



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2014-0271-TRA-PI**

**Solicitud de Inscripción de Patente (COMPOSICION ANTIOXIDANTE PARA ACEITE PARA COCINAR, METODO DE PREPARACION Y USO)**

**OIL PROCESS SYSTEMS: Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 7524)**

**Patentes, dibujos y modelos**

**VOTO No. 801-2014**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas cinco minutos del once de noviembre del dos mil catorce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor de edad, Abogado, casado una vez, vecino de San José, en su condición de Apoderado Especial de **OIL PROCESS SYSTEMS, INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, de las nueve horas cincuenta y dos minutos del cinco de febrero del dos mil catorce.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que al ser las nueve horas treinta y seis minutos once segundos del 13 de octubre del 2004, el Licenciado **Fernán Vargas Rohmoser**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número 1-227-995, gestor de negocios de **OIL PROCESS SYSTEMS, INC**, solicitó el registro de un invento denominado “**COMPOSICION ANTIOXIDANTE PARA ACEITE PARA COCINAR, METODO DE PREPARACION Y USO**”, patente internacional N° PCT/US03/09085, memoria descriptiva y reivindicaciones y



traducción oficial, clasificación internacional A23D 9/00 correspondiente a la séptima edición de patentes.

**SEGUNDO.** Que a través del informe técnico preliminar, la examinadora designada al efecto, se pronunció sobre el fondo de la presente solicitud, y mediante escrito presentado el 31 de octubre del 2013, la representación de la empresa solicitante hace sus manifestaciones respecto al informe pericial y habiendo el examinador rendido las valoraciones pertinentes a tales manifestaciones mediante informe técnico concluyente, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las nueve horas cincuenta y dos minutos del cinco de febrero del mil catorce, dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “[...] **POR TANTO** Con sujeción a las disposiciones legales relativas y sin responsabilidad para El Estado en cuanto a la novedad y utilidad de la invención indicada, se resuelve: I. Aceptar las reivindicaciones 1, 3-7 modificadas por la examinadora en su informe técnico concluyente de fecha catorce de enero del dos mil catorce; las cuales se reenumeran de la 1 a la 6. II. Conceder a la compañía **OIL PROCESS SYSTEMS** la Patente de Invención denominada **COMPOSICION ANTIOXIDANTE PARA ACEITE PARA COCINAR, METODO DE PREPARACION Y USO**, la cual estará vigente y efectiva hasta el día veinticuatro de marzo del dos mil veintitrés concesión número **TRES MIL DOCE**. [...] **NOTIFÍQUESE**. [...]”.

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de marzo del 2014, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, Apoderado Especial de la compañía **OIL PROCESS SYSTEMS INC.**, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada y solicita al Registro reconsiderar su criterio y continuar con los trámites de inscripción de la patente con todas sus reivindicaciones. Posteriormente, mediante escrito de fecha 18 de agosto de 2014 la Licenciada Marianella Arias Chacón, quien acepta las reivindicaciones propuestas por la perito, Dra. Jéssica M. Valverde Canossa en su Informe Técnico Concluyente del 14 de enero del 2014 y solicita ordenar continuar con los trámites de inscripción.



**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, 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 Juez Ortiz Mora, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Se tiene como hecho probado de interés para la resolución de este proceso, el Informe Técnico Preliminar y el Informe Técnico Concluyente rendidos por la Ph. D. Jéssica M. Valverde Canossa, sobre la invención denominada **“COMPOSICION ANTIOXIDANTE PARA ACEITE PARA COCINAR, METODO DE PREPARACION Y USO”** (Ver folios 184 a 190 y 239 a 245).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No se advierten hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve como procedente la inscripción de la solicitud del modelo industrial denominado **“COMPOSICION ANTIOXIDANTE PARA ACEITE PARA COCINAR, METODO DE PREPARACION Y USO”**, fundamentándose en el Informe Técnico emitido por la examinadora Ph.D. Jéssica M. Valverde Canossa y en el artículo 15 incisos 2) y 3) de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad N° 6867 (en adelante, Ley de Patentes) y su Reglamento 15222-MIEM-J del 12 de diciembre de 1983, aceptando la reivindicaciones 1, 3-7 modificadas por la examinadora en su informe técnico concluyente del 14 de enero del 2014; las cuales reenumeran de la 1 a la 6, lo



anterior por cumplir con los requisitos de patentabilidad establecidos en el artículo 2 inciso 1) de la Ley de Patentes, sean novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente, concentra su inconformidad en que el criterio del Registro para rechazar la inscripción de la reivindicación 2 es incorrecto por cuanto la reivindicación si cumple con todos los requisitos de unidad de invención, claridad y suficiencia, necesarios para ser objeto de protección registral, misma que es novedosa, tiene nivel inventivo y aplicación industrial.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Según consta a folios 184 a 190 del expediente de marras, la examinadora designada por el Registro de la Propiedad Industrial, oficina de Patentes de Invención, la *Ph.D. Jéssica M. Valverde Canossa* al valorar las características de patentabilidad de las reivindicaciones, estableció mediante su *informe técnico preliminar*, lo siguiente:

*“[...] **IV. Excepciones de Patentabilidad / No invenciones** [...] Las reivindicaciones de la 1 a la 29 consisten en un proceso de aplicación o un uso de la composición de aditivo reivindicada en las reivindicaciones de la 30 a la 38, por lo que no son patentables según el Artículo 1, donde se indica que podrá ser un producto o un procedimiento de fabricación; [...] **V. Unidad de Invención.** Este Registro considera que el requisito de unidad de invención (X) se cumple. [...]. **VI. Claridad.** Este Registro considera que el requisito de claridad (X) no se cumple. [...] **VII. Suficiencia.** Este Registro considera que el requisito de suficiencia (X) no se cumple. [...] **VIII. Declaración motivada sobre Novedad, Nivel Inventivo y Aplicación Industrial.** [...] **a. Respecto a la novedad:** [...] se considera que las reivindicaciones presentadas no cumplen con el requisito de claridad, lo cual afecta los requisitos de patentabilidad. [...] Por lo tanto con base en el Artículo 2 de la Ley 6867 se concluye de este estudio parcial que la materia comprendida en las reivindicaciones 30-38 de la solicitud de patente 7254 no es nueva con respecto a D1 y D6. Según lo divulgado por*



*el solicitante [...] estas objeciones pueden ser superadas modificando las reivindicaciones. b. **Respecto al nivel inventivo:** [...] Teniendo en cuenta las reivindicaciones enmendadas y el estado de la técnica un experto en la materia habría combinado D1 con D2-D5 para resolver el problema planteado. [...] La materia comprendida en las reivindicaciones de la 1 a la 29 no se considera una invención (ver sección IV) por lo que no aplica la evaluación de este requisito. c. **Respecto a la aplicación industrial:** De conformidad con el Artículo 2, inciso 6 de la Ley 6867 y el Artículo 7 del Reglamento 15222-MIEM-J: [...] La materia comprendida en las reivindicaciones enmendadas de la 30 a la 38 tiene defectos de claridad, sin embargo parecen cumplir con el requisito de aplicación industrial. [...] X. **Resultado del informe.** Se recomienda la concesión de la Patente NO. **Observaciones:** Por lo tanto, a la luz del análisis anterior y de conformidad con el Artículo 13 de la Ley 6867; no se recomienda la protección para la composición comprendida en las reivindicaciones de la 30 a la 38, hasta tanto no se corrijan las objeciones detalladas en este informe. [...].*

Del indicado examen preliminar, se dio traslado a la recurrente para que ejerciera su defensa y manifestara sus observaciones, procediendo ésta a efectuarlas, con el fin de resolver las inconformidades expuestas por el examinador en ese análisis de fondo. Al respecto el solicitante indicó al contestar el informe preliminar, lo siguiente:

*“[...] que mi representada ha realizado una modificación a las reivindicaciones de esta patente, cancelando las reivindicaciones 1 a 29. Por dicha razón se adjunta las reivindicaciones de esta patente debidamente modificadas. [...] Claridad: las reivindicaciones 1 a 7 se han modificadas de acuerdo a lo solicitado por Dr. Valverde. [...] (folio 219 a 235)*

La Examinadora referida determinó, mediante **informe técnico concluyente**, en contestación a lo alegado por el recurrente y en relación a las reivindicaciones enmendadas, lo siguiente:



“[...] **IV. Excepciones de Patentabilidad / No invenciones [...]** Visto el nuevo juego de reivindicaciones y la contestación del solicitante, la presente solicitud no contiene excepciones de patentabilidad ni materia que se considere como no-invenciones. [...]

**V. Unidad de Invención.** Este Registro considera que el requisito de unidad de invención [...] (X) no se cumple. [...] Este estudio se realizará con base en la invención 1, que tiene un defecto de claridad fácilmente corregible [...] las reivindicaciones enmendadas en el anexo 1 que son las que serán utilizadas en este estudio para no perjudicar al solicitante. **VI. Claridad.** [...] Este Registro considera que el requisito de claridad (X) no se cumple. [...] **VII. Suficiencia.** [...] Este Registro considera que el requisito de suficiencia (X) se cumple. [...] 3. Explicaciones. **a. Respecto a la novedad:** [...] Dado a lo antes expuesto y con la finalidad de orientar al solicitante y no perjudicarlo, para este análisis se utilizan también las reivindicaciones recomendadas en el anexo 1, ya que de otra manera no cumpliría con el requisito de novedad con respecto a D6 y no aplicaría el análisis de novedad debido a la objeción de claridad. [...] Se concluye además que la materia comprendida en las reivindicaciones, recomendadas por el examinador en el anexo 1 que son las reivindicaciones 1, 3-7 con modificaciones (ver sección de claridad), cumplen con el requisito de novedad, ya que no se encontró un documento que contenga todas las características técnicas esenciales. **b. Respecto al nivel inventivo:** [...] se concluye que la materia comprendida en las reivindicaciones de la 1 a la 6 recomendadas, que son las reivindicaciones 1, 3 a-7 modificadas (ver sección de claridad), cumplen con el requisito de nivel inventivo. **c. Respecto a la aplicación industrial:** [...] La materia comprendida en el nuevo juego de reivindicaciones, 1 a la 7, tiene defectos de claridad por lo que no aplicaría la evaluación de este requisito. [...] **XI. Resultado del informe.** Se recomienda la concesión de la Patente. PARCIAL. [...] Observaciones: No se recomienda la concesión del juego de reivindicaciones de la 1-7 tal y como fue presentado en Folio 235; dado a que la materia contenida tiene defectos de claridad que afectan los requisitos de unidad de invención, claridad, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Con el fin de orientar al solicitante se realizó un estudio con



*base en las reivindicaciones con modificaciones recomendadas por examinador en el anexo 1, que son las reivindicaciones 1, 3-7 con leves modificaciones (ver sección de claridad). Por tanto para beneficio del solicitante y a la luz del análisis anterior y de conformidad con el Art. 13, Ley 6867 se recomienda la protección para la materia de las reivindicaciones recomendadas en el anexo 1. Se da por finalizado el trámite de la presente solicitud quedando en firme desde el momento de la presentación de este informe Técnico Concluyente, la materia que no fue modificada en informe Técnico preliminar queda igualmente en firme.*

Para la realización de este estudio de fondo, el examinador debe realizar una extensa búsqueda de diversas fuentes que estén en el estado de la técnica en cualquier parte del mundo. Este examinador debe ser capaz de distinguir documentos, que contengan elementos similares o se utilicen compuestos químicos comunes, discriminar las divulgaciones que son relevantes para la invención y descartar las que no contienen relación directa con la solicitud. Esa valoración debe de realizarse tomando en consideración la integridad de la invención solicitada. Lo anterior en aplicación a la normativa nacional e internacional vigente y las directrices e instrucciones emanadas del Registro, como lo indica el artículo 4 del Reglamento para la Contratación de Examinadores Externos para la Oficina de Patentes del Registro de la Propiedad Industrial (Reglamento. No 12-2010 del 18 de marzo de 2010 correspondiente al Acuerdo J135 de la Junta Administrativa del Registro Nacional, tomado en la Sesión Ordinaria No. 12-2010, celebrada el día 18 de marzo de 2010).

En el caso concreto la examinadora nombrada consideró que se procedente que se conceda por parte del Registro la inscripción del invento, para lo cual emite criterio aceptando las reivindicaciones 1 y 3 al 7 modificadas y aclaradas por ese profesional en su informe, y reenumeradas del 1 al 6, ya que éstos cumplen los requisitos de patentabilidad del artículo 2 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad número 6867.



A pesar de que el gestionante apela en tiempo y forma respecto a la reivindicación número 2, posteriormente mediante documento entregado a este Tribunal el 18 de agosto del 2014, indica textualmente [...] *que mi representada ha aceptado las reivindicaciones propuestas por la perito, Dra. Jéssica M. Valverde Canossa en su Informe Técnico Concluyente del 14 de enero del 2014 [...] solicitamos revocar la resolución apelada, y ordenar continuar con los trámites de inscripción de la patente N° 7524. [...].* Conforme a lo indicado en ese escrito, mediante el que el solicitante está de acuerdo con lo acogido por el Registro, y al no existir agravios, este Tribunal declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, representante de la empresa **Oil Process System, Inc.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las las nueve horas cincuenta y dos minutos del cinco de febrero del dos mil catorce, la cual se confirma en todos sus extremos.

**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, 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 del 31 de agosto del 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 interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, representante de **Oil Process System, Inc.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, de las nueve horas cincuenta y dos minutos del cinco de febrero del dos mil catorce, lo cual en este acto se confirma en todos sus extremos, concediendo las reivindicaciones 1, 3-7 modificadas por la examinadora en su informe técnico concluyente de fecha catorce de enero de dos mil catorce; las que se reenumeran de la 1 a la



6, de la Patente de Invención denominada ***“COMPOSICION ANTIOXIDANTE PARA ACEITE PARA COCINAR, METODO DE PREPARACION Y USO”***, la cual estará vigente y efectiva hasta el día veinticuatro de marzo del dos mil veintitrés concesión número tres mil doce. 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 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**