
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0362-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE DE INVENCION: “SUSPENSIÓN
PESTICIDA CON BASE OLEOSA”**

ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2015-0270

PATENTES DE INVENCION

VOTO 0225-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas catorce minutos del treinta de abril de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Víctor Vargas Valenzuela, titular de la cédula de identidad número 1-0335-0794, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes del estado de Japón, 3-15, Edobori 1-chome, Nishi-Ku, Osaka-shi, Osaka 5500002 (JP), en contra de la resolución dictada por el entonces Registro de la Propiedad Industrial a las 08:02:15 horas del 13 de mayo de 2020.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 21 de mayo del 2015, el abogado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de representante de la empresa denominada **ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.**, solicitó el registro como patente de invención de la solicitud denominada “**SUSPENSIÓN PESTICIDA CON BASE OLEOSA**”.

Mediante el informe técnico preliminar del 17 de setiembre de 2019 (folios 58 a 66) y el informe técnico concluyente del 25 de febrero de 2020 (folios 78 a 86), el examinador, Dr. German L. Madrigal Redondo, dictaminó técnicamente la invención solicitada y rindió las valoraciones pertinentes, razón por la cual mediante resolución dictada a las 08:02:15 horas del 13 de mayo de 2020, el entonces Registro de la Propiedad Industrial resolvió denegar la solicitud presentada (folios 87 a 95 del expediente principal).

Mediante escrito recibido en el Registro de origen el 2 de junio de 2020, la representación de la empresa **ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.** apeló lo resuelto y una vez otorgada la audiencia de reglamento por parte de este Tribunal, por escrito recibido electrónicamente el 25 de agosto de 2020 solicitó el nombramiento de un nuevo perito para que se refiera a las diferencias de la solicitud con el arte previo y para demostrar que la solicitud de patente es susceptible de protección registral puesto que cumple con los requisitos de la Ley 6867. Además, expresó como agravios lo siguiente:

1. Sus argumentos demuestran la actividad inventiva de la solicitud presentada por cuanto el objeto técnico y la solución divulgada en el documento D3 difieren totalmente.

2. El documento D1 no menciona ninguna motivación para conseguir efectos antiespumantes.
3. D2 y D4 no detallan la composición reivindicada, ni revelan o sugieren la supresión de espuma o los efectos supresores reclamados.

Vista la solicitud del apelante, mediante resolución de las 8:55 horas del 29 de octubre de 2020, este Tribunal admitió la prueba pericial propuesta y solicitó al señor Freddy Arias Mora evaluar las reivindicaciones correspondientes a la solicitud de patente de invención, a efecto de determinar si cumple con los requisitos de patentabilidad.

Mediante escrito presentado de forma electrónica ante este Tribunal el 27 de enero de 2021, el Dr. Freddy Arias Mora rindió su informe técnico (folios 46 al 56) y concluyó que la invención solicitada sí cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, por lo que resulta patentable de acuerdo con lo estipulado en la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, N°6867.

Por resolución de las 10:30 horas del 5 de marzo de 2021, este Tribunal solicitó aclaración del informe presentado específicamente en cuanto a las razones por las cuales considera que la invención no resulta obvia debido a que el documento D1 divulga los elementos reivindicados y es importante determinar por qué la combinación de un tensioactivo y un agente de dilución con base oleosa que suprima la formación de espuma no se desprende de manera obvia del estado del arte; porque, si bien la combinación no está descrita, cada uno de los compuestos sí lo está.

El perito aclaró lo solicitado por medio de escrito recibido de forma electrónica ante este Tribunal el 16 de marzo de marzo de 2021.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene por probado que la invención titulada “**SUSPENSIÓN PESTICIDA CON BASE OLEOSA**”, cumple con los requisitos de patentabilidad estipulados en la Ley de patentes invención, dibujos y modelos industriales y modelos utilidad, n.º6867, según se desprende del informe técnico del 27 de enero de 2021 y su respectiva aclaración del 16 de marzo de 2021, rendido por el perito Dr. Freddy Arias Mora (folios 46 a 56 y 83 a 88 del legajo digital de apelación).

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. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. Para la resolución del presente caso se admite la prueba que consta en el expediente de origen, así como el informe técnico del 27 de enero de 2021 y su respectiva aclaración del 16 de marzo de 2021, rendido por el perito Dr. Freddy Arias Mora y que constan a folios 46 al 56 y 83 a 88 del legajo digital de apelación.

QUINTO. 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.

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, n.º6867 -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**.

Adicionalmente, 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” (se agrega el subrayado). 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.

Ahora bien, en el presente caso el entonces Registro de la Propiedad Industrial denegó la patente **“SUSPENSIÓN PESTICIDA CON BASE OLEOSA”**, porque consideró que las reivindicaciones 1 y 2 contienen materia no considerada invención y que los documentos D1 a D4 -que se identifican en el arte previo- afectan la solicitud; la cual, si bien cumple con los requisitos de unidad de invención, claridad, suficiencia, novedad y aplicación industrial, no satisface el requisito del nivel inventivo.

Ante tal supuesto fáctico y los agravios expresados por el apelante, este Tribunal consideró oportuno avalar su solicitud y ordenar la realización de un nuevo peritaje en esta instancia, con el fin analizar la invención en relación con los alegatos presentados. El informe del 27 de enero del presente año reveló que la solicitud cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, por lo tanto, es patentable según lo estipulado en la Ley de patentes, lo cual se distancia de las conclusiones a la que arribó el examinador en el informe concluyente rendido en primera instancia.

Como se indicó, la resolución final del Registro de primera instancia, se fundamenta en el informe técnico concluyente, el cual señaló que las reivindicaciones 1 y 2 contienen materia no considerada invención y que en el arte previo se identifican los documentos D1 a D4 los cuales afectan la solicitud; señaló que si bien se cumple con los requisitos de unidad de invención, claridad, suficiencia, novedad y aplicación industrial, no se satisface el requisito de nivel inventivo. Sin embargo, en el peritaje rendido en segunda instancia, claramente se indicó que la solicitud se refiere a la combinación de: 1.- el insecticida flonicamida o su sal; 2.- un tensioactivo orgánico

del tipo silicona; y 3.- un agente de dilución con base oleosa seleccionado de un aceite vegetal, o su aceite alquilado y que “el aspecto fundamental de la invención se refiere a una formulación de flonicamida que tenga efecto insecticida y que no forme espuma.” (El subrayado no es del original).

En este punto, el perito fue enfático en afirmar que la combinación de estos compuestos no está descrita en los documentos D1 a D4 y tampoco se desprende su combinación de manera obvia; además estos documentos “no sugieren la posibilidad de realizar esta combinación de un tensoactivo y un agente de dilución con base oleosa para resolver el problema técnico”, por lo que el compuesto reivindicado no se desprende de manera obvia del estado del arte, ni se sugiere o indica que un experto medio en la materia “se plantee una formulación como la reivindicada”.

Además, en la aclaración que este Tribunal solicitó al perito, se desarrollaron con mayor exactitud y precisión las consideraciones que tuvo el experto para concluir que la invención cumple con el requisito de nivel inventivo, aclaración que se torna fundamental para abordar y resolver, conforme a derecho, el presente asunto.

En el escrito de aclaración indicado (ver folios 83 a 88 del legajo de apelación), el perito describió en detalle el contenido de cada uno de los 4 documentos por los cuales el Registro de primera instancia rechazó la invención al considerar en la resolución final recurrida que “la materia pretendida se anticipa en la combinación de D1, D2, D3 con D4 y las composiciones reclamadas resultan obvias para el experto en la materia” (folio 94); no obstante, conforme el análisis realizado por el perito, se demuestra que los compuestos descritos en los documentos no proporcionan un efecto antiespumante: **D1** no tiene como objetivo suprimir la formación de espuma, mientras que la invención en estudio propone:

que la formación de espuma que se produce cuando una suspensión pesticida que contiene un tensoactivo de tipo silicona orgánica se diluye con agua puede suprimirse utilizando un agente diluyente a base de aceite sin la necesidad de incluir un agente antiespumante. (Folio 84)

El documento **D2** indica que es necesario incluir un agente antiespumante, pero no se refiere a composiciones que comprendan flonicamida, por lo que:

no hay ningún indicio en D2 de que mediante el uso de un agente diluyente con base oleosa, se pueda suprimir la formación de espuma de suspensiones pesticidas que contienen un tensoactivo de tipo silicona orgánica como se usa en la presente invención. (Folio 87)

Señaló el Dr. Arias Mora que “incluso una combinación de D1 y D2 no brinda elementos para generar la invención de la solicitud”. Por su parte, **D3** no se refiere a la flonicamida por lo que “el objeto técnico y la solución de D3 son totalmente diferente a los de solicitud.” Finalmente, **D4** no revela una composición que incluye flonicamida y un tensoactivo tipo silicona, “ni sugiere la supresión de la espuma y los efectos supresores de la espuma.” En resumen, la formulación de la invención solicitada no se encuentra descrita en los documentos D1 a D4, ni tampoco “se desprende de manera obvia de la combinación de ellos” (folio 88).

El perito hace referencia a los datos experimentales incorporados en este expediente, en los que se muestra que “la suspensión pesticida a base de aceite de la invención suprime notablemente la formación de espuma en el momento de la preparación de una solución de pulverización”. Los datos disponibles comparan la generación de espuma de las composiciones de la invención; con las pruebas realizadas se demostró (ver tabla 2, folio 84 del legajo de apelación) que:

La fórmula del ejemplo 1 de la solicitud “es la que menos formación de espuma presentó. La formula del ejemplo 4 de D1 apenas formó espuma, porque no comprende el tensoactivo orgánico de tipo silicona. El ejemplo

de fórmula 4 de D1 + Silwet L-77 es el que más espuma generó.” (Informe pericial, folio 86 del legajo digital de apelación).

Igualmente, en ambas tablas 1 y 2 incluidas en el escrito de aclaración del informe pericial, según indicó el profesional, la composición de la invención aquí analizada fue “excelente tanto en el efecto de control del pesticida como en la formación de espuma” y que los datos revelan que “los efectos supresores de la formación de espuma, son superiores a los efectos que se pueden obtener utilizando un agente antiespumante, incluso sin utilizar un agente antiespumante”, por lo que la invención solicitada no es obvia en tanto no se desprende del estado del arte porque, como se indicó, no existe “indicación o sugerencia para que un experto medio en la materia se platee una formulación como la reivindicada”; ante ello, el perito concluyó que la invención solicitada cumple con el requisito de nivel inventivo (informe pericial folio 86 al 88 del legajo digital de apelación).

El peritaje realizado en segunda instancia, en el que se analizó la invención presentada de acuerdo con los argumentos del recurrente y que se reafirmó con la aclaración solicitada, constituye un elemento objetivo que, por encontrarse debidamente fundamentado, cumple con los requerimientos legales exigibles en relación con la debida motivación del acto. Tal elemento permite a este Tribunal determinar que la invención llega a un resultado diferente a lo divulgado en el estado de la técnica para la solución al problema planteado, resultado que no se deduce del documento más cercano (D1) en combinación con D2, D3 y D4.

Por lo anterior, este órgano considera que se debe otorgar la patente de invención denominada “**SUSPENSIÓN PESTICIDA CON BASE OLEOSA**” para las reivindicaciones pretendidas, pues con fundamento en el informe técnico y su respectiva aclaración, rendidos por el perito Dr. Freddy Arias Mora en esta instancia,

y que se constituye como la prueba esencial que este Tribunal debe valorar, la patente solicitada cumple con los requisitos estipulados en la Ley número 6867, de patentes invención, dibujos y modelos industriales y modelos utilidad, por ser nueva, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial; razón por la cual, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa **ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.**, en contra de la resolución dictada por el entonces Registro de la Propiedad Industrial a las 08:02:15 horas del 13 de mayo de 2020, la que en este acto se revoca para que sea concedida la patente.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:02:15 horas del 13 de mayo de 2020, la que en este acto **se revoca** para que sea concedida la patente a la invención denominada “**SUSPENSIÓN PESTICIDA CON BASE OLEOSA**”. 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

INSCRIPCIÓN DE LA PATENTE DE INVENCIÓN

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE
TG: PATENTES DE INVENCIÓN
TNR: 00.39.55

EXAMEN DE FONDO DE LA INVENCIÓN

UP: EXAMEN MATERIAL DE LA INVENCIÓN
TG: EXAMEN DE SOLICITUD DE PATENTE
TNR: 00.59.32

INVENCIÓN

TE: APLICACIÓN INDUSTRIAL
NIVEL INVENTIVO
NOVEDAD DE LA INVENCIÓN
TG: PATENTES DE INVENCIÓN
TNR: 00.38.15