
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0430-TRA-PI

**SOLICITUD DE CONCESIÓN DE LA PATENTE DE INVENCIÓN DENOMINADA
“MÉTODO PARA CONVERTIR INSECTOS O GUSANOS EN FLUJOS DE
NUTRIENTES Y COMPOSICIONES OBTENIDAS DE ESTA MANERA”**

BÜHLER INSECT TECHNOLOGY SOLUTIONS AG, apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2015-0021**

PATENTES DE INVENCIÓN

VOTO 0093-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con veinte minutos del once de marzo de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada Ana Cecilia de Ezpeleta Aguilar, abogada y notaria, con cédula de identidad 1-0971-0905, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **BÜHLER INSECT TECHNOLOGY SOLUTIONS AG**, con domicilio en Gupfenstrasse 5, CH-9240, Uzwil, Suiza, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:20:38 del 27 de julio de 2021.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 21 de enero de 2015 el señor Ernesto Gutiérrez Blanco

en condición de apoderado especial de la empresa **PROTIX BIOSYSTEMS B.V.**, domiciliada en Frederiksstraat 12 2Hoog, NL-1054 LC Amsterdam, Países Bajos, solicitó la patente de invención denominada **“MÉTODO PARA CONVERTIR INSECTOS O GUSANOS EN FLUJOS DE NUTRIENTES Y COMPOSICIONES OBTENIDAS DE ESTA MANERA”**. La invención se refiere al campo de la obtención de nutrientes, alimentos y productos alimenticios procedentes de insectos o gusanos. En particular, la invención presenta un método para convertir insectos o gusanos en flujos de nutrientes, que abarca una fracción que contiene grasa, una fracción acuosa que contiene proteína y/o una fracción que contiene sólido. Su objeto de protección es un método para convertir insectos o gusanos en flujos de nutrientes, tales como una fracción que contiene grasa, una fracción acuosa que contiene proteína y una fracción que contiene sólido. El método comprende las etapas de: (a) aplastar insectos o gusanos obteniendo con ello una pulpa, (b) someter la pulpa a hidrólisis enzimática obteniendo con ello una mezcla hidrolizada (c) calentar la mezcla hidrolizada a una temperatura de 70°C a 100°C, y (d) someter la mezcla a una etapa de separación física, preferentemente decantar y/o centrifugar. Sus inventores son: ARSIWALLA, Tarique y AARTS, Kees Wilhelmus Petrus, ambos nacionales de Países Bajos. Se solicita el ingreso a fase nacional de la solicitud internacional PCT/NL2013/050438, presentada el 20 de junio de 2013, publicación internacional WO 2013/191548 del 27 de diciembre de 2013.

Una vez publicados los edictos correspondientes en el Diario Oficial La Gaceta y en el Diario La República, dentro del plazo conferido no se presentaron oposiciones contra la solicitud.

El examinador Huber Enrique Ortega Padilla, dictaminó técnicamente la invención solicitada y rindió las valoraciones pertinentes mediante informes técnicos preliminar fase 1, preliminar fase 2 y concluyente del 13 de setiembre de 2019, 16 de mayo y 20 de setiembre de 2020 respectivamente (folios 166 a 170, 181 a 187 y 208 a 213); con fundamento en los cuales, por resolución final dictada a las 11:20:38 horas del 27 de julio de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió denegar la patente de invención presentada (folios 219 a 227).

Mediante escrito presentado en el Registro de origen, la licenciada Ana Cecilia de Ezpeleta Aguilar, en su condición indicada, apeló lo resuelto y expuso los siguientes agravios:

1. A su parecer la nueva redacción del pliego reivindicatorio supera las objeciones de claridad y suficiencia por lo que procedía analizar los requisitos de novedad y nivel inventivo.
2. No es posible que se mantengan los mismos problemas señalados en el Informe Técnico Preliminar 2 porque con posterioridad se definieron, eliminaron y limitaron extremos en las reivindicaciones.
3. La resolución denegatoria no incluye las observaciones del examinador sobre las enmiendas realizadas ni menciona cuáles objeciones quedaron superadas con la respuesta presentada al Informe Técnico Preliminar 2.
4. Con la nueva redacción de las reivindicaciones un experto en la materia puede reproducir la invención en su rango óptimo sin ninguna dificultad, tal como se desprende de la memoria descriptiva y los ejemplos aportados.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Por ser contestes con la documentación que consta en el expediente, este Tribunal hace suyo el elenco de hechos probados contenidos en el considerando tercero de la resolución venida en alzada, los cuales tienen su fundamento probatorio en los informes técnicos preliminares y concluyente visibles a folios 166 a 170, 181 a 187 y 208 a 213 del expediente principal, en los que se determina el incumplimiento de los requisitos de claridad y suficiencia.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que, con tal carácter, sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, n.º 6867 - en adelante Ley de patentes- define el concepto de invención en su artículo 1 como “toda creación del intelecto humano, capaz de ser aplicada en la industria, que cumpla las condiciones de patentabilidad previstas en esta ley”. Este mismo numeral señala que la invención puede ser “un producto, una máquina, una herramienta o un procedimiento de fabricación y estará protegida por la patente de invención.” Asimismo, establece la materia que no se considera invención y la que, aun siendo invención, se encuentra excluida de patentabilidad.

Los aspectos que deben ser valorados para determinar la patentabilidad de una invención cuyo registro se pretende, se encuentran establecidos en el artículo 2 inciso 1 de la citada Ley de patentes, en donde se especifica que es patentable una invención si cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

Además, la solicitud debe cumplir con otros requisitos que se establecen en el artículo 6 de ese mismo cuerpo normativo; estas son las características de **claridad y suficiencia**; por cuanto en su inciso 4 dispone que la descripción de la solicitud de patente debe “especificar la invención de manera suficientemente clara y completa, para poder evaluarla y para que una persona versada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla”. A su vez, en el artículo 7 se agrega el requisito de unidad de la invención, el cual consiste en que cada solicitud debe referirse a “una invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo general.”

Para la verificación de tales requisitos, el inciso 2) del artículo 13 de la citada ley autoriza al Registro para que en la fase de calificación o examen de fondo de una solicitud pueda requerir la opinión de centros oficiales, de educación superior, científicos, tecnológicos o profesionales, nacionales o extranjeros, o expertos independientes en la materia, lo que resulta fundamental para la toma de decisión por parte del operador jurídico.

En el presente asunto se busca determinar si la invención solicitada cumple con los requisitos de patentabilidad, y para ello se debe realizar un análisis de la documentación incorporada al expediente, sean los informes técnicos preliminares fases 1 y 2, así como el informe técnico concluyente emitidos por el examinador Huber Enrique Ortega Padilla, de conformidad con los cuales se deniega la patente de invención **“MÉTODO PARA CONVERTIR INSECTOS O GUSANOS EN FLUJOS DE NUTRIENTES Y COMPOSICIONES OBTENIDAS DE ESTA MANERA”**. Primeramente, en el Informe Técnico Preliminar fase 1 se observó que las 15 reivindicaciones presentadas en la fase nacional carecían del factor de claridad y no cumplían con el requisito de suficiencia; por ello, la parte interesada presentó un nuevo pliego de 13 reivindicaciones que fueron analizadas en el Informe Técnico Preliminar fase 2, en el que se determinó que tampoco eran claras ni concisas; el examinador señaló objeciones para cada una de ellas y concluyó que las reivindicaciones 2, 10, 12 y 13 dependen de las reivindicaciones anteriores por lo cual tienen los mismos problemas de claridad, y es por esa falta de claridad que no es posible determinar si la descripción contiene la suficiente información para que un versado en la materia pueda reproducir la invención.

En lo que respecta a los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, el examinador señaló la necesidad de resolver los problemas de claridad para realizar el análisis de novedad. No obstante, indicó dos documentos relevantes y los describió de la siguiente forma: **D1** revela un proceso para separar y extraer componentes activos de insectos de recursos donde los ingredientes activos incluyen proteínas hidrolizadas, quitina y aceite de gusano; las etapas del proceso son: a) separación de líquidos-cáscara del gusano mosca; b)

recolección de la suspensión molida y depósito en un dispositivo de tamiz de nylon; c) extracción de la quitina. **D2** protege un método eficiente para producir alimentos y bebidas de alta calidad de larvas procesadas de abejas al hidrolizar suficientemente las proteínas en las larvas de abejas, las cuales, cuando están secas, se pulverizan, se suspenden en agua y se les agrega una enzima lipolítica para descomponer los lípidos; posteriormente se añade una enzima proteolítica para hidrolizar las proteínas, se adiciona una lipasa para descomponer los lípidos, se utilizan enzimas proteolíticas y por último se degradan los carbohidratos en las larvas de las abejas usando β -manosidasa. El examinador concluyó que se debían resolver los problemas de claridad para realizar el análisis de novedad.

Ante lo señalado, el recurrente solicitó una audiencia oral con el examinador la cual se llevó a cabo el 29 de julio de 2020, luego de la cual indicó que acogía las recomendaciones y presentó un nuevo pliego de 12 reivindicaciones.

En el informe técnico concluyente el examinador señaló que la solicitud se compone de las reivindicaciones independientes 1, 4 y 6 y las dependientes 2 a 3, 5 y 7 a 12; indicó que persisten los problemas de claridad los cuales también se observan en la descripción; esto hace que no sea posible determinar si se cumple con el requisito de suficiencia ni analizar los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial en las nuevas 12 reivindicaciones.

En este orden de ideas, el Reglamento a la Ley de patentes establece en su artículo 19 lo relativo al examen de fondo de una solicitud de patente de invención y en lo que interesa señala en sus incisos 4 y 7:

4. [...]

En una primera fase, valorará la unidad de la invención, claridad y suficiencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Ley. En caso de observarse alguna deficiencia, se elaborará la prevención correspondiente, que

deberá ser contestada en el plazo de un mes siguiente a la notificación respectiva.

[...]

7. Una vez superadas las objeciones en cuanto a unidad de invención, claridad y suficiencia, en una segunda fase, el examinador analizará los requisitos establecidos en el artículo 2 de la Ley, sean novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Concluido el informe técnico y consistiendo éste en una denegatoria o concesión parcial de la solicitud presentada, la administración lo notificará al solicitante...

[...]

(El subrayado no corresponde al texto original).

De lo anterior se desprende la necesidad de que la solicitud cumpla con los denominados requisitos de forma-fondo (unidad de invención, claridad y suficiencia) para que el examinador pueda evaluar los requisitos sustantivos (novedad, nivel inventivo y aplicación industrial); porque si la solicitud no cumple con esos requisitos previos, el examinador no tendrá claridad en cuanto al objeto de protección de la solicitud y las personas versadas en la materia no podrán ejecutar la invención, supuestos esenciales para que la Administración pueda conceder el derecho exclusivo de explotar la invención, que es a su vez el derecho que confiere la patente.

Analizados los documentos que constan en el expediente respectivo, este Tribunal coincide con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual; se observa que los informes técnicos elaborados en la etapa de examen de fondo cumplen con los requisitos establecidos en la ley y el reglamento que rigen la materia y son claros en cuanto al incumplimiento de los requisitos de permiten evaluar la invención según lo dispone el artículo 6 inciso 4 de la ley de citas.

Respecto a los agravios que expone la representación de la empresa recurrente en cuanto a que la nueva redacción del pliego reivindicatorio supera las objeciones de claridad y

suficiencia por lo que procede analizar los requisitos de novedad y nivel inventivo, se observa que en el expediente analizado no existe otro elemento objetivo que desvirtúe el resultado del examen de fondo realizado en primera instancia, el cual es el insumo principal para resolver la patentabilidad de la solicitud y es reiterativo en cuanto a las faltas de claridad y suficiencia.

Según el recurrente, no es posible que se mantengan los mismos problemas señalados en el Informe Técnico Fase 2, porque con posterioridad se definieron, eliminaron y limitaron extremos en las reivindicaciones. Es cierto que hubo modificación de las reivindicaciones, pero en la misma respuesta del solicitante se justifican las razones por las cuales no se acogen algunas recomendaciones del examinador; ante ello el profesional mantiene su criterio y en los argumentos técnicos emitidos para resolver el recurso de revocatoria presentado, es claro en cuanto a que aún las reivindicaciones son sumamente amplias y con altísima falta de claridad. Obsérvese, por ejemplo, que en la reivindicación 1 del pliego presentado junto con la respuesta del solicitante al Informe Técnico Preliminar Fase 2 y que consta a folio 204 del expediente principal, lo único que se adiciona es la frase “para su uso en alimentación animal”, esto como respuesta a la objeción del examinador en cuanto a que no se indica el tipo de nutrientes en que convierte a los gusanos el método que se desea proteger; no obstante, esta modificación no satisface el requisito de claridad por cuanto sigue siendo una reivindicación sumamente amplia, con alto nivel de falta de claridad y precisión según lo señala el examinador en el análisis técnico del recurso de revocatoria.

Respecto a que la resolución denegatoria no incluye las observaciones del examinador sobre las enmiendas realizadas ni menciona cuáles objeciones quedaron superadas con la respuesta presentada al Informe Técnico Fase 2, en el Informe Técnico Concluyente el examinador reitera que se mantienen algunas de las objeciones señaladas en los informes anteriores (específicamente las reivindicaciones 1, 4, 6 y 9), y así lo indica también la resolución

apelada en el antepenúltimo párrafo del considerando quinto; por lo tanto, este agravio debe ser rechazado.

Por último, según el recurrente, con la nueva redacción de las reivindicaciones un experto en la materia puede reproducir la invención en su rango óptimo sin ninguna dificultad, tal como se desprende de la memoria descriptiva y los ejemplos aportados; pero esto se refiere al requisito de suficiencia, que como ha quedado demostrado, no se cumple, debido las faltas de claridad y a que el apelante no corrigió la descripción, tal como se le recomendó en los informes técnicos estudiados.

Consecuencia de lo anterior, considera este Tribunal que lleva razón el Registro de la Propiedad Intelectual en denegar la solicitud de patente de invención denominada **“MÉTODO PARA CONVERTIR INSECTOS O GUSANOS EN FLUJOS DE NUTRIENTES Y COMPOSICIONES OBTENIDAS DE ESTA MANERA”**; no es posible otorgar un derecho de exclusiva a una solicitud que no cumpla con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, los cuales no pueden ser evaluados cuando la solicitud presente faltas de claridad y suficiencia, según lo establece el numeral 6 de la Ley de patentes y el artículo 29.1 del acuerdo sobre los ADPIC, que refiere a que el solicitante debe divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para que las personas capacitadas en la técnica puedan llevar a efecto la invención.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos y citas legales expuestas, no existe ningún elemento para que este Tribunal revoque la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, por lo que el Registro de instancia hizo bien en denegar la solicitud de patente de invención presentada, pues con fundamento en los informes técnicos rendidos por el examinador en la materia, se deduce que la patente de invención solicitada no cumple con los requisitos establecidos en la Ley de patentes. Por ello se debe declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la licenciada Ana Cecilia de

Ezpeleta Aguilar, apoderada especial de la compañía **BÜHLER INSECT TECHNOLOGY SOLUTIONS AG**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual de las 11:20:38 del 27 de julio de 2021, la que en este acto se confirma, para denegar la patente de invención denominada “**MÉTODO PARA CONVERTIR INSECTOS O GUSANOS EN FLUJOS DE NUTRIENTES Y COMPOSICIONES OBTENIDAS DE ESTA MANERA.**”

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la licenciada Ana Cecilia de Ezpeleta Aguilar, apoderada especial de la compañía BÜHLER INSECT TECHNOLOGY SOLUTIONS AG., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:20:38 del 27 de julio del 2021, la que en este acto **se confirma** y se deniega la patente solicitada para la invención denominada “**MÉTODO PARA CONVERTIR INSECTOS O GUSANOS EN FLUJOS DE NUTRIENTES Y COMPOSICIONES OBTENIDAS DE ESTA MANERA.**” Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J, 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

INCRIPCIÓN DE PATENTE DE INVENCIÓN

TG. PATENTES DE INVENCIÓN

TNR. 00.39.55

INVENCIÓN NO PATENTABLE

TG: PATENTE DE INVENCIÓN

TNR:00.38.00

EXAMEN DE FONDO DE LA INVENCIÓN

UP: EXAMEN MATERIAL DE LA INVENCIÓN

TG: EXAMEN DE SOLICITUD DE PATENTE

TNR: 00.59.32