
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0450-TRA-PI

OPOSICIÓN A INSCRIPCIÓN DE PATENTE DE INVENCIÓN “COMPOSICIÓN Y MÉTODO PARA LA MITIGACIÓN DEL ESTRÉS EN LAS PLANTAS”

STOLLER ENTERPRISES, INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2013-0558)

PATENTES, DIBUJOS Y MODELOS

VOTO 0134-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con dieciséis minutos del veintiocho de abril de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal recurso de apelación interpuesto por la licenciada Roxana Cordero Pereira, mayor, soltera, abogada, vecina de Santa Ana, San José, Forum 2, Edificio A, cédula de identidad 107830444, en su condición de apoderada especial de la empresa **STOLLER ENTERPRISES, INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Texas, Estados Unidos, domiciliada en 4001 W. Sam Houston Parkway North, Suite 100; Houston, Texas 77043, Estados Unidos de América, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 14:39:15 horas del 27 de junio de 2019.

Redacta el juez Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. En el caso concreto, la representación de la empresa **STOLLER ENTERPRISES INC.**, mediante escrito presentado en fecha 29 de octubre de 2013, solicitó la inscripción de la patente de invención denominada “**COMPOSICIÓN Y MÉTODO PARA LA MITIGACIÓN DEL ESTRÉS EN LAS PLANTAS**”.

Que en fecha 01 de agosto de 2014, presentó oposición al otorgamiento de dicha solicitud, la licenciada Lineth Magaly Fallas Cordero, mayor, casada, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 110070268, en condición personal.

El Registro de la Propiedad Industrial, una vez emitido el informe técnico preliminar y el informe técnico concluyente, con relación a la patente presentada, mediante resolución dictada a las 14:39:15 horas del 27 de junio de 2019, dispuso: **“PORTANTO // Con sujeción a lo dispuesto... se resuelve: I. Denegar la solicitud de patente de invención denominada “COMPOSICIÓN Y MÉTODO PARA LA MITIGACIÓN DEL ESTRÉS EN LAS PLANTAS” y declarar parcialmente con lugar la oposición interpuesta...”**

Respecto de lo resuelto la recurrente manifiesta en su apelación, que se tome en consideración las siguientes modificaciones realizadas al juego de reivindicaciones:

“... 1.- Un método para mitigar la autofagia de plantas, en plantas cultivadas en condiciones ambientales de alto estrés, dicho método comprende los pasos de: Preparación de una hormona vegetal para su aplicación a las plantas, dicha hormona es principalmente citoquinina, se debe aplicar dicha hormona vegetal en una solución acuosa a dichas plantas durante o justo antes de la floración, dicha solución acuosa tiene una concentración de entre aproximadamente el 0,01% en peso y aproximadamente el 0,1% en peso de citoquinina, dicha solución acuosa se aplica a dichas plantas a una tasa de aproximadamente 1/4 pinta aproximadamente 4 pintas por acre, y aplicando potasio al follaje o las flores después de la floración de dichas plantas o al suelo en el que las plantas crecen a una velocidad de entre 0.25 y 0.50 lbs. por acre.

2.- El método de la reivindicación 1: en el que dicha condición ambiental de alta tensión en una temperatura diurna superior a aproximadamente 30 grados centígrados.

3.- *El método de la reivindicación 2, en el que dicha temperatura diurna de más de 30 grados Celsius ocurre durante o justo antes de la floración.*

4.- *Un método para mitigar la autofagia de la planta resultante de la alta temperatura, que comprende los pasos de, preparar una solución de citoquinina de entre aproximadamente el 0,01% en peso y aproximadamente el 0,10% en peso en agua, aplicar dicha solución de citoquinina a una velocidad de aproximadamente 1/4 pinta a aproximadamente 4 pintas por acre a las plantas cuando la temperatura diurna es mayor o aproximadamente 30 grados centígrados y cuando dichas plantas están comenzando a florecer o durante la floración de las plantas, y aplicar potasio al follaje o flores después de la floración de dichas plantas o al suelo en el que las plantas crecen a una velocidad de entre 0.25 y 0.50 lbs. por acre... ”.*

Además, indica que la patente solicitada ha sido presentada en otras jurisdicciones y concedida en México, por tales motivos la patente cumple con todos los requerimientos para su registro.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados los siguientes, que las reivindicaciones 1 a la 4 correspondientes a la patente titulada “**COMPOSICIÓN Y MÉTODO PARA LA MITIGACIÓN DEL ESTRÉS EN LAS PLANTAS**”, cumple con el requisito de claridad, suficiencia, unidad de invención y aplicación industrial, no cumpliendo así con los requisitos de novedad y nivel inventivo, además de incluir materia no considera invención y exclusiones de patentabilidad; según el informe técnico concluyente de fecha 22 de mayo de 2019, rendido por el Dr. German Leonardo Madrigal Redondo, que rola de folios 329 a 335 del expediente principal.

TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enlista

como hecho no probado, que la solicitud de patente presentada por la empresa **STOLLER ENTERPRISES, INC.**, posea novedad y nivel inventivo.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba pericial ofrecida en el presente caso, este Tribunal admite para su valoración y dictado de la presente resolución el informe técnico concluyente de fecha 22 de mayo de 2019, emitido por el examinador Doctor German Leonardo Madrigal Redondo.

QUINTO. Una vez 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.

SEXTO. SOBRE EL FONDO. De acuerdo con el artículo 1 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, 6867 de 25 de abril de 1983 y sus reformas (en adelante Ley de Patentes) define una invención como “... *toda creación del intelecto humano, capaz de ser aplicada en la industria, que cumpla las condiciones de patentabilidad previstas en esta ley...*” puede tratarse de “... *un producto, una máquina, una herramienta o un procedimiento de fabricación y estará protegida por la patente de invención...*”. Asimismo, excluye la materia que no se considera invención y las que aun siendo invenciones no resultan patentables.

La Ley de Patentes, ha adoptado la metodología común en el Derecho Comparado para determinar que una invención es patentable, utilizando al efecto tres tipos de criterios:

1. Requisitos positivos de patentabilidad. Se contienen en el artículo 2 inciso 1 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad 6867, del 25 de abril de 1983 y sus reformas (en adelante Ley de Patentes), al establecer que para la concesión de una patente debe cumplir con los requisitos de

novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial. Para la verificación de tales requisitos, el artículo 13 inciso 2) de la citada Ley autoriza a que el Registro en la fase de calificación o examen de fondo de una solicitud de patente de invención, pueda requerir la opinión de centros oficiales, 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 No. 650-02 de las 9:15 horas del 9 de agosto de 2002).

2. 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 nuestra Ley de Patentes las señala en el artículo 1° inciso 2.
3. Las excepciones a la patentabilidad. Son los extremos que conducen 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 rito, en los que existe invención, pero respecto de los cuales, y por motivos de política legislativa llevan a negar el patentamiento.

En el presente asunto, según consta en el informe técnico concluyente manifiesto a folios 329 a 335 del expediente de origen, el examinador externo de la Oficina de Patentes de Invención,

Dr. German Leonardo Madrigal Redondo, al valorar las características de patentabilidad de las reivindicaciones resolvió que la patente solicitada no cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo.

Al respecto estableció en el informe técnico concluyente, lo siguiente:

*“ ... **IV. Excepciones de patentabilidad / Materia no considerada invención**... Las reivindicaciones 1 a 4 son yuxtaposiciones de actos comunes del experto medio, y que también se describen en el arte previo, porque los pasos empleados son comunes, y obvios debido a que dicha técnica es parte de las habilidades medias del que trabaja en la mejora del crecimiento de cultivos ... Las reivindicaciones 1 a 4 se refiere a procesos esencialmente biológicos, ya que buscan promover el crecimiento de plantas o semillas, lo cual es un hecho fisiológico natural; igualmente, las reivindicaciones 1 a 4 son métodos que implican la protección de los cultivos (plantas); por tanto, son exclusiones de patentabilidad. Por ello, las 4 reivindicaciones, contienen materia no considerada invención y materia que se excluye de patentabilidad. ... **VIII. Declaración motivada sobre novedad, nivel inventivo y aplicación industrial**... Novedad... Reivindicaciones: 1-4 / NO. Nivel Inventivo... Reivindicaciones: 1-4 / NO. Aplicación Industrial... Reivindicaciones: 1-4 / Sí. a. **Respecto a la novedad:** ... D1 y D3 enseñan como las citoquinas y el potasio restaura el equilibrio hormonal de las plantas ante el estrés, por ejemplo, ante temperaturas altas; igualmente para obtener estas conclusiones, el arte previo enseña la preparación de soluciones acuosa para ser aplicadas a los cultivos en varias etapas fisiológicas incluyendo la floración...Por tanto, no se puede considerar novedosas las reivindicaciones 1 a 4, debido a que los pasos y los elementos reclamados se revelan en el arte previo. b. **Respecto al nivel inventivo:** ... Es común para el experto medio buscar nuevas técnicas para evitar la senescencia de las plantas y mejorar el crecimiento de plantas, se conoce que los compuestos de*

*citoquininas por ejemplo ver D2, son biológicamente activos en cultivos, evitan la autofagia, la senescencia, inducen la producción de compuestos para el choque térmico y fomentan el crecimiento de plantas en cultivos, También se conocen sus efectos fisiológicos sobre plantas de estos compuestos, y composiciones (citoquininas y potasio), según lo divulgado en D1 y D2. Por otra parte, del estudio del arte previo D1, D3 y D2 de forma independiente o combinado, revelan los alcances de las reivindicaciones 1 a 4 sobre métodos para fomentar, estimular o mejorar el crecimiento de plantas y evitar autofagia, ante esto es obvio que a la luz de los documentos citados un experto medio puede llegar al mismo uso dado a las citoquininas y al potasio y obtener los mismos resultados. Por ellos las reivindicaciones 1 a 4 no posee nivel inventivo...X. **Oposición**... **Observaciones:** Sobre lo expresado en la oposición, se determina que con respecto a las exclusiones de patentabilidad y materia no patentable, el oponente tiene razón, ya que se presentan segundos usos, cambios de forma, yuxtaposiciones; igualmente presenta métodos de tratamiento en plantas sin características técnicas que se consideren simples usos de compuestos conocidos o proceso esencialmente biológicos tal y como se explica en la sección IV del presente informe. Sobre la claridad se ha indicado que la solicitud es clara, ya que se describe en el lenguaje adecuado los métodos y composiciones reclamadas. Sobre el nivel inventivo, los documentos aportados por el oponente son estados del arte más lejanos porque solo describen mezclas de algunos compuestos tipo citoquininas y mezclas de ellos con otros excipientes y no de forma específica; no obstante, sí tiene razón el oponente en señalar la falta de nivel inventivo del uso combinado de mezclas de citoquininas con potasio para mitigar los efectos del estrés en plantas, por no demostrar un efecto inesperado o superior a las acciones individuales de los compuestos utilizados separadamente y ya descritos en el arte previo. Además, los elementos reclamados son divulgados en el arte y utilizados de la misma forma que un experto medio en la materia los emplearía. Estas composiciones y los métodos de aplicación ya son conocidas en el*

*arte previo y por el experto medio. Además, estos pasos consecutivos de preparar una solución de citoquinas, luego aplicarlo a las flores o el suelo de cultivo y finalmente aplicar nutrientes como el potasio a nivel foliar o en el suelo son pasos obvios a la luz del arte previo, tal y como se explicó en la sección VIII. Por tanto, se recomienda dar con lugar parcialmente la oposición debido a que contiene materia no patentable, exclusiones de patentabilidad y falta de nivel inventivo las reivindicaciones 1 a 4. **XI. Resultado del informe** Se recomienda la concesión de la Patente /No/ La solicitud no cumple con los requisitos establecidos en los artículos siguientes: Ley 6867: 1, 6 Reglamento 15222-MIEM-J:3, 7-9, 11. **Observaciones:** ... Las reivindicaciones 1 a 4 5 cumplen los requisitos de claridad, suficiencia, unidad de invención y aplicación industrial, pero no cumplen con los requisitos de novedad, nivel inventivo. También, incluye materia no considerada invención y exclusiones de patentabilidad.*

Por consiguiente, la patente de invención denominada “**COMPOSICIÓN Y MÉTODO PARA LA MITIGACIÓN DEL ESTRÉS EN LAS PLANTAS**”, carece de los requisitos de novedad y nivel inventivo, requerimientos necesarios para autorizar una patente, ya que el contenido de toda solicitud de patente no debe estar dentro del estado de la técnica, porque si existe algo igual en cualquier parte del mundo, indudablemente lo reivindicado pierde la novedad requerida. En igual sentido el nivel inventivo que necesariamente debe estar presente, ya que, si para una persona de nivel medio versada en la materia lo sometido a revisión se deriva de manera evidente del estado de la técnica, la invención carece de este requisito. Es necesario que el técnico medio no pueda llegar al conocimiento de lo sometido a examen a partir de los conocimientos que integran el estado de la técnica a la fecha en que se presentó la solicitud.

Respecto a la exigencia de estos requisitos, la doctrina en forma abundante se ha referido a ellos. Así, por ejemplo, Salvador D. Bergel señala que: “1) *Novedad...En un sentido vulgar,*

novedoso es aquello que antes era desconocido, más en materia de patentes la novedad implica un concepto legal, habida cuenta de las dificultades que entraña su caracterización. Puesto que la invención supone un avance de la técnica, se comprende que la novedad que aquello implica no puede ser subjetiva, sino que ha de ser objetivamente determinada...2) El estado de la técnica... Debe destacarse que el acceso al público obsta a que la invención se considere novedosa y, por ende, a que pueda ingresar en la categoría de invención patentable...El estado de la técnica es una expresión complementaria de la novedad, puesto que en general deben entenderse incluidos en él todos aquellos principios científicos, reglas prácticas, métodos y conocimientos de toda índole con los que cualquier técnico trabaja a diario, solucionando los problemas que se le plantean. Por lo tanto, es nuevo todo lo que no pertenece al estado de la técnica, mientras que todo aquello que está incluido en ese estado de la técnica debe considerarse que carece de novedad...3) Actividad inventiva...El hecho de atribuir altura inventiva a una nueva regla significa que el técnico normal no habría podido llegar al conocimiento de la misma a partir de los conocimientos que integraban el estado de la técnica a la fecha de la solicitud. La invención debe importar un paso más...4) Aplicación Industrial... El carácter industrial de la invención consiste en la exigencia de que la regla inventiva tenga por objeto una actuación del hombre sobre las fuerzas de la naturaleza. Por ello puede afirmarse que es industrial aquella invención en cuya ejecución han de utilizarse fuerzas o materias de la naturaleza para la obtención de un resultado con entidad física...” (CORREA Carlos (coord.)- BERGEL Salvador- GENOVESI Luis-KORS Jorge MONCAYO VON HASE Andrés-ALVAREZ Alicia, “Derecho de Patentes El nuevo régimen legal de las invenciones y los modelos de utilidad”, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1999, p.p. 15, 16, 18, 19, 21 y 23).

En el caso que se analiza, el objeto de la invención se refiere a una composición y método para mitigar la autofagia y/o la apoptosis de plantas de células de reciente desarrollo en plantas cultivadas en condiciones de crecimiento estresantes para el medio ambiente, como las altas temperaturas; en el apartado de exclusiones de patentabilidad, formato que sigue el

profesional nombrado para hacer su análisis, el examinador indica que las cuatro reivindicaciones intentan proteger materia no considerada invención y que se excluye de patentabilidad.

De todo lo expuesto, es menester indicar que el examinador analizó ampliamente los elementos de la invención solicitada, así como las modificaciones realizadas a las reivindicaciones por la solicitante, presentadas mediante escrito de fecha 31 de enero de 2019, como rola a folios 303 a 304 del expediente principal, de ahí que, en el informe concluyente el examinador reitera el criterio emitido en el informe preliminar, con respecto a la materia no patentable, según el punto IV de dicho informe, como consta a folios 328 a 335 del expediente en mención, por lo cual no es de recibo el agravio respecto que se tomen en consideración dichas modificaciones, por cuanto claramente en el punto IV del informe concluyente, fueron analizadas por el examinador.

Respecto a la oposición, el examinador le da parcialmente razón a la oponente en cuanto a las exclusiones de patentabilidad y materia no patentable se presentan segundos usos, cambios de forma, yuxtaposiciones; igualmente presenta métodos de tratamiento en plantas sin características técnicas que se consideren simples usos de compuestos conocidos o proceso esencialmente biológicos.

En cuanto al agravio de la apelante con respecto a que la patente ha sido presentada en otras jurisdicciones y concedida en México, este Tribunal es del criterio que uno de los principales valores del sistema de patentes es su sujeción al principio de territorialidad, el cual permite que sean los países de forma auto determinada quienes decidan a cuáles invenciones se les otorgará la categoría de patente. Es necesario recordar que la Ley de Patentes de Costa Rica establece taxativamente las excepciones de no patentabilidad, que son diferentes a las consignadas en la normativa mexicana y de otras latitudes.

El principio de territorialidad es consustancial al derecho de patentes, y permite que cada país adopte no solamente una legislación particular a sus específicas condiciones, sino también políticas propias de patentamiento. Sobre el tema comenta el tratadista **Cabanellas de las Cuevas**:

*“... Deberá tenerse en cuenta que **el marco institucional en el que se desenvuelven los distintos regímenes nacionales de patentes son heterogéneos**. Así, por ejemplo, los regímenes europeos tienen la particularidad de desarrollarse en el contexto de una unión económica, en el marco de la cual se ha creado el concepto de la patente europea, que consiste en realidad en un conjunto de patentes nacionales otorgadas mediante un único procedimiento, y en el que existe una compleja problemática relativa al agotamiento de los derechos del patentado, **de inapropiada extensión a países que no integran mercados comunes o áreas de libre comercio**. También deberá tenerse en cuenta que el contexto económico en el que se desenvuelve el **Derecho de Patentes varía sustancialmente de un país a otro**. ...” (op. cit., págs. **460-461**, la negrita es nuestra).*

En definitiva debe hacerse hincapié, que a nivel técnico todos los agravios esbozados por la apelante fueron debidamente conocidos, analizados y debatidos, lo que apoyados con el informe técnico preliminar e informe técnico concluyente; a este Tribunal le queda claro que la **“COMPOSICIÓN Y MÉTODO PARA LA MITIGACIÓN DEL ESTRÉS EN LAS PLANTAS”**, no cumple con los requisitos básicos para ser considerada una invención, por lo que se debe confirmar la denegación de la patente solicitada, ya que los criterios técnicos fueron debidamente fundados, emitidos a lo largo de este expediente por el examinador Dr. German Leonardo Madrigal Redondo, y hacen que la invención propuesta no pueda ser concedida por parte del Registro de la Propiedad Industrial.

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por ende, concuerda este órgano

con el Registro de la Propiedad Industrial en denegar la solicitud de patente presentada para las reivindicaciones 1 a 4, pues con fundamento en los informes técnicos rendidos por el examinador Dr. German Leonardo Madrigal Redondo, y que se constituye como la prueba esencial que este Tribunal debe valorar, se colige que la patente de invención denominada: **“COMPOSICIÓN Y MÉTODO PARA LA MITIGACIÓN DEL ESTRÉS EN LAS PLANTAS”**, no cumple con los requisitos de patentabilidad (novedad y nivel inventivo) que establece la Ley de Patentes, razón por la cual, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación de la empresa **STOLLER ENTERPRISES, INC.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 14:39:15 horas del 27 de junio de 2019, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación planteado por la licenciada Roxana Cordero Pereira, en su condición de apoderada especial de la empresa **STOLLER ENTERPRISES, INC.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 14:39:15 horas del 27 de junio de 2019, la que en este acto **se confirma**. 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 del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, 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

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES

RECURSO CONTRA DENEGACIÓN DE LA PATENTE

NIVEL INVENTIVO

TG: DENEGACIÓN DE LA PATENTE

TNR: 00.39.99