



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0742-TRA-PI

Solicitud de Patente de Invención: “ADITIVO PARA CONCRETO Y MORTERO, UN PROCESO PARA SU PREPARACION Y USO ASI COMO CONCRETO O MORTERO CON DICHO ADITIVO.”

CEMEX RESEARCH GROUP, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 9154)

Marcas y otros signos

VOTO N° 620-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas con cuarenta y cinco minutos del treinta de junio de dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, abogada, vecina de San José, cédula de identidad número 1-812-604, en su calidad de apoderado especial de la empresa **CEMEX RESEARCH GROUP**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintidós minutos del veintidós de julio de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 25 de mayo de 2007, la Licenciada **Monica Zamora Ulloa**, en su condición de gestora oficiosa de la empresa **CEMEX RESEARCH GROUP**, solicitó la inscripción de la Patente de Invención denominada “**ADITIVO PARA CONCRETO Y MORTERO, UN PROCESO PARA SU PREPARACION Y USO ASI COMO CONCRETO O MORTERO CON DICHO**



ADITIVO.” Clasificación internacional C04B/14/10, C04B/14/20, C04B/33/04, C04B/28/02, C04B/40/00, inventor SCHEYE FREDDIE.

SEGUNDO. Mediante el auto de las nueve horas, ocho minutos del veinte de marzo de dos mil catorce, emitido por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, se le pone en conocimiento al solicitante sobre el informe técnico rendido por el Ing. **Miguel Ángel Mata Solano**, el 18 de marzo de 2014, bajo el expediente No. 9154, siendo que el mismo rechaza la solicitud al no cumplir con los requisitos de patentabilidad. Por lo que, se le previene al solicitante para que dentro del plazo de **UN MES** contado a partir de la notificación, manifieste lo que tenga a bien. (v.f 186).

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas, veintidós minutos del veintidós de julio de dos mil catorce, la Oficina de Patentes de Invención del Registro Nacional, resolvió; “[...] *Denegar la solicitud de Patente de Invención denominada “ADITIVO PARA CONCRETO Y MORTERO, UN PROCESO PARA SU PREPARACION Y USO ASI COMO CONCRETO O MORTERO CON DICHO ADITIVO” y ordenar el archivo del expediente respectivo. [...].*” La anterior, **notificada el día 28 de agosto de 2014.**

CUARTO. Inconforme con la resolución mencionada, en fecha 03 de septiembre de 2014 la Licda. **Ana Catalina Monge Rodríguez**, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución final antes referida y en razón de ello es 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, 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 el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Se tienen como hechos probados de relevancia para el dictado de la presente resolución, el siguiente:

- **Informe Técnico de Fondo**, rendido por el Ing. **Miguel Ángel Mata Solano**, el 18 de marzo de 2014, mediante el cual se determinó que la solicitud de la Patente de Invención denominada **“ADITIVO PARA CONCRETO Y MORTERO, UN PROCESO PARA SU PREPARACION Y USO ASI COMO CONCRETO O MORTERO CON DICHO ADITIVO”**, debe rechazarse, en virtud de que la materia de las reivindicaciones de la 1 a la 22 no cumplen con los requisitos de patentabilidad, conforme el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad. (v.f 179 al 185).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que como tales incidan en la resolución de este proceso.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, procedió a denegar la solicitud de la Patente de Invención denominada **“ADITIVO PARA CONCRETO Y MORTERO, UN PROCESO PARA SU PREPARACION Y USO ASI COMO CONCRETO O MORTERO CON DICHO ADITIVO”**, en virtud de determinar el Ing. **Miguel Ángel Mata Solano**, que; “[...] la solicitud no contiene excepciones de patentabilidad ni materia que no sea considerada como invenciones, además indica que cumple con el requisito de unidad de invención, según lo establece el artículo 7 de la Ley 6867. (folio 180). En cuanto a la claridad, el Ing. Mata solano indica que las 22 reivindicaciones no cumplen con este requisito, ya que en la



reivindicación 1 la frase” para obtener una consistencia que corresponda con el equipo de dosificación “no es clara y no permite que una persona versada en la técnica, pueda determinar cuáles son las características técnicas necesarias para obtener lo que se requiere proteger. Además, esta reivindicación está formulada de tal manera que no refleja claramente la cantidad de arcilla o agua en la suspensión. En cuanto a la suficiencia, indica el examinador que la descripción no es suficiente para sustentar lo que se desea proteger en las reivindicaciones de la 1 a la 22. No detalla la solicitud la superioridad de lo divulgado con respecto al estado del arte (folio 181). Indica el examinador, que pese a que se encontraron documentos muy similares, las reivindicaciones 1 a 22 cumplen con novedad, solamente porque los documentos encontrados no son exactamente iguales a la materia de las 22 reivindicaciones. En cuanto al nivel inventivo, indica el examinador que D1 afecta a las reivindicaciones de la presente solicitud, esto porque describe “una arcilla de esmectita líquida y a la producción de una arcilla de esmectita líquida, útil como un aditivo antilfluidificante modificado en losas de piso autonivelantes (es decir concreto autocompactante)...”. Señala que D1 también divulga una mayor reducción de la viscosidad y aunque no describe un tiempo determinado para la maduración, como si lo establece la reivindicación 1 de la presente solicitud. De esta manera resulta evidente la preparación de un aditivo con las mismas características, por ser conocido el arte previo. Además señala que los documentos D2 y D3 afectan a las reivindicaciones de la 1 a la 11, porque se refieren a la preparación de suspensiones acuosas a base de esmectita con alto contenido de sólidos. En razón de lo indicado, las reivindicaciones 1 a 22 resultan obvias a partir de los documentos citados. Concluye el examinador que las reivindicaciones 1 a la 22 tienen aplicación industrial, ya que muestran una utilidad específica, sustancial y creíble (folios 182 al 184).”

En consecuencia, el Registro de la Propiedad Industrial, procede a denegar la solicitud de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, al no cumplir con los requisitos de patentabilidad.

Por su parte, la representante de la compañía **CEMEX RESEARCH GROUP**, en su escrito de agravios señala que la patente de invención presentada por su representada fue concedida



en México (Estados Unidos Mexicanos) por el Instituto de la Propiedad Industrial (IMPI), bajo registro 302192 el 09 de agosto de 2012. Ante ello, solicita se ajuste la solicitud nacional PCT con el documento técnico mexicano avalado, de manera que supere los requisitos de nivel inventivo, actividad inventiva y aplicación industrial. Agrega, que la presente patente de invención de igual manera fue concedida en la Oficina de Patentes de Estados Unidos de América, bajo registro número 11791348 el 14 de febrero de 2012, y para dichos efectos aporta los certificados de registro como prueba de sus manifestaciones. Por lo que, solicita se revoque la resolución venida en alza y se continúe con el trámite de inscripción.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El artículo 2 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 (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.

En este mismo sentido, la jurisprudencia nacional ha externado:

“[...] 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 [...].” (Tribunal



Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Voto No. 650-02 de las 9:15 horas del 9 de agosto de 2002)

En el presente caso, y analizada técnicamente la patente de invención “**ADITIVO PARA CONCRETO Y MORTERO, UN PROCESO PARA SU PREPARACION Y USO ASI COMO CONCRETO O MORTERO CON DICHO ADITIVO**”, por el examinador Ing. **Miguel Ángel Mata Solano**, determinó lo siguiente:

- En cuanto al requisito de **CLARIDAD**, el examinador indica que las 22 reivindicaciones no lo cumplen, ya que en la reivindicación 1 la frase “*para obtener una consistencia que corresponda con el equipo de dosificación*” no es clara y no permite que una persona versada en la técnica, pueda determinar cuáles son las características técnicas necesarias para obtener lo que se requiere proteger. Además, esta reivindicación está formulada de tal manera que no refleja claramente la cantidad de arcilla o agua en la suspensión.
- En cuanto a la **SUFICIENCIA**, se indica que la descripción no es suficiente para sustentar lo que se desea proteger en las reivindicaciones de la 1 a la 22. En virtud de que no detalla la solicitud la superioridad de lo divulgado con respecto al estado del arte.
- Con relación a la **NOVEDAD** contenida en la invención, concluye que las reivindicaciones 1 a la 22 si cuenta con novedad, porque los documentos encontrados no son exactamente iguales a la materia de las 22 reivindicaciones.
- Sobre el **NIVEL INVENTIVO**, las reivindicaciones de la 1 a la 22 no cumplen con este requisito de patentabilidad. Siendo que D1 afecta a las reivindicaciones de la presente solicitud, porque describe “una arcilla de esmectita líquida y a la producción de una arcilla de esmectita líquida, útil como un aditivo antilfluidificante modificado en losas de piso autonivelantes (es decir concreto autocompactante)...”. Asimismo, señala que D1 también divulga una mayor reducción de la viscosidad y aunque no



describe un tiempo determinado para la maduración, como si lo establece la reivindicación 1 de la presente solicitud. De esta manera resulta evidente la preparación de un aditivo con las mismas características, por ser conocido el arte previo. Además señala que los documentos D2 y D3 afectan a las reivindicaciones de la 1 a la 11, porque se refieren a la preparación de suspensiones acuosas a base de esmectita con alto contenido de sólidos. En razón de lo indicado, las reivindicaciones 1 a 22 resultan obvias a partir de los documentos citados.

- Respecto de la **APLICACIÓN INDUSTRIAL**, las reivindicaciones de la 1 a la 22 si cumplen con dicho requerimiento, ya que muestran una utilidad específica, sustancial y creíble.

En este sentido, el profesional no recomienda proteger la materia contenida en las reivindicaciones 1-22 dado que no cumple con los requisitos de patentabilidad que establece la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad.

Ahora bien, siendo que el dictamen es desfavorable, el Registro de instancia le previene al solicitante mediante el auto de las nueve horas, ocho minutos del veinte de marzo de dos mil catorce, las objeciones contenidas en su solicitud a efectos de que ejerza su derecho de defensa y se pronuncie con respecto al informe técnico rendido por el Ing. Mata Solano, conforme de esa manera lo dispone el artículo 13, inciso 3 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, otorgando el precitado numeral para dichos efectos el plazo de **UN MES** para que el interesado manifieste lo que tenga a bien.

Prevención que según se desprende de los autos no fue cumplida por el solicitante, lo cual es una situación que le impide a la Administración registral, hacer un nuevo análisis o valoración de la materia que se desea patentar con las corrección o aclaraciones respectivas a efectos de subsanar lo peticionado, omisión que evidentemente conlleva a que las objeciones señaladas a la invención por parte del profesional no hayan sido subsanadas y en consecuencia debe rechazarse la solicitud de registro.



Una vez firme la acción oficial, el Registro de la Propiedad Industrial, Sección de Patentes de Invención, procede con el dictado de la resolución final, siendo aceptada la tesis en cuanto a la falta de nivel inventivo, señalados por el examinador, de conformidad con los requisitos que establece el artículo 1 y 2 de la Ley de Patentes, ya que para que una invención sea patentable, se requiere que reúna tres requisitos básicos y esenciales que exige la Ley; a saber: “1) [...] si es nueva, si tienen nivel inventivo y si es susceptible de aplicación industrial”.

Respecto a la exigencia de estos requisitos, la doctrina en forma abundante se ha referido a ellos. Así por ejemplo, Salvador D. Bergel señala que: “ 1) *Novedad* [...] En un sentido vulgar, novedoso es aquello que antes era desconocido, mas en materia de patentes la novedad implica un concepto legal, habida cuenta de las dificultades que entraña su caracterización. Puesto que la invención supone un avance de la técnica, se comprende que la novedad que aquello implica no puede ser subjetiva, sino que ha de ser objetivamente determinada [...] 2) *El estado de la técnica* [...] Debe destacarse que el acceso al público obsta a que la invención se considere novedosa y, por ende, a que pueda ingresar en la categoría de invención patentable [...] El estado de la técnica es una expresión complementaria de la novedad, puesto que en general deben entenderse incluidos en él todos aquellos principios científicos, reglas prácticas, métodos y conocimientos de toda índole con los que cualquier técnico trabaja a diario, solucionando los problemas que se le plantean. Por lo tanto, es nuevo todo lo que no pertenece al estado de la técnica, mientras que todo aquello que está incluido en ese estado de la técnica debe considerarse que carece de novedad [...] 3) *Actividad inventiva* [...] El hecho de atribuir altura inventiva a una nueva regla significa que el técnico normal no habría podido llegar al conocimiento de la misma a partir de los conocimientos que integraban el estado de la técnica a la fecha de la solicitud. La invención debe importar un paso más [...] 4) *Aplicación Industrial* [...] El carácter industrial de la invención consiste en la exigencia de que la regla inventiva tenga por objeto una actuación del hombre sobre las fuerzas de la naturaleza. Por ello puede afirmarse que es industrial aquella invención en cuya ejecución han de utilizarse fuerzas o materias de la



naturaleza para la obtención de un resultado con entidad física [...]” (CORREA Carlos (coord.)- BERGEL Salvador- GENOVESI Luis- KORS Jorge- MONCAYO VON HASE Andrés-ALVAREZ Alicia, “Derecho de Patentes El nuevo régimen legal de las invenciones y los modelos de utilidad”, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1999, p.p. 15, 16, 18, 19, 21 y 23).

Así las cosas, cabe resaltar por parte de este Tribunal que el criterio técnico debidamente fundamentado por el Ing. Miguel Ángel Mata Solano, visible de folio 179 al 185 del expediente, hacen imposible que la invención propuesta pueda ser concedida por parte del Registro de la Propiedad Industrial, de conformidad con los artículos 1, 2, 7 y 13 inciso 3 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, por lo que los agravios externados por el recurrente no pueden ser de recibo.

En cuanto a los aspectos relacionados con los derechos de prioridad de una solicitud, de conformidad con lo establece el Convenio de Paris, o en su defecto del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). Cabe advertir, por este Órgano de alzada que ambas modalidades efectivamente son acogidas en Costa Rica, sin embargo, el hecho de que una solicitud reclame prioridad, bajo cualquiera de esas modalidades, no le garantiza a su titular que su invención sea patentable dentro de nuestro territorio, hasta tanto no cuente con un dictamen favorable que le permita obtener protección registral.

En este mismo sentido, obsérvese lo que al respecto establece el artículo 4 bis del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, señala:

“[Patentes: independencia de las patentes obtenidas para la misma invención en diferentes países] 1) Las patentes solicitadas en los diferentes países de la Unión por los nacionales de países de la Unión serán independientes de las



patentes, obtenidas para la misma invención en los otros países adheridos o no a la Unión.” (Resaltado es nuestro)

Por su parte, el artículo 2 inciso 2) del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, en lo de interés dice:

“2) No se interpretará ninguna disposición del presente Tratado en el sentido de que disminuye los derechos establecidos en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial para los nacionales o domiciliados en cualquier país parte en dicho Convenio.”

Queda claro entonces, que el hecho de que su representada tenga patentada la presente invención en otros países, no es un razón viable para concederle el registro dentro de nuestro territorio, en virtud de que toda patente de invención sujeta a inscripción debe presentarse conforme a la normativa legal y reglamentaria del país en que se desea registrar, para el caso que nos ocupa, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad y su Reglamento. Por lo que sus argumentos en este sentido, como además el de solicitar a la Administración registral, proceda ajustar la solicitud nacional PCT incoada por su representada, con el documento técnico mexicano que se encuentra avalado, a efectos de que su invención supere los requisitos de nivel inventivo, actividad inventiva y aplicación industrial, son improcedentes.

Por las consideraciones dadas este Tribunal estima que la resolución recurrida se encuentra ajustada a Derecho, y lo único procedente es declarar sin lugar el ***Recurso de Apelación*** interpuesto por la Licda **Ana Catalina Monge Rodríguez**, apoderado especial de la empresa **CEMEX RESEARCH GROUP**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintidós minutos del veintidós de julio de dos mil catorce, la cual se confirma en todos sus extremos.



SÉXTO. 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 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación planteado por la Licda **Ana Catalina Monge Rodríguez**, apoderado especial de la empresa **CEMEX RESEARCH GROUP**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintidós minutos del veintidós de julio de dos mil catorce, la cual se confirma y se proceda con el rechazo de la solicitud de la patente de invención denominada **“ADITIVO PARA CONCRETO Y MORTERO, UN PROCESO PARA SU PREPARACION Y USO ASI COMO CONCRETO O MORTERO CON DICHO ADITIVO”**. 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

Kattya Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora.



DESCRIPTORES

Inscripción de la Patente de Invención

TG. Patente de invención

TNR. 00.39.55