil quince.

CUARTO. 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, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.



Redacta la Juez Ureña Boza, 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. Basándose en los dictámenes periciales emitidos por el Dr. German L. Madrigal Redondo y 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 concluyó que resulta procedente denegar la solicitud de concesión de la Patente de Invención denominada “**FORMULACIONES DE ACEITE**” y ordenar el archivo del expediente respectivo, al carecer las reivindicaciones de la 1 a la 14 de unidad de invención, claridad, suficiencia, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial y que asimismo estableció el examinador que se incluyen dos declaraciones del Dr. Richard Jacobson, en donde se amplía la materia contenida inicialmente, por lo que esto no puede ser incorporado en la solicitud. Señala además que la materia aquí vertida ya fue protegida en la solicitud 9490 y aunado a esto, que el examinador en su informe técnico concluyente consideró que las objeciones señaladas no han sido superadas toda vez que las reivindicaciones de la 1 a la 14 son consideradas como no invenciones por contener materia que se refiere a segundos usos, yuxtaposiciones y cambios de forma y dimensiones sin un efecto inesperado por un experto medio en la materia y que tales afirmaciones, señala el examinador, radican en que las composiciones y sus componentes son ya conocidos y además son utilizadas de la misma manera conocida por el experto medio en su campo de acción técnica. Señala además que las reivindicaciones 7 y 14 se refieren a un método de aplicación por lo que no se considera una categoría protegible.



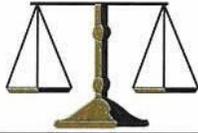
Apelada que fue dicha resolución, ante la audiencia conferida por esta sede, manifiesta el recurrente que las reivindicaciones 7 y 14 pertenecen a la unidad de invención de esta solicitud y deben ser consideradas parte de la misma. Agrega que se enmienda la Tabla 1 de la solicitud en la cual se reemplaza SF-A1 con SF-A4 y SF-B con SF-B4 y que el fundamento de esta enmienda se encuentra en el párrafo que precede esta tabla y que este párrafo define SF-A4 y SF-B4 y dice que estas dos formulaciones en aerosol fueron probadas y luego señala “Los resultados se muestran en la Tabla 1.” Y esta tiene el objetivo de mostrar la comparación de SF-A4 y SF-B4. Manifiesta que se enmiendan las reivindicaciones como se muestra en el documento que adjunta y que las reivindicaciones 1 y 14 (ahora reivindicación 13) son enmendadas para reemplazar el ciclopropano con 1-metilciclopropano y este es el compuesto 1-metilciclopropano discutido en la declaración del Dr. Richard Jacobson presentada en la respuesta previa. Concluye que con su última respuesta, se presentó la declaración del Dr. Richard Jacobson que fue presentada también en la solicitud de Estados Unidos y que la formulación que fue probada incluyó 1-MCP y alfa-ciclodextrina y que la declaración más tardía demuestra que la suspensión de partículas sólidas en un medio de aceite ocurre utilizando una variedad de dispersantes y que en la presente solicitud, los ejemplos muestran que las muestras con dispersante tienen mejor retención de 1-MCP y una eficacia biológica mejor que las muestras comparativas sin dispersante. Finaliza indicando que concluida la fase de valoración de fondo, su representada solicita se proceda a la declaración del otorgamiento de la presente invención a su favor por parte de su Despacho, ya que considera que la misma posee novedad, nivel inventivo y aplicación industrial por lo que debe proceder este Tribunal a revocar la resolución del Registro de la Propiedad Industrial y a ordenar la concesión de la presente solicitud de patente.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. 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 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**).

En el caso bajo estudio, analizadas por primera vez técnicamente las reivindicaciones de la invención presentada para otorgamiento de patente mediante el Informe Técnico Preliminar, se concluyó que carecían de unidad de invención, claridad, suficiencia, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, toda vez que, según dicho informe, emitido por el Doctor German L. Madrigal Redondo, se dictaminó entre otros aspectos, los siguientes: “[...] Las reivindicaciones de la uno a la nueve se consideran como no invenciones, segundos usos, yuxtaposiciones y cambios de forma y dimensiones sin un efecto inesperado por un experto medio en la materia, porque las composiciones reclamadas ya son conocidas y sus componentes son conocidos, además se utilizan de la misma forma que conoce el experto medio en su campo de acción técnico, igualmente los procedimientos de preparación son muy generales y comunes al experto medio en la materia y pertenecientes al dominio público. También se indica que la reivindicación 8 es una no invención, ya que no es una categoría protegible, esto porque se refiere a un método de aplicación y no a un producto ni un procedimiento de fabricación. [...] La solicitud no cumple con los requisitos establecidos en



los artículos siguientes: Ley: Art: 1,2, 6, 7 Reglamento: Art: 3, 4, 5, 7, 11, 13 [...]” (Ver folios 208 al 213).

Así, trasladado dicho informe a la empresa solicitante, ésta contesta por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha 03 de abril de 2014, por lo que lo allí expresado fue objeto de un nuevo análisis por parte del Examinador Técnico, el Dr. German L. Madrigal Redondo, quien dictaminó en el Informe Técnico Concluyente, como respuesta a la contestación del Informe Técnico Preliminar, que las modificaciones hechas a las reivindicaciones no cumplen con los requisitos establecidos de patentabilidad, señalando lo siguiente:

“[...] Excepciones de patentabilidad / No invenciones (Art. 1 Incisos 2 y 4. Ley 6867) [...] Sobre este punto específico, no se refiere el solicitante en su contestación al informe técnico preliminar; no obstante, se aclara que enmienda las reivindicaciones e incluye dos declaraciones del Dr. Richard Jacobson, en las cuales incluye información adicional a la materia revelada inicialmente en la solicitud, por lo cual dicha materia no puede ser incorporada, no obstante, más adelante se tomarán en cuenta los argumentos vertidos en el capítulo de novedad y nivel inventivo. Igualmente se le aclara al solicitante que la materia aquí vertida ya fue protegida en la solicitud 9490.

Sobre lo expresado por el solicitante, debe indicarse que no ha superado las objeciones planteadas. Las reivindicaciones de la 1 a la 14 se consideran como no invenciones, segundos usos, yuxtaposiciones y cambios de forma y dimensiones sin un efecto inesperado por un experto medio en la materia, esto porque las composiciones reclamadas ya son conocidas y sus componentes son conocidos, además se utilizan de la misma forma que conoce el experto medio en su campo de acción técnico, igualmente los procedimientos de preparación son muy generales y comunes al experto medio en la materia y pertenecientes al dominio público. También se indica que la reivindicación 7 y 14 es una reivindicación que se considera como no invención, ya que no es una categoría protegible, esto porque se refiere a un método de aplicación y no a un producto ni un procedimiento de fabricación. Igualmente la materia de



las reivindicaciones de la 1 a la 14 ya se encuentran protegidas, ya que en la materia protegida de la solicitud 9490 se encuentra la materia objeto de estudio en este informe técnico concluyente, por lo cual implicaría un doble patentamiento, una indebida ampliación del plazo de protección. [...]”.

Mantiene el examinador los criterios emitidos en el Informe Técnico Preliminar en cuanto a la unidad de invención, claridad y la suficiencia. Indica además el examinador en cuanto a los requisitos esenciales de patentabilidad que:

*“[...] **Respecto a la novedad:** [...] Por tanto, no puede afirmar que las composiciones o métodos reclamados (reivindicaciones de la 1 a la 14) sean novedosos ante el arte previo, ya que estos hechos son anticipados por el arte, incluso la composición en sus excipientes y activos de la misma forma que se conoce en el arte. Debe aclararse que esta solicitud describe la misma materia de la solicitud 9490, por tanto esto hace imposible dar protección a esta solicitud, porque en este caso sería una ampliación indebida de materia de dominio público. [...] **Respecto al nivel inventivo:** [...] Por tanto no puede aducirse características técnicas especiales, ya que todos los componentes descritos se usan de la misma forma por el arte y no existe problemas técnicos que impidan su formulación, se puede afirmar que son yuxtaposiciones de elementos del arte previo. Es claro que por la Ley de Stockes ampliamente conocida se establece que es obvio disminuir el tamaño de partículas para aumentar la suspendibilidad de partículas, igualmente la teoría DLVO explica mucho sobre la estabilidad de partículas para aumentar la capacidad de suspensión en la formulación es inexacta. Igualmente incluye formulaciones y características no divulgadas previamente en la solicitud esto amplía de forma inadecuada la divulgación original por tanto no puede ser soporte para justificar la novedad o el nivel inventivo.. [...] **Respecto a la aplicación industrial:** [...] No puede darse una aplicación industrial creíble, substancial, específica y útil a compuestos o composiciones que no poseen una característica técnica definida, ya que están reclamados de forma ambigua, profética y no concisa, lo que impide darle una reproducibilidad en el ámbito industrial. Igualmente las combinaciones y composiciones reclamadas que son dependientes*



no pueden tener aplicación industrial porque poseen los mismos defectos antes citados. Además se indica que la reivindicación 7 y 14 es un método de aplicación, por lo que no posee aplicación industrial, esto porque pertenece a la esfera íntima de la persona. [...] La solicitud no cumple con los requisitos establecidos en los artículos siguientes: Ley: Arts: 1,2, 6, 7 Reglamento: Arts: 3, 4, 5, 7, 11, 13 [...]” (ver folios del 254 a 3262), luego de lo cual procede el Registro al dictado de la resolución final, siendo aceptada la tesis en cuanto a la falta de unidad de invención, claridad, suficiencia, novedad, nivel de inventivo y aplicación industrial, dándose así la exclusión de patentabilidad, de conformidad con los requisitos que establecen los artículos antes citados.

Además, resalta este Tribunal que los criterios técnicos debidamente fundamentados emitidos por el Dr. German L. Madrigal Redondo, visibles de folios 208 a 213 y del 254 al 262, hacen imposible que la invención propuesta pueda ser concedida por parte del Registro de la Propiedad Industrial, de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867 y, el artículo 4 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo No. 15222-MIEM-J.

CUARTO. RESPECTO A LAS ENMIENDAS, MODIFICACIONES Y CANCELACIONES DE LAS REIVINDICACIONES HECHAS EN ESTA INSTANCIA.

Mediante escrito presentado ante este Tribunal el 19 de mayo de dos mil quince, y sus anexos rotulados “REIVINDICACIONES ENMENDADAS EN IDIOMA ESPAÑOL EN LIMPIO” y “TABLA 1 ENMENDADA” constantes a folios 282 a 297, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, Apoderado Especial de la empresa apelante, **ROHM AND HAAS COMPANY**, enmienda las reivindicaciones y la Tabla 1 de la solicitud como se muestra en la Propuesta que anexa, tal y como ya se expuso en los agravios dados por la apelante. Al respecto, merece indicarse que el momento procesal para que el solicitante presente sus observaciones, y en su caso, corrija o complete la documentación aportada, o enmiende, modifique o divida la solicitud, procede una vez que se ha realizado el examen de fondo, y consecuentemente, se conozca el respectivo informe técnico brindado por el examinador asignado a tal efecto, con el



fin de que el solicitante dentro del mes siguiente al día en que el Registro de la Propiedad Industrial le notifique los resultados de dicho informe técnico, se pronuncie sobre ese primer dictamen, conforme lo establece el artículo 13, inciso 3) de la Ley de Patentes, que indica: *“Artículo 13.- Examen de fondo [...] 3) En caso de observarse que no se han cumplido las condiciones del párrafo 1º, el Registro de la Propiedad Industrial lo 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 de lo prescrito en el artículo 8º. [...]”*; de ahí que, las enmiendas, modificaciones y cancelaciones de las reivindicaciones hechas por el apelante ante este Tribunal, son improcedentes, por no ser en esta Instancia donde se llevan a cabo y haber transcurrido el momento procesal oportuno para hacerlo.

Este Tribunal es claro, en cuanto a que una vez aceptada la tesis del examinador técnico en cuanto a la falta e incumplimiento de los requisitos patentabilidad, por parte de la Oficina de Patentes del Registro de la Propiedad Industrial, ya en alzada no se puede venir a enmendar o modificar las reivindicaciones para tratar de variar el criterio técnico emitido. Si bien el artículo 8 inciso 1) de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867, prevé la posibilidad de que las reivindicaciones sean modificadas, interpretando dicha norma a partir de lo estipulado por su artículo 13 inciso 3) antes expuesto, debe colegirse que esa modificación debe suceder de previo al dictado de la resolución final por parte del Registro, para que puedan dichas modificaciones ser valoradas por el examinador técnico. En el presente caso, la valoración técnica indicó que la invención carece de unidad de invención, claridad, suficiencia, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, criterio acogido por la resolución final venida en alzada, entonces, debió el apelante haber argumentado el porqué considera que la invención sí posee y cumple con dichos requisitos para poder ser objeto de otorgamiento de patente, basándose en lo ya presentado y analizado técnicamente, y no venir en sede de apelación a plantear cambios en su solicitud a las reivindicaciones, cambios que no fueron objeto de análisis por el Órgano **a quo** y que no pueden ser avalados en sede de apelación. 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 modificaciones a la solicitud inicial 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.

La ley de patentes da una única oportunidad, según el artículo 13.3 para hacer correcciones y modificaciones, y más aún, el artículo 8 de dicha ley no autoriza realizar modificaciones posteriores a la presentación de la solicitud que impliquen ampliar la invención divulgada o una expansión de la divulgación contenida en la solicitud. El examen del Tribunal debe entonces limitarse al análisis de la solicitud inicial y las modificaciones realizadas de conformidad con el artículo 8 citado y su valoración por el Perito. Tome en cuenta el apelante que lo que podía hacer ante esta instancia es pedir la valoración de la solicitud a conocimiento de un nuevo perito. Pero no existe esa tercera valoración como tampoco estamos ante un criterio técnico oscuro, incongruente o contradictorio, todo lo contrario el perito hizo una valoración correcta de todos los elementos reivindicatorios, concluyendo que la solicitud no cumple con los requisitos de patentabilidad, con lo cual está de acuerdo este Órgano de alzada

Conforme a lo anterior, bien hizo la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, 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: **“FORMULACIONES DE ACEITE”**, 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 el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **ROHM AND HAAS COMPANY**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las nueve horas del nueve de diciembre del dos mil catorce, 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 de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, No. 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 **Víctor Vargas Valenzuela** en condición de Apoderado Especial de la empresa **ROHM AND HAAS COMPANY**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las nueve horas del nueve de diciembre del dos mil catorce, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de concesión de la patente presentada. 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