



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2016-0402-TRA-PI

Solicitud de inscripción de patente (METODOS PARA APLICAR DIFORMILUREA A LOS CULTIVOS).

STOLLER ENTERPRISES INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2016-0248)

Patentes, Dibujos y Modelos

VOTO 0050-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas del veintiséis de enero del dos mil diecisiete.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada Roxana Cordero Pereira, mayor de edad, soltera, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad número 1-1161-034, en representación de la empresa STOLLER ENTERPRISES INC., una sociedad constituida y existente conforme a las leyes de Texas, Estados Unidos de América, domiciliada en 4001 W Sam Houston Parkway North, suite 100; Houston Texas 77043, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 15:16 horas del 22 de junio del 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, del 2 de junio del 2016, la licenciada Roxana Cordero Pereira, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la patente de invención denominada “METODOS PARA APLICAR DIFORMILUREA A LOS CULTIVOS”.

SEGUNDO. Que mediante dictamen de las 3:45 p.m. del 3 de junio del 2016, visible a folios 47 al 50 del expediente, la PhD. Jessica Valverde Canossa, Examinadora de Patentes de



Invencción del Registro de la Propiedad Industrial, recomendó rechazar de plano la solicitud indicada con fundamento en lo establecido en el Manual de Examinadores del Régimen Especial de Propiedad Industrial y en los artículos 1 de la Ley de Patentes y el inciso 3 del artículo 15 de su Reglamento.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 15:16 horas del 22 de junio del 2016, el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, acogió la recomendación de la PhD. Valverde Canossa, y con base en los fundamentos normativos dados por ésta, resolvió: “...**I. RECHAZAR DE PLANO la solicitud de la patente de invención número 2016-0248, denominada METODOS PARA APLICAR DIFORMILUREA A LOS CULTIVOS. II.- Ordenar la devolución del 50% de la tasa de presentación pagada...**”

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, la licenciada Roxana Cordero Pereira, en la condición indicada, interpuso los recursos de revocatoria con apelación en subsidio, en virtud de lo cual 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa las deliberaciones de ley.

Redacta la juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El conflicto surge a partir de que la Oficina de Patentes de Invención del Registro de la Propiedad Industrial rechaza de plano la



solicitud presentada por STOLLER ENTERPRISES INC., con fundamento en el análisis previo que realizara la PhD. Jessica Valverde Canossa, examinadora de patentes de ese Registro, quien concluyó que la ley nacional es específica en lo que se excluye de patentabilidad, la yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos su variación o forma de uso es materia no considerada invención. Que la invención propuesta por el solicitante intenta proteger en sus reivindicaciones usos de productos conocidos y mezclas de productos conocidos, por lo que incumple con lo establecido en nuestra legislación, según lo dispone el artículo 1.2.d) de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos Utilidad, 27 párrafo primero del Acuerdo sobre los ADPIC y 15.3 de su Reglamento.

Inconforme, la representante de la empresa STOLLER ENTERPRISES INC., mediante recurso de revocatoria y apelación subsidiaria, indica que la solicitud de patente fue presentada ante la Oficina de Patentes de los Estados Unidos en el año 2013, solicitud PCT/US2014/068619 y no ha sido rechazada de plano, lo que demuestra que la solicitud merece ser calificada conforme al procedimiento establecido por ley, donde el examinador emite un informe técnico con sus observaciones sobre las cuales el solicitante puede pronunciarse, refutando o modificando la solicitud.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. El rechazo de plano en materia de patentes de invención es una figura que reviste condiciones especiales y se encuentra regulada en el inciso 3 del artículo 15 del Reglamento Ley Patentes Invención Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad (que es Decreto Ejecutivo No. 15222-MIEM-J, de 12 de diciembre de 1983), el cual establece:

“... 3. En el caso de solicitudes manifiestamente infundadas, el Registro procederá a rechazarlas de plano, mediante resolución razonada, concediendo la devolución del 50% de la tasa de presentación pagada.”

Respecto de esta figura procesal ya este Tribunal se ha referido, entre otros, en el Voto No. 1015-2013 de las 11:30 horas del 24 de setiembre de 2013, en los siguientes términos:



“...Asimismo, dicha figura fue incluida en el 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), que establece en sus artículos 4 y 5 lo siguiente:

“Artículo 4º—Propósito del cargo. El examinador deberá ejecutar labores que exijan la aplicación de conocimientos teóricos y prácticos según la formación profesional, criterio experto y las necesidades de inscripción que se presenten en el Registro, revisando, evacuando consultas, dando recomendaciones y determinando mediante un informe técnico, si procede el otorgamiento total o parcial, rechazo de plano o denegatoria de las solicitudes planteadas por los usuarios. Lo anterior en aplicación de la Ley, la normativa nacional e internacional vigente y las directrices e instrucciones emanadas del Registro.”

“Artículo 5º—Responsabilidades del examinador. El examinador deberá:

a) Evaluar las solicitudes de inscripción correspondientes al área específica de ejecución, analizando la documentación pertinente, ejecutando los procesos establecidos y aplicando las leyes relacionadas, a fin de determinar si procede el rechazo de plano, otorgamiento total o parcial, o denegatoria de la solicitud presentada...

h) Recomendar y efectuar las correcciones necesarias a las solicitudes presentadas aplicando la normativa vigente, con el fin de finiquitar el trámite presentado ante el Registro.”

Sin embargo, no existe en nuestra Ley de Patentes de Invención ni en su Reglamento, una norma procedimental que desarrolle con amplitud la figura del rechazo de plano.



En materia jurisdiccional el rechazo de plano (rechazo liminar o in limine) de una demanda es la facultad que tienen los Jueces para declarar su improcedencia sin necesidad de correr traslado de la misma a la otra parte, luego de evaluar que resulta manifiestamente improcedente o infundada y que no corresponde que la materia planteada sea vista a través del proceso judicial que se buscaba iniciar, sin perjuicio de acudir a otro.

En este mismo sentido, la Ley General de la Administración Pública, en su artículo 292 dispone que la Administración correspondiente debe rechazar de plano aquellas peticiones que resulten “...*extemporáneas, impertinentes, o evidentemente improcedentes...*” Es por ello que, en materia administrativa podríamos parafrasear que, el *rechazo de plano* de una solicitud del administrado es la facultad que tiene la Administración Pública para declarar su improcedencia sin necesidad de darle el trámite correspondiente (en este caso una solicitud de concesión de una patente de invención), luego de evaluar que resulta *manifiestamente improcedente* o infundada y que no corresponde que la materia planteada en ella sea vista a través del proceso administrativo que se buscaba iniciar.

Por lo expuesto, es evidente que, esta es una figura que debe ser utilizada por la Oficina de Patentes en forma restringida, reservándola en forma exclusiva a aquellos casos en los cuales es evidente que lo solicitado es materia no patentable (sea que la ley no considera como invenciones) y; asimismo, las exclusiones de patentabilidad, según lo establecido en el artículo 1° de la Ley de Patentes de Invención. Resulta claro además, que la figura no se utiliza *para el rechazo por aspectos formales*, ya que ante el incumplimiento de formalidades la Oficina realiza una prevención, y posteriormente utiliza la figura del desistimiento y del abandono, en caso de que no sea satisfecha la prevención efectuada.

Tal como se especifica en la resolución citada, en el Manual de Examinadores del Régimen Especial de Propiedad Industrial, se detalla que el examinador de patentes debe evaluar las solicitudes de inscripción del área específica de ejecución, realizando un examen preciso de éstas, considerando las causas de exclusión de patentabilidad contempladas en la Ley de Patentes de Invención, en aplicación de toda la normativa vigente y las instancias



competentes, con el fin de determinar mediante un análisis técnico si procede conceder la solicitud presentada, o por el contrario amerita el rechazo de plano.

En el caso bajo estudio, verifica este Tribunal que el informe elaborado por la examinadora, PhD. Jéssica Valverde Canossa (Minuta de Rechazo de Plano), se encuentra debidamente fundamentado y motivado y; una vez realizado el análisis técnico correspondiente, determinó la profesional que la solicitud presentada por la empresa STOLLER ENTERPRISES INC., no es materia patentable en nuestro país, en razón de lo cual lo correspondiente es el rechazo de plano, siendo esa recomendación aceptada por la Oficina de Patentes del Registro de la Propiedad Industrial, quien mediante resoluciones debidamente motivadas y acorde con lo establecido por la ley para tales efectos, procedió a rechazar de plano la solicitud. (v.f. 51 al 54, y 61).

En este sentido, el solicitante debió aprovechar esa oportunidad y fundamentar de manera satisfactoria su recurso, aportando las pruebas conducentes a demostrar que la patentabilidad existe, e incluso modificando el cuerpo reivindicatorio si era necesario, como se le indicó en la minuta de rechazo de plano “...se insta a que entregue un nuevo juego de reivindicaciones donde se divulgue de forma completa y suficiente la materia que se desee proteger y presentar prueba del efecto inesperado y/o sinérgico” (f. 50) con el fin de que la Autoridad Registral aceptara continuar con el trámite hasta efectuar el examen de fondo, lo cual no sucedió en este caso y por ello la Oficina de Patentes de Invención del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 9:22 horas del 8 de julio del 2016 (visible a folios 68 y 69), procedió a declarar sin lugar el recurso de revocatoria.

Ya analizada la figura del rechazo de plano por parte de este tribunal y conociendo el fondo del asunto, puede observarse que no existe un agravio preciso por parte de la recurrente que pueda ser analizado, pues lo primero que debe observarse es sí la sustancia estaba en el arte previo y así lo reconoce la recurrente pero lo que hace es el planteamiento de una nueva forma de dosificarlo. Evidentemente, de las reivindicaciones de la 1 a la 7 se ofrece es una forma de aplicarlo para lograr aumentos en la capacidad funcional de un sistema de la raíz



de una planta de cultivo y se indica “ un método para mejorar”; por lo expuesto, considera este Órgano Superior que tanto el dictamen rendido por la perito Valverde Canossa como la resolución apelada han sido suficientemente motivados, ya que en ellos hay una relación clara de los elementos que llevaron a concluir que las reivindicaciones propuestas no constituyen materia patentable, dado lo cual dispuso rechazar de plano la solicitud de concesión de la patente de invención denominada “METODOS PARA APLICAR DIFORMILUREA A LOS CULTIVOS”.

De tal modo, con independencia de lo indicado por la perito respecto de la posibilidad de presentar un nuevo juego de reivindicaciones, tal aseveración, no otorga per ser un derecho o una prevención procesal al solicitante, sino exclusivamente un criterio técnico para la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial en la persona de su Director o quien asuma tal condición de acuerdo a Derecho, siendo este último quien puede valorar, aceptar o apartarse del criterio del perito, para prevenir. Siendo que en el presente caso homologa el criterio técnico, lo cual es mantenido por este tribunal.

De conformidad con las anteriores consideraciones y revisado el expediente venido en alzada, determina este Tribunal que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra formal y sustancialmente motivada, que efectivamente la parte interesada tuvo la oportunidad de enmendar su juego reivindicatorio con la presentación del recurso de revocatoria y por ende no ha sido violentado su derecho de defensa o debido proceso, puesto que además tuvo oportunidad de contestar en los quince días de la audiencia de alegatos y otras pruebas, dado lo cual lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada Roxana Cordero Pereira, en representación de la empresa STOLLER ENTERPRISES INC., en contra de la resolución dictada por la Oficina de Patentes de Invención del Registro de la Propiedad Industrial de las 15:16 horas del 22 de junio del 2016, la cual se confirma.

CUARTO. SOBRE EL 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, Ley No. 8039 y



29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, declarar *sin lugar* el recurso de apelación presentado por la licenciada Roxana Cordero Pereira, en representación de la empresa STOLLER ENTERPRISES INC., en contra de la resolución dictada por la Oficina de Patentes de Invención del Registro de la Propiedad Industrial de las 15:16 horas del 22 de junio del 2016, la cual *se confirma* rechazando de plano la solicitud de concesión de la patente de invención denominada “METODOS PARA APLICAR DIFORMILUREA A LOS CULTIVOS”. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Carlos José Vargas Jiménez

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

EXAMEN DE SOLICITUD DE PATENTE

TE: EXAMEN FORMAL DE LA SOLICITUD DE PATENTE

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE

TNR: 00.59.53