



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0108-TRA-PI

Solicitud de patente de invención vía PCT “COMPOSICION ANTIOXIDANTE PARA ACEITE PARA COCINAR METODO DE PREPARACION Y USO”

OIL PROCESS SYSTEMS INC., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2014-0385)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO No. 844-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cuarenta minutos del tres de noviembre de dos mil quince.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, titular de la cédula de identidad número 1-679-960, en su condición de apoderada especial de la empresa **OIL PROCESS SYSTEMS INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las 11:50 horas del 18 de setiembre del 2014.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 18 de agosto de 2014, la licenciada **Marianella Arias Chacón** de calidades y condición citada, solicitó la entrada en fase nacional de la patente tramitada según los cánones del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes bajo el número PCT/US2003/009085, titulada “**COMPOSICION ANTIOXIDANTE PARA ACEITE PARA COCINAR METODO DE PREPARACION Y USO**”.



SEGUNDO. Que en fecha 20 de agosto de 2014, la Dra. **Jéssica M. Valverde Canossa**, emitió minuta de rechazo de plano de la solicitud de concesión de la patente que nos ocupa. [folios 12 a 16]

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 11:50 horas del 18 de setiembre del 2014, el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, resolvió acoger la recomendación de la Dra. **Jéssica Valverde Canossa**, y con base en los fundamentos normativos dados por ésta, rechazar de plano la solicitud de la Patente de Invención No. 2014-0385, denominada “**COMPOSICION ANTIOXIDANTE PARA ACEITE PARA COCINAR METODO DE PREPARACION Y USO**”, por no ajustarse lo solicitado a la materia de patentabilidad exigida por la legislación nacional, para este tipo de solicitudes, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 inciso 2.d), de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos, Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, número 6867 y artículo 4 del Reglamento a dicha Ley; y asimismo ordenar la devolución del 50% de la tasa de presentación pagada.

CUARTO. Que mediante documento presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 8 de diciembre de 2014, la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la empresa **OIL PROCESS SYSTEMS INC.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución citada, concedida la audiencia de ley expreso agravios en fecha 18 de junio de 2015 y por esa razón 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, 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, del 12 de julio del 2015 al 1º setiembre del 2015.



Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tienen como hechos con tal carácter los siguientes:

- 1.- Que bajo el expediente N° 7524 [adjunto para mejor proveer], se presentó la solicitud de patente de invención denominada **COMPOSICIÓN ANTIOXIDANTE PARA ACEITE PARA COCINAR METODO DE PREPARACION Y USO**, que consistía en 38 reivindicaciones de las cuales 29 fueron eliminadas por ser materia no patentable y las restantes examinadas por la técnica **PhD Jéssica Valverde Canossa**, folios 175 a 182 del expediente adjunto solicitud N° 7524.
- 2.- Que el pliego de reivindicaciones presentadas de la 1 a la 38 del presente expediente es idéntico a las reivindicaciones de la 1 a la 38 del expediente adjunto solicitud N° 7524 [folios 175 a 182].
- 3.- Que las reivindicaciones de la 1 a la 38 de la solicitud 7524 fueron ampliamente analizadas mediante el informe técnico de la examinadora **PhD Jéssica Valverde Canossa**, folios 184 a 190 expediente adjunto solicitud N° 7524.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Se tienen como hecho con tal carácter el siguiente:

- 1.- Que el Registro de la Propiedad Industrial haya recomendado realizar una divisional de la solicitud N° 7524.

TERCERO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA. ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. El Registro una vez analizado el contenido de la solicitud presentada la rechazó



de plano según las observaciones de la Dra. Jessica Valverde Canossa se observa que las reivindicaciones 1 a 38 aportadas en la solicitud 2014-0385, son idénticas a las que constan a folios 176-182 de la solicitud de patente tramitada bajo el expediente 7524. Señala la examinadora que la materia comprendida en las reivindicaciones 1 a 29 fueron analizadas en el informe técnico preliminar de la solicitud 7524, en donde se dictaminó que estas consisten en un proceso de aplicación o uso, lo cual no es patentable según el Art. 1, de la Ley 6867. Según este artículo, se pueden patentar tanto productos nuevos, como procedimientos de fabricación, dejando por fuera claramente la patentabilidad de los usos (incluye métodos de aplicación). En cuanto a las reivindicaciones 30 a 38, se concluyó que la materia comprendida carece de novedad y nivel inventivo según el artículo 2 de la Ley 6867 y el artículo 4 del Reglamento a dicha Ley. En razón de lo indicado, es criterio de la experta que: No cabe la presentación de una divisional según el artículo 19, inciso 3 del Reglamento N°1522 del MIEM-JG; primero porque la materia contenida en las reivindicaciones 1 a 29 no son consideradas una invención según el artículo 1 de la Ley 6867; segundo, porque ésta materia fue eliminada por el solicitante en la respuesta a las objeciones del Informe Técnico Preliminar de la solicitud 7524 (ver folio 235) y tercero, en el Informe Técnico Concluyente de la solicitud 7524 no hay objeciones que se refieran a las mismas pues fueron eliminadas, por lo que no amerita presentación de nuevas reivindicaciones. En cuanto a las reivindicaciones de la 30 a la 38, indica la examinadora que no son patentables ya que son idénticas a las presentadas a folios 176-182 de la solicitud de patente número 7524, las cuales ya fueron analizadas en el informe técnico preliminar.

Por su parte, el aquí apelante alegó en sus agravios: que se realizó un análisis incorrecto de la solicitud divisional de la presente patente; el Registro en un principio recomendó realizar una divisional de la patente presentada, por lo que el rechazo anticipado de esta patente carece de validez y es contradictorio de sus recomendaciones. En este caso el Registro debió continuar con el trámite normal de la solicitud divisional, publicando la solicitud y luego realizando el correspondiente estudio de patentabilidad. Este estudio debería realizarse por otro perito diferente a la Dra. Valverde, pues ella con este rechazo inicial demuestra que se encuentra equivocada al apreciar esta solicitud divisional y mi representada no tendría una oportunidad justa e imparcial a



la hora del análisis de la patente. Que la patente cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA SOLICITUD DIVISIONAL DE LA PATENTE. NORMATIVA APLICABLE.

En relación a este tema el tratadista Guillermo Cabanellas de las Cuevas menciona que: *“(...) en el Convenio de París artículo 4G, la solicitud que no cumple con el requisito de unidad de la invención es llamada “solicitud compleja”, y cada solicitud resultante de la división es llamada “solicitud divisional”. En la legislación española se habla de “solicitudes divisionarias”.*

(...) Las solicitudes divisionales mantienen la misma fecha de presentación o prioridad atribuible a la solicitud original. (...) Para que una solicitud reciba el tratamiento de solicitud divisional, preservando la fecha de presentación o prioridad de la solicitud dividida, deberá limitarse a reformular el contenido de la solicitud original, no incluyendo reivindicaciones que expandan el ámbito de las solicitudes divisionales más allá del previsto en la solicitud original (...) Sí, durante el curso del procedimiento, la Administración Nacional de Patentes determinare que la solicitud debe ser dividida, por lo motivos examinados en este apartado, el solicitante deberá proceder a formular las correspondientes solicitudes divisionales dentro del término de treinta días desde la notificación de esa determinación, bajo el apercibimiento de tenerse por abandonada la solicitud”
(CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, Derecho de las patentes de invención, Heliasta, Buenos Aires, 2004, Tomo II, p.p. 161 a 1163). (el subrayado no es del original

Como consecuencia de lo anterior considera necesario este Tribunal, resaltar que en nuestra Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 del 25 de abril de 1983 publicada en el diario oficial La Gaceta N° 111 del 13 de junio de 1983, y sus reformas, se encuentra regulada la figura de la “solicitud divisional de concesión de patente”, específicamente, en el artículo 8 inciso 2, artículo 13 inciso 3, de la ley citada, y también en el numeral 19 incisos 3 y 4 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 15222, de 12 de diciembre de 1983 publicado en el diario oficial La Gaceta N° 49 del 8 de marzo de 1984, que en lo conducente establecen lo siguiente:



“Artículo 8º.- Modificación, división y retiro de la solicitud.

(...) 2.- El solicitante podrá dividir su solicitud en dos o más fracciones, pero ninguna de ellas podrá implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en la solicitud inicial. Cada solicitud fraccionaria se beneficiará con la fecha de presentación de la solicitud inicial”.

“Artículo 13º.- 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 divida la solicitud, con observación de lo prescrito en el artículo 8º”.

“Artículo 19.- Examen de Fondo.

3. Cuando la observación notificada al solicitante por el Registro se funda en falta de unidad de la invención, el solicitante deberá dividir su solicitud en dos o más solicitudes fraccionarias que se organizarán como expedientes independientes (...)”

4.- (...) Cuando la observación notificada al solicitante por el Registro se funde en la falta de unidad de la invención, el solicitante podrá dividir su solicitud en dos o más solicitudes fraccionarias que se organizarán como expedientes independientes. El solicitante deberá presentar los documentos duplicados o modificados que fueren necesarios para completar cada solicitud fraccionaria, y acompañar los comprobantes de pago de la tasa de presentación por cada una de las solicitudes fraccionarias, deduciendo el monto de la tasa pagada por la solicitud inicial (...)

De la doctrina y la normativa supra citada, se concluye que una solicitud divisional puede someterse a su calificación, cuando sea una fracción de la Solicitud inicial, en el tanto mantenga la unidad, con las limitaciones explicadas; o bien cuando el perito examinador haya hecho su trabajo de fondo, posibilitando que el solicitante haga sus observaciones y proponga las divisionales que considere. En este último caso deberá cumplir con las mismas disposiciones contenidas en el artículo 8 antes mencionado.



En tratándose de una solicitud divisional de patente, el solicitante no podrá aportar materia nueva o bien procurar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en la gestión inicial. Esa solicitud fraccionaria se beneficiará con la fecha de presentación de la solicitud inicial.

En el presente caso, tal y como se desprende de los hechos no probados la patente presentada no corresponde a una divisional ya que no consta un solo documento o prueba en el expediente que lo confirme, de igual forma el apelante no aporta prueba alguna que avale su decir. El Registro de Propiedad Industrial apoyado en el informe técnico de la Dra. Valverde determina que las reivindicaciones presentadas de la 1 a la 38 del presente expediente son idénticas a las reivindicaciones de la 1 a la 38 del expediente adjunto solicitud N° 7524 [folios 175 a 182], lo cual incumple con lo establecido en el artículo 8.2 y en el artículo 13.3 de la ley citada. Nótese que no se está en presencia de un fraccionamiento de la solicitud originalmente presentada, ni derivada de la corrección a partir del análisis del informe técnico.

Ya que tal y como lo indicara el examinador en su minuta de rechazo de plano expresamente señaló: *No cabe la presentación de una divisional según el Artículo 19, inciso 3 del Reglamento N°1522 del MIEM-JG; primero porque la materia contenida en las reivindicaciones 1 a 29 no son consideradas una invención según el Artículo 1 de la Ley 6867; segundo, porque ésta materia fue eliminada por el solicitante en la respuesta a las objeciones del Informe Técnico Preliminar de la solicitud 7524 (ver folio 235) y tercero, en el Informe Técnico Concluyente de la solicitud 7524 no hay objeciones que se refieran a las mismas pues fueron eliminadas, por lo que no amerita presentación de nuevas reivindicaciones.*

En el presente caso no es necesario el examen de fondo por parte de otro perito, como se desprende de los hechos probados, pues se coincide con el Registro que las reivindicaciones fueron ampliamente analizadas mediante el informe técnico de la examinadora **PhD Jéssica Valverde Canossa**, folios 184 a 190 expediente adjunto solicitud N° 7524. Al existir tal identidad, independientemente del examinador que la hubiese analizado el resultado hubiese sido el mismo puesto que la patente solicitada ya estaba en el estado de la técnica, y como se citó en este caso no se está en presencia de una divisional para nombrar a un perito distinto.



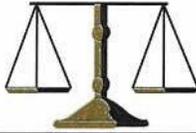
En el presente caso la resolución del registro se ajusta al informe técnico de folios 12 a 16, por tratarse de una yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de forma o uso, dimensiones o materiales, que no puede ser considerada materia patentable a la luz del artículo 1 inciso 2.d) de la Ley de patentes citada. El informe de la examinadora es concluyente, demuestra con claridad la identidad de las reivindicaciones de la presente solicitud con la tramitada bajo el expediente 7524 ya analizada:

La materia comprendida en las reivindicaciones 1 a la 29 no es patentable por las siguientes razones:

1. Las reivindicaciones de la 1 a la 29 son idénticas a las presentadas en la solicitud de patente 7524, en los folios de la 176 a la 182. Por ejemplo, la reivindicación 1 que es la que delimita la protección de la invención:

Solicitud 2014-0385	Solicitud 7524
<p>1. Un proceso para estabilizar aceite de cocina caliente que comprende introducir periódicamente en dicho aceite de cocina caliente a una temperatura de 107.2-204.4°C (225-400°F) una composición que comprende:</p> <ul style="list-style-type: none">(1) 40% en peso a 95% en peso de agua; y(2) 5% en peso a 60% en peso de al menos un antioxidante, en el que:<ul style="list-style-type: none">(A) dicho al menos un antioxidante comprende al menos una hierba o extracto de hierbas y un componente seleccionado del grupo que consiste en ácidos de alimentos, ésteres de glicerol de dichos ácidos de alimentos, y mezclas de los mismos; y(B) siempre que dicha composición no incluya un portador mineral particulado.	<p>1. Un proceso para estabilizar aceite de cocina caliente que comprende introducir periódicamente en dicho aceite de cocina caliente a una temperatura de 107.2-204.4°C (225-400°F) una composición que comprende:</p> <ul style="list-style-type: none">(1) 40% en peso a 95% en peso de agua; y(2) 5% en peso a 60% en peso de al menos un antioxidante, en el que:<ul style="list-style-type: none">(A) dicho al menos un antioxidante comprende al menos una hierba o extracto de hierbas y un componente seleccionado del grupo que consiste en ácidos de alimentos, ésteres de glicerol de dichos ácidos de alimentos, y mezclas de los mismos; y(B) siempre que dicha composición no incluya un portador mineral particulado.

La materia comprendida en las reivindicaciones de la 30 a la 38 debe ser rechazada de plano por las siguientes razones:



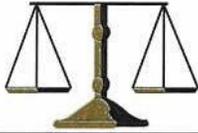
1. Las reivindicaciones de la 30 a la 38 son idénticas a las presentadas en la solicitud 7524 en los folios 176 a 182. Por ejemplo, la reivindicación independiente 30 que es la que delimita la protección de la composición:

Solicitud 2014-0385	Solicitud 7524
30. Una composición adecuada para su uso como un aditivo para aceite de cocina caliente a una temperatura de 107,2-204,4°C (225-400°F) que comprende (a) 40 en % peso a 95 % peso en agua, (b) 5 % de peso a 60% de peso de al menos un antioxidante que comprende al menos una hierba o extracto de hierbas y un componente seleccionado del grupo que consiste de ácidos de los alimentos, ésteres de glicerol de dichos ácidos alimentarios y mezclas de los mismos; y siempre que dicha composición no incluye un portador mineral particulado.	30. Una composición adecuada para su uso como un aditivo para aceite de cocina caliente a una temperatura de 107,2-204,4°C (225-400°F) que comprende (a) 40 en % peso a 95 % peso en agua, (b) 5 % de peso a 60% de peso de al menos un antioxidante que comprende al menos una hierba o extracto de hierbas y un componente seleccionado del grupo que consiste de ácidos de los alimentos, ésteres de glicerol de dichos ácidos alimentarios y mezclas de los mismos; y siempre que dicha composición no incluye un portador mineral particulado.

Por lo anterior no es necesario un nuevo análisis de los requisitos de patentabilidad en el expediente de estudio ya que fueron ampliamente analizados en la solicitud 7524.

En resumen, la solicitud de patente denominada **“COMPOSICION ANTIOXIDANTE PARA ACEITE PARA COCINAR METODO DE PREPARACION Y USO”** tal y como lo indicó la autoridad registral no se trata de una divisional, y en este caso se observa que no cumple con la normativa, sino más bien estamos en presencia de la copia de una solicitud ya tramitada en la Oficina de Patentes del Registro de la Propiedad Industrial.

Conforme lo indicado, considera este Tribunal que bien hizo el Registro de la Propiedad Industrial en denegar la patente solicitada, ya que no cumple con los requisitos de patentabilidad que establece la Ley; por ello lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por **Marianella Arias Chacón**, apoderada especial de la empresa **OIL PROCESS SYSTEMS INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las 11:50 horas del 18 de setiembre del 2014. la que en este acto se confirma.



SEXTO. 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 la licenciada **Marianella Arias Chacón**, apoderada especial de la empresa **OIL PROCESS SYSTEMS INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las 11:50 horas del 18 de setiembre del 2014. la que en este acto se confirma, la que en este acto se confirma, rechazándose de plano 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.-**

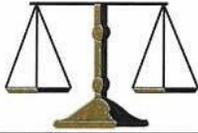
Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

PATENTES DE INVENCIÓN

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: REGISTRO DE PATENTES DE INVENCIÓN

TNR: 00.38.55