

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2016-0462-TRA-PI

Solicitud de patente de invención “METODOS DE CONTROL DE MALEZAS EN PIÑA”

DOW AGROSCIENCES LLC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2015-0475)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO No. 0206-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cinco minutos del once de mayo de dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la doctora **Alejandra Castro Bonilla**, mayor, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-880-194 en su condición de apoderada especial de la empresa **DOW AGROSCIENCES LLC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 9330, Zionsville Road Indianápolis, Indiana 46268-1054 en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas dieciséis minutos del veintidós de setiembre de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 11 de setiembre de 2015, la licenciada **Alejandra Castro Bonilla**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la concesión de la patente tramitada según los cánones del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes bajo el número PCT/US2014/017370, denominada “**MÉTODOS DE CONTROL DE MALEZAS EN PIÑA**”.

SEGUNDO. Que mediante auto de las 13 horas 20 minutos del 21 de setiembre de 2015, que es rechazo de plano el Registro resolvió lo siguiente “*(...) Las reivindicaciones 2 a 21 contienen un segundo plaguicida (en adelante identificado como “b”), el cual es conocido. En las*

reivindicaciones 2 a 10 se describe el plaguicida (b) y las proporciones en las que se agregan los compuestos (a) y (b). Sin embargo, no se reivindica la composición sino el uso de esta. Las reivindicaciones 11 a 12 y 18 a 19 describen la cantidad de ingrediente activo (b) y (a) respectivamente, que se agrega por hectárea. En las reivindicaciones de la 13 a 17 se describe el tipo de vegetación a la cual se aplica (a) individualmente o una composición que contiene (a) y (b). Las reivindicaciones 20 y 21 divulgan que la formulación que contiene (a) y la composición que contiene (a) y (b) puede además contener un herbicida protector; y adyuvantes o portadores respectivamente. Conclusión: Según el art. 1 de la Ley 6867, se pueden patentar tanto productos nuevos como procedimientos de fabricación, no así los usos. Además, en el inciso 2.d) de este artículo, se excluyen usos distintos de productos o procedimientos ya patentados comprendidos en el estado del arte. Por lo tanto, se rechaza de plano la materia comprendida en las reivindicaciones 1 a 21...”

TERCERO. Que una vez analizada la relacionada solicitud, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas dieciséis minutos del veintidós de setiembre de dos mil quince, dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “... **POR TANTO** Con fundamento en las razones expuestas y citas de ley, se resuelve: **I-RECHAZAR DE PLANO** la solicitud de la Patente de Invención número 2015-0475, denominada “**MÉTODOS DE CONTROL DE MALEZAS EN PIÑA**”. **II.** Ordenar la devolución del 50 % de la tasa de presentación pagada. Comuníquese esta resolución a los interesados ...”.

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 15 de octubre de 2015, la licenciada **Alejandra Castro Bonilla**, en representación de la empresa **DOW AGROSCIENCES LLC**, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada y en virtud de ser admitido el de apelación conoce este Tribunal de alzada.

QUINTO. A la sustanciación del recurso se la 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, previas las deliberaciones de ley.

Redacta el juez Alvarado Valverde, 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. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA. ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. El Registro de la Propiedad Industrial deniega la concesión de la patente solicitada, indicando en lo que interesa: “(...) *Respecto a las reivindicaciones 2 a 10, se observa que estas corresponden a reivindicaciones de uso, como manifiesta la examinadora “se describe el plaguicida (b) y las proporciones en las que se agregan los compuestos (a) y (b). Sin embargo no se reivindica la composición sino el uso de esta (...) Concluye que la materia comprendida en las reivindicaciones 1 a 21 contiene materia no considerada invención, por referirse al uso de productos conocidos (...) Asimismo de conformidad con el artículo 15 inciso 3 del Reglamento a la Ley citada: “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.”*”

La recurrente presenta recurso de apelación, alegando que los motivos de rechazo vienen fundamentados mediante la Minuta de Rechazo de Plano del 21 de setiembre de 2015 emitido por la registradora, indica que esa minuta solamente incluye observaciones sobre el fondo de la materia que se pretende proteger, sin dar alcance a una evaluación de forma violentando el debido proceso por lo cual concluye que: 1) Existe una violación a las etapas del proceso de evaluación de las patentes, ya que indica que el artículo 6 de la Ley de Patentes establece el debido proceso de las solicitudes de patentes y que en el presente caso la solicitud ha sido rechazada de plano sin

haber cumplido el examen de forma y las publicaciones. 2) Que hay indefensión a su representada por rechazar de plano la solicitud, indica que el haber omitido las etapas previas a un examen de fondo y haber dejado al titular sin una debida defensa genera un desamparo directo al mismo, agrega que es imposible fundamentar un rechazo de plano cuando no existe motivo formal ni circunstancias de hecho ni de derecho que las amparen. 3) Carencia de un criterio de fondo sobre la procedencia de patentabilidad de la solicitud. 4) Violación al principio de reserva de ley señala que la limitación de criterios de patentabilidad sin sustento y la imposición de rechazos de plano que prohíbe al titular acceder al sistema que la ley ha definido para evaluar su innovación violenta el principio de reserva de ley, ya que es una limitación que solo se puede imponer mediante ley y por último. 5) Violación al derecho constitucional a la propiedad intelectual consagrado en el artículo 47 de la Constitución, señala que el proceder del Registro rechazando a priori la solicitud sin realizar un estudio serio y formal no es procedente ni viable, ya que los alegatos de “yuxtaposición de invenciones y falta de novedad” son criterios que deberían ser analizados en la fase procesal correspondiente, es decir en el examen de fondo, contrariando sin ese estudio el artículo 47 de la Constitución Política. Solicita finalmente, se dé trámite al recurso de revocatoria y en caso de rechazo se eleve en apelación.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Revisado el presente asunto, debe este Tribunal mantener lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial.

En el presente caso, tal y como lo indicara el Órgano a quo, se observa que en la minuta de rechazo la examinadora PhD Jéssica Valverde Canossa indica “(...) *Las reivindicaciones 2 a 21 contienen un segundo plaguicida (en adelante identificado como “b”), el cual es conocido. En las reivindicaciones 2 a 10 se describe el plaguicida (b) y las proporciones en las que se agregan los compuestos (a) y (b). Sin embargo, no se reivindica la composición sino el uso de esta. (...) Conclusión: Según el art. 1 de la Ley 6867, se pueden patentar tanto productos nuevos como procedimientos de fabricación, no así los usos. Además, en el inciso 2.d) de este artículo, se excluyen usos distintos de productos o procedimientos ya patentados comprendidos en el estado del arte. Por lo tanto, se rechaza de plano la materia comprendida en las reivindicaciones 1 a*

21...”

Por lo expuesto, avala este Tribunal, el dictamen de la examinadora al concluir que la materia comprendida en las reivindicaciones 1 a 21 contiene materia no considerada invención, por referirse al uso de productos conocidos.

A.- SOBRE LA VALIDEZ DE LA FIGURA DEL RECHAZO DE PLANO EN MATERIA DE PATENTES DE INVENCIÓN. La figura del rechazo de plano se encuentra regulada vía Reglamento, propiamente en el artículo 15 inciso 3 del Reglamento a la Ley de Patentes, el cual establece lo siguiente:

“... 3. En el caso de solicitudes manifiestamente infundadas que contravengan los requisitos establecidos en los artículos 1 y 2 de la Ley, el Registro procederá a rechazarlas de plano, mediante resolución razonada, concediendo la devolución del 50% de la tasa de presentación pagada.”

Asimismo, existe 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 indica en sus artículos 4 y 5 lo siguiente:

*“Artículo 4°—**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.”

(Lo subrayado y en negrita es nuestro)

*“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.”** (Lo subrayado y en negrita es nuestro)*

Como se observa, la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales número 6867, no posee una norma procedimental que regule la figura del rechazo de plano, por el contrario en su Reglamento, en el artículo 15 inciso 3, regula dicha figura.

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 materia administrativa en un ejercicio de integración jurídica decimos que el rechazo de plano de una solicitud es la facultad que tiene la Administración Pública para declarar su improcedencia sin necesidad de darle el trámite correspondiente a una solicitud del administrado (en este caso una solicitud de concesión de una patente de invención), luego de evaluar que resulta manifiestamente improcedente o infundada acorde con las reglas de exclusiones de patentabilidad que establece la

ley, y que no corresponde que la materia planteada sea vista a través del proceso administrativo que se buscaba iniciar.

La Oficina de Patentes debe utilizar la figura únicamente cuando resulta evidente que se trata de casos de 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.

En el presente caso nos encontramos con un rechazo de plano sustentado en un informe jurídico por parte de la examinadora de planta. Es criterio de este Tribunal que, para aplicar esta figura, el acto que así lo dicte debe ser absolutamente claro en cuanto a las razones que lo motivan, a efectos que el solicitante conozca el porqué de la decisión y si para ello se respalda en un criterio técnico, este a su vez debe indicar ese porqué, lo cual se cumple en el presente caso.

Otro aspecto a considerar en esta hipótesis es si el dictamen (minuta de rechazo de plano) emitido en esta fase debe de notificarse o no a la parte solicitante. En ese sentido debe señalarse, que este dictamen o recomendación, a criterio de este Tribunal, la autoridad registral, no tiene la obligación de notificarlo, pues se está en una fase previa no de fondo. Lo que si resulta vital para la validez y eficacia de lo que se resuelva es que dicho dictamen sea claro para que la autoridad Registral, en este caso la Oficina de Patentes de Invención del Registro de la Propiedad Industrial, tenga los elementos suficientes para definir si la figura del rechazo de plano opera y le faculta así ordenarlo.

Cabe reiterar que el acto administrativo que se dicte en esos términos, sea la resolución de rechazo de plano emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, debe ser igualmente comprensivo para el solicitante, quien tiene la potestad de recurrirlo o no.

Bajo este contexto no se le genera ninguna indefensión a la parte, dado que, como se indicó tiene abierta la posibilidad de exponer su disconformidad ante la primera y segunda instancia, contra la resolución de rechazo de plano emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, haciendo uso de los recursos de revocatoria y apelación, respectivamente.

Puede agregarse a este discernimiento que, vía revocatoria, el solicitante tiene la opción de adecuar de alguna u otra forma el cuerpo reivindicatorio y que eventualmente podría generar llevarlo al estudio de fondo.

En cuanto a los agravios se debe señalar que tal y como ha quedado indicado en el presente caso nos encontramos con un rechazo de plano sustentado en un informe técnico por parte de la examinadora PhD Jéssica Valverde Canossa, en el cual se indica que conforme al artículo 1 de la Ley 6867 se pueden patentar tanto productos nuevos como procedimientos de fabricación no así los usos y rechaza de plano la materia comprendida en las reivindicaciones 1 a 21, por lo tanto, no lleva razón la apelante al señalar presuntas violaciones del ordenamiento jurídico, ya que el Manual de Examinadores del Régimen especial de Propiedad Industrial, tal y como quedó indicado, regula la figura del rechazo de plano, siendo de aplicación dicha normativa al caso que nos ocupa, estableciendo dicho Manual las responsabilidades de los examinadores institucionales correspondiendo, como parte de sus funciones, evaluar las solicitudes de inscripción a fin de determinar si procede el rechazo de plano o no de la solicitud presentada, tal y como se hizo en el presente caso, por medio del rechazo de plano de la solicitud; por lo que no existe en el presente asunto violación del debido proceso ni violación constitucional alguna, razón por la cual los agravios deben ser rechazados.

Por lo tanto, considera este Tribunal que bien hizo el Registro de la Propiedad Industrial conforme al artículo 5 inciso 3) de la Ley de Patentes y acorde con el Manual de Examinadores del Régimen Especial de Propiedad Industrial, luego de realizar el estudio respectivo, en rechazar de plano la concesión solicitada, ya que la presente solicitud no cumple con los requisitos de patentabilidad que establece la Ley; por ello lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la doctora **Alejandra Castro Bonilla**, en su condición de apoderada especial de la empresa **DOW AGROSCIENCES LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las quince horas dieciséis minutos del veintidós de setiembre de dos mil quince, la que en este acto se confirma.

En esta misma línea jurisprudencial se ha manifestado este Tribunal, por medio de los Votos 441-2013, dictado a las 13:30 horas del 29 de abril 2013 y Voto 1015-2013 de las 11:30 del 24 de setiembre de 2013.

CUARTO. 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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, 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 la doctora **Alejandra Castro Bonilla**, en su condición de apoderada especial de la empresa **DOW AGROSCIENCES LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas dieciséis minutos del veintidós de setiembre de dos mil quince, la que en este acto se confirma. 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. -**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

RECHAZOS DE PLANO EN MATERIA DE PATENTES

SOLICITUDES DIVISIONALES