

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2023-0077-TRA-PI**

**SOLICITUD DE CONCESIÓN DE LA PATENTE DE INVENCIÓN DENOMINADA  
“SEGUIMIENTO DE RECIPIENTES ETIQUETADOS”**

**AMVAC HONG KONG LIMITED, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

**EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-0564**

**PATENTES DE INVENCIÓN**

## **VOTO 0131-2023**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las ocho horas con cincuenta y ocho minutos del veintisiete de marzo de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón, cédula de identidad 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la empresa **AMVAC HONG KONG LIMITED**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Hong Kong y domiciliada en 11/F, Unit B, Winbase Centre, 208 Queen's Road Central, Sheung Wan, Hong Kong, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:41:57 horas del 11 de octubre de 2022.

**Redacta la juez Quesada Bermúdez**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Mediante escrito recibido en el Registro de la Propiedad Intelectual el 12 de diciembre de 2019, la abogada Marianella Arias Chacón, cédula de identidad 1-0679-0960, vecina de San José,

---

Santa Ana, en su condición de gestora de negocios de la empresa AMVAC C.V., solicitó la concesión de la patente de invención denominada **SEGUIMIENTO DE RECIPIENTES ETIQUETADOS**.

Por resolución final dictada a las 15:41:57 horas del 11 de octubre de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual, denegó la patente solicitada porque de los informes técnicos emitidos, determinó que esta contiene materia no considerada invención dado que trata de proteger programas de ordenador considerados aisladamente. Según consta en esta resolución, la compañía solicitante cedió los derechos de la presente solicitud a la empresa AMVAC HONG KONG LIMITED, traspaso que se encuentra asentado desde el 2 de marzo de 2021, tal como se observa en la cronología del expediente, consultada en la base de datos en línea del Registro indicado.

Inconforme con lo resuelto la abogada Marianella Arias Chacón, en representación de la empresa AMVAC HONG KONG LIMITED, apeló y argumentó lo siguiente:

1. Se trata de una patente que se centra en una combinación del hardware y software, y no ante el solo uso de programas de ordenadores.
2. Las reivindicaciones de esta patente no pretenden simplemente proteger un programa informático. Aunque el preámbulo de la reivindicación 1 dice: “un método realizado por al menos un procesador de computadora que ejecuta instrucciones de programa de computadora...”, la reivindicación también menciona acciones que no son realizadas por ese procesador. La reivindicación 1 incluye la realización de varias acciones usando un lector de etiquetas RFID y un equipo dispensador para realizar varias acciones.

---

3. El examinador no entendió el fondo de la patente; estuvo influenciado por el preámbulo de la reivindicación 1, lo que podría darle la impresión de que toda la reivindicación es realizada por un programa de computadora. El paso (C) de la reivindicación lo realiza el equipo dispensador y varias partes de otros pasos en la misma reivindicación se realizan usando el lector de etiquetas.

Solicitó a este Tribunal nombrar un perito independiente con el fin de que se realice un nuevo estudio.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como único hecho probado que las reivindicaciones 1 a 20 analizadas en el examen de fondo pretenden la protección de un programa de ordenador considerado aisladamente, materia que no se considera invención (folios 156 a 161 y folios 173 a 174 del expediente principal).

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que 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.** El artículo 1 de la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, 6867 (en adelante Ley de patentes), define en su inciso 1 el concepto de invención como “toda creación del intelecto humano, capaz de ser aplicada en la industria, que cumpla las condiciones de patentabilidad previstas...”; y en su inciso 2.a) establece que no se consideran invenciones los programas de ordenador considerados aisladamente.

---

En el presente caso, la reivindicación 1 reclama: “un método realizado por al menos un procesador informático que ejecuta instrucciones de programa informático almacenadas en al menos un medio legible por computadora no transitorio para autenticar y realizar el seguimiento del uso de producto por parte de un usuario, [...]”. (El subrayado no corresponde al texto original).

Según se desprende del informe técnico concluyente, elaborado durante el examen de fondo, las reivindicaciones 2 a 14 y 18 describen las características funcionales adicionales de los programas de ordenador; la reivindicación 15 describe el contenido de un medio digital donde se almacenan los programas de ordenador; la reivindicación 16 especifica las funcionalidades de un sistema que requiere la creación de uno o varios programas de ordenador para ser implementados; y las reivindicaciones 17 a 20 describen características funcionales adicionales de los programas de ordenador. Como se puede apreciar, estas reivindicaciones implementan las funcionalidades del método descrito en la reivindicación 1. Tal como lo señaló el examinador Mario Daniel Ramírez Meléndez, en los informes técnicos preliminar fase 1, preliminar fase 2 y concluyente, así como en el análisis realizado a los argumentos del recurso de revocatoria, se trata de un programa de ordenador considerado aisladamente. La solicitud de patente contiene materia que no se considera invención, por tanto, no puede ser objeto de patentabilidad y así lo concluye el examinador en los cuatro informes técnicos emitidos.

Por esa razón, el señor Ramírez Meléndez no analiza los requisitos de patentabilidad, pues tal como lo expuso en sus informes, lo pedido contiene materia que no se considera invención según lo establece el artículo 1.2.a) de la Ley de patentes, y por ello, no es posible realizar el estudio en cuanto a claridad, unidad de invención, suficiencia, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

---

Bajo ese conocimiento, tomando en consideración que una invención es toda creación del intelecto humano, capaz de ser aplicada a la industria, que cumpla las condiciones de patentabilidad previstas en la ley y resultando que lo planteado no cumple con ello, bien hizo el Registro de la Propiedad Intelectual en denegar la solicitud presentada, por lo que debe confirmarse la resolución venida en alzada.

Ahora bien, la representación de la apelante en su escrito de agravios solicitó un nuevo peritaje; no obstante, no aportó un elemento técnico que le permita a este órgano acoger su petición. Más bien se debe reafirmar que no es posible patentar una invención que reclame un programa de ordenador considerado aisladamente, que en este caso se refiere a “un método realizado por al menos un procesador informático que ejecuta instrucciones de programa informático almacenadas en al menos un medio legible por computadora” tal como se desprende de la reivindicación 1; al tratarse de materia no considerada invención expresamente establecida en la ley que rige la materia, no existen requisitos de patentabilidad para ser evaluados porque no concurre materia patentable para ser protegida.

En cuanto al alegato de que se trata de una patente que se centra en una combinación del hardware y software, y no ante el solo uso de programas de ordenador, conviene indicar que, tal como lo señaló el examinador en el informe relativo a los argumentos presentados con el recurso de revocatoria, la primera reivindicación menciona explícitamente la utilización de un software o programa de ordenador cuando reclama “un procesador informático que ejecuta instrucciones de programa informático almacenadas en al menos un medio legible por computadora.”

Debe recordar el apelante que según lo establece el artículo 6.5 de la Ley de patentes, “el texto de la primera reivindicación determinará el alcance de la protección” por lo que tampoco es de recibo su alegato en relación con que el

---

examinador se dejó influenciar por el preámbulo de la reivindicación 1, pues efectivamente a partir de esta reivindicación es que se lleva a cabo el examen de fondo.

Además, el artículo 8.3.a) del Reglamento a la Ley de patentes dispone que es en el preámbulo donde se indican las características técnicas de la invención necesarias para su definición, pero no observa este Tribunal que el preámbulo de la reivindicación 1 se enfoque en el uso de las etiquetas RFID como lo señala el recurrente. Por su parte, las reivindicaciones 2 a 14 y 18 son dependientes de la 1 pues describen características funcionales del software que se reclama por lo que corren su misma suerte; y las reivindicaciones independientes 15 y 16 que describen respectivamente el contenido de un medio digital donde se almacenan programas de ordenador y funcionalidades de un sistema que requiere uno o varios software para ser implementado; así como sus dependientes 17, 19 y 20, que describen características funcionales adicionales, tampoco pueden ser objeto de patentabilidad, pues con ellas se pretende proteger de manera implícita uno o varios programas de ordenador considerados aisladamente.

Por otra parte, es importante resaltar que si se estuviera reclamando el hardware como indica el apelante en sus agravios, el análisis de los requisitos de patentabilidad se podría realizar sobre este conjunto de elementos, pero del contenido de las reivindicaciones no se observa que se reivindique hardware, pues tampoco se define de esta manera en la reivindicación 1.

En cuanto al agravio relativo a que la reivindicación 1 también menciona acciones que no son realizadas por un procesador de computadora pues incluye la ejecución de varias labores usando un lector de etiquetas RFID y un equipo dispensador para realizar varias acciones, es necesario remitir a lo indicado en cuanto a la formulación

---

de la primera reivindicación y que es en el preámbulo donde se deben indicar las características técnicas de la invención necesarias para su definición. De conformidad con el Manual de la OMPI de Redacción de Solicitudes de Patentes, el preámbulo o exordio es:

una frase introductora que identifica la categoría de la invención protegida por dicha reivindicación. Por ejemplo, la invención puede ser un aparato, un artículo, una composición, un método o un proceso. Es conveniente que el preámbulo guarde coherencia con el título de la invención. La reivindicación también puede enunciar un objeto de la invención en el preámbulo, pero [...] se debe tener cuidado de no limitar accidentalmente el alcance de la invención.

(Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (2007). *Manual de la OMPI de Redacción de Solicitudes de Patentes*. p. 74. Recuperado el 27 de marzo de 2023, de [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/patents/867/wipo\\_pub\\_867.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/patents/867/wipo_pub_867.pdf)).

Tal como se ha indicado, en este caso el preámbulo refiere a un programa de ordenador, no a hardware como lo señala el recurrente y el título de la supuesta invención (“SEGUIMIENTO DE RECIPIENTES ETIQUETADOS”) también refiere a un método o proceso, no a uno o varios aparatos como lo sería el hardware.

Por otro lado, el Manual de Organización y Examen de Solicitudes de Patentes de Invención de las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países del Istmo Centroamericano y República Dominicana (página 36), señala que el preámbulo contiene el objeto de la invención y las características técnicas ya conocidas en el estado de la técnica, necesarias para definir la invención.

---

Sobre este mismo tema, haciendo referencia al artículo 22 del Reglamento de la ley de patentes argentina, que contiene similar posición a los manuales y disposición costarricense, la doctrina indica:

...las reivindicaciones deberán contener:

- a) Un preámbulo o exordio que comience con el título de la invención, comprendiendo a continuación todos los aspectos conocidos en la invención surgidos del estado de la técnica más próximo.
- b) Una parte característica en donde se citarán los elementos que establezcan la novedad de la invención y que sean necesarios e imprescindibles para llevarla a cabo, definitorios de lo que se desea proteger.
- c) Si la claridad y comprensión de la invención lo exigiera, la reivindicación principal, que es la única independiente, puede ir seguida de una o varias reivindicaciones; se debe indicar la reivindicación de la que dependen y precisar las características adicionales que pretenden proteger. De igual manera debe procederse cuando la reivindicación va seguida de una o varias reivindicaciones relativas a modos particulares o de realización de la invención.

Esta estructura formal estandarizada separa en partes bien diferenciadas el estado de la técnica de la novedad del invento; se utiliza la expresión “caracterizado por” para marcar la finalización del exordio y el comienzo de la caracterización.

El alcance de la reivindicación estará siempre definido por el contenido conjunto del exordio y de la parte característica.

(Correa, Carlos et al., (1999). *Derecho de Patentes. El Nuevo Régimen Legal de las Invenciones y Los Modelos de Utilidad*. Buenos Aires: Ediciones Ciudad Argentina; pp. 100 y 101).



---

En cuanto a lo que señala la apelante sobre el equipo dispensador y el lector de etiquetas, según él reclamados, debió mencionarlo en sus respuestas a los informes técnicos y modificar las reivindicaciones en ese sentido, siempre que se encuentre soportado en la descripción; no en este momento donde la etapa de examen de fondo se encuentra precluida. Pero en todo caso solamente fueron mencionados en la reivindicación 1 como elementos necesarios para llevar a cabo la invención y definitorios de lo que se desea proteger, pero no reclamados como objeto de la invención, porque como se indicó, se limita a reivindicar el método que ejecuta las instrucciones (reivindicación independiente 1) y un medio digital donde se almacenan los programas de ordenador (reivindicaciones independientes 15 y 16).

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por los argumentos, citas legales y doctrina expuestas, no existe ningún elemento relevante para que este Tribunal revoque la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, por lo que se debe declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa AMVAC HONG KONG LIMITED, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual venida en alzada.

### POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas legales y doctrina expuestas, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **AMVAC HONG KONG LIMITED**, en contra de la resolución final dictada por el Registro a las 15:41:57 horas del 11 de octubre de 2022, la que en este acto **se confirma**. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos

---

de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747 MJP. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, sin más trámite 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**

lvd/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

---

## DESCRIPTORES

INSCRIPCIÓN DE LA PATENTE DE INVENCION

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE

TG: PATENTES DE INVENCION

TNR: 00.39.55

EXAMEN DE FONDO DE LA INVENCION

UP: EXAMEN MATERIAL DE LA INVENCION

TG: EXAMEN DE SOLICITUD DE PATENTE

TNR: 00.59.32