

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2013-0222-TRA-PI**

**Solicitud de otorgamiento de la categoría de patente por la vía del PCT para la invención  
COMPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA**

**The Procter & Gamble Company, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 6871)**

**Patentes, dibujos y modelos**

***VOTO N° 0937-2014***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas quince minutos del cuatro de diciembre de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Harry Zürcher Blen, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad N° uno-cuatrocientos quince-mil ciento ochenta y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa The Procter & Gamble Company, organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de Ohio, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las nueve horas con siete minutos del once de enero del dos mil trece.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha diecinueve de diciembre de dos mil dos, el Licenciado Edgar Zürcher Gurdián, representando a la compañía The Procter & Gamble Company, presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial solicitud de otorgamiento de la categoría de patente para la invención denominada **COMPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA**, tramitada bajo los cánones del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).

**SEGUNDO.** Que una vez publicada la solicitud bajo estudio según lo exige la ley, no se presentaron oposiciones.

**TERCERO.** Que mediante Informe Técnico Preliminar de fecha cinco de octubre de dos mil doce (folios del 209 al 218), la Dra. Jessica M. Valverde Canossa recomienda no otorgar la concesión.

**CUARTO.** Que el Informe en mención fue notificado por el Registro a la empresa solicitante mediante resolución de las nueve horas veintiocho minutos del once de octubre de dos mil doce, concediéndole el plazo de un mes a efecto de que manifestara lo que tuviese a bien con respecto al Informe citado; siendo que mediante escrito presentado el día doce de noviembre de dos mil doce, contestó lo prevenido.

**QUINTO.** Que mediante Informe Técnico Concluyente de fecha veinte de diciembre de dos mil doce (folios del 230 al 235), la Dra. Jessica M. Valverde Canossa, habiendo analizado el nuevo juego de reivindicaciones presentado por el solicitante, recomienda no otorgar la concesión solicitada.

**SEXTO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las nueve horas con siete minutos del once de enero del dos mil trece, resolvió denegar la solicitud de patente.

**SÉTIMO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintisiete de febrero de dos mil trece, el Licenciado Zürcher Blen, en su condición dicha, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución citada; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria y admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de las diez horas doce minutos del veintiocho de febrero de dos mil trece.

**OCTAVO.** Que la empresa The Procter and Gamble Company, mediante escrito presentado ante este Tribunal el veinticuatro de mayo de dos mil trece, solicita se nombre un nuevo perito para la evaluación de la patente de invención solicitada, prueba para mejor resolver que fue admitida y correctamente evacuada.

**NOVENO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

**Redacta la Juez Cordero Mora, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** De importancia para la presente resolución, este Tribunal tiene por probado que tanto en los informes periciales llevados a cabo ante el Registro de la Propiedad Industrial y ante este Tribunal, se determinó que lo solicitado carece de claridad y suficiencia (folios 209 al 218, 230 a 235 y 300 a 305).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter de importancia para la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** Basándose en los dictámenes periciales emitidos por la Dra. Jéssica M. Valverde Canossa, y conforme al artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 (en adelante, Ley de Patentes), el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, concluye que resulta procedente denegar la inscripción de la patente de invención solicitada.

Por su parte, el apelante solicita un nuevo peritaje, argumentando que la perito duda si la mejoría en la calidad del agua proviene del uso de quitosano, lo cual considera queda comprobado a través de la información brindada como base de la apelación, en donde se indica que su uso mejora la calidad del agua en cuanto a su clarificación, desinfección y eliminación de metales pesados.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** La Ley de Patentes ha adoptado la metodología comúnmente aceptada en el derecho comparado para determinar que una invención es patentable, utilizando al efecto tres tipos de criterios:

**A) Requisitos positivos de patentabilidad:** Son los que refiere el artículo 2 inciso 1) de la Ley de Patentes, al establecer que para la concesión 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 esa Ley autoriza a que el Registro, en la fase de calificación o examen de fondo de una solicitud, 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 N° 650-02 de las 9:15 horas del 9 de agosto de 2002).

**B) Condiciones negativas de patentabilidad:** Se refiere a las condiciones que impiden que una invención sea patentable, que incluye la enumeración de casos en que se considera que no existe una invención y que la Ley de Patentes las señala en el artículo 1 inciso 2.

**C) Las excepciones a la patentabilidad:** O sea condiciones que llevan a que, aunque exista invención, ésta sea tenida por no patentable. Se trata de los casos contemplados en el artículo 1 inciso 3 de la Ley de Patentes, en los que existe invención, pero respecto de los cuales, y por motivos de política legislativa, llevan a negar el patentamiento.

La examinadora que actuó en la instancia ante el Registro de la Propiedad Industrial, determinó en definitiva que lo pedido carece de claridad, ya que no solamente se mantienen algunas de las objeciones que fueron hechas en el informe técnico preliminar, sino que respecto de las reivindicaciones enmendadas hay proporciones que son incongruentes entre reivindicaciones, que hay uso de términos imprecisos, que hay falsas dependencias entre reivindicaciones de método y de uso y que falta aclarar parámetros; asimismo que es insuficiente ya que no se entregó una nueva descripción enmendada de acuerdo al nuevo juego reivindicatorio; y que además no se puede determinar el nivel inventivo, ya que en el estado de la técnica se encuentra el documento identificado como D6, que difiere muy poco de la invención presentada, y no presenta el solicitante información que haga ver cuál es el efecto sorprendente de los cambios introducidos, ni que éstos provengan del uso de quitosana, por lo que la falta de información impide realizar un análisis completo sobre nivel inventivo.

En razón del informe técnico negativo que conllevó al rechazo de lo pedido, el apoderado de la empresa The Procter & Gamble Company solicita, mediante escrito presentado ante este Tribunal el veinticuatro de mayo de dos mil trece, se nombre un nuevo perito para la evaluación de la patente de invención solicitada, siendo que se admitió la propuesta del Colegio de Químicos de Costa Rica y nombró al Lic. Raúl León Morales.

Así, mediante dictamen pericial presentado a este Tribunal el veintidós de setiembre de dos mil catorce, el Lic. León Morales concluye que:

“...la solicitud No. 6871 tiene muchas interrogantes como se enumeran anteriormente, las Reivindicaciones no presentan la claridad del proceso mediante la cual llevan a cabo la purificación del agua y de esta forma cumplan con las normas de potabilidad del país. La solicitud es muy ambigua por cuanto no explica en forma clara como interactúan los diferentes componentes en los procesos de la purificación.

Por lo tanto la solicitud de invención no procede.” (folio 305).

De lo expuesto considera este Tribunal que bien hizo el Registro en denegar la solicitud de patente, ya que como se indicó de los informes técnicos de fondo rendidos por los expertos en la materia, los que para este Órgano resultan claros, transparentes y cumplen con los requisitos que deben conllevar, y claramente se colige que lo solicitado no cumple con los requisitos de claridad y suficiencia que establecen los artículos 6 incisos 4) y 5), y 13 inciso 1) de la Ley de Patentes, ya que, según indica el perito León Morales:

“En la presentación de las diferentes mezclas se ponen rangos muy grandes. (...) Se utilizan palabras como “preferidos” o “preferencia” (Fol. 122) líneas 6 y 12. (...) El solicitante no es claro en cuanto a la composición. (...) La mención de los elementos nutricionales que se ponen en ciertas Reivindicaciones se hace en forma ambigua, no se indica claramente cuáles son los que se agregan.” (folios 301, 302 y 303).

Si bien respecto del informe del perito León Morales se confirió audiencia a la empresa que lo solicitó para que manifestase lo que considerara pertinente, ésta no contestó.

Conforme lo indicado no es procedente otorgarle a la invención pedida la categoría de patente, por ello lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución final venida en alzada, 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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, 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 Lic. Harry Zürcher Blen en representación de la empresa The Procter & Gamble Company, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con siete minutos del once de enero del dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegando la solicitud de otorgamiento de la categoría de patente para la invención denominada **COMPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA**. 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.**

**Roberto Arguedas Pérez**

**Pedro Daniel Suárez Baltodano**

**Ilse Mary Díaz Díaz**

**Kattia Mora Cordero**

**Guadalupe Ortiz Mora**



***DESCRIPTORES***

**Inscripción de la Patente de Invención**

**TG. Patente de invención**

**TNR. 00.39.55**