
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0384-TRA-PI

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE CONCESIÓN DE LA CATEGORÍA DE PATENTE PARA LA INVENCION “COMPOSICIÓN HERBICIDA QUE TIENE ACTIVIDAD HERBICIDA MEJORADA”

ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2014-0579

PATENTES DE INVENCION

VOTO 0275-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cuarenta y dos minutos del once de junio de dos mil veintiuno.

Recurso de apelación interpuesto por el abogado Víctor Vargas Valenzuela, cédula de identidad 103350794, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.**, organizada y existente bajo las leyes de Japón, domiciliada en 3-15, Edobori 1-chome, Nishi-Ku, Osaka-shi, Osaka 5500002 Japón, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:29:30 horas del 13 de mayo de 2020.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado ante

el Registro de la Propiedad Intelectual el 15 de diciembre de 2014, el abogado Vargas Valenzuela, en su condición indicada, solicitó el otorgamiento de la categoría de patente para la invención **COMPOSICIÓN HERBICIDA QUE TIENE ACTIVIDAD HERBICIDA MEJORADA**.

Los avisos respectivos a la solicitud fueron publicados, ante lo cual presentó oposición la abogada Lineth Magaly Fallas Cordero, vecina de San José, cédula de identidad 110070268, en su condición personal; alegando que la patente solicitada no cuenta con altura inventiva y presenta aspectos no patentables por ser materia excluida de patentabilidad o no ser considerada invención (folios 32 a 36 del expediente principal).

El examinador, ingeniero Huber Ortega Padilla, dictaminó técnicamente la invención solicitada y rindió las valoraciones pertinentes mediante los informes técnicos preliminares fase I del 19 de abril de 2019 (folios 63 a 66), fase II del 1 de setiembre de 2019 (folios 83 a 87), y el informe técnico concluyente del 2 de marzo de 2020 (folios 106 a 109), con fundamento en los informes indicados el Registro de la Propiedad Industrial resolvió denegar la solicitud presentada (folios 110 a 117 del expediente principal).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa **ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.**, mediante escrito presentado ante el Registro de origen el 17 de junio de 2020, apeló lo resuelto y una vez otorgada la audiencia de reglamento por parte de este Tribunal, por escrito recibido electrónicamente el 10 de setiembre de 2020, solicitó el nombramiento de un nuevo perito para que se refiera a los argumentos técnicos presentados, con el fin de demostrar que su solicitud de patente posee nivel inventivo y es susceptible de patentabilidad; además, expresó como agravios lo siguiente:

1.-Claridad, que la relación de mezcla de la reivindicación 1 es en base seca; además las reivindicaciones 1 y 3 se especifican los componentes utilizados y su relación de mezcla, encontrándose claramente definida la composición herbicida reivindicada y las reivindicaciones 2 y 4 dependen respectivamente de las reivindicaciones 1 y 3, consecuentemente las relaciones en peso de las reivindicaciones 1 y 3 también se aplican a las reivindicaciones 2 y 4.

2.-Divulgación, la combinación de los compuestos (1) y (2), y el efecto obtenido por esta combinación, son suficientemente divulgados en la memoria descriptiva de la solicitud.

3.-Novedad y actividad inventiva, D1 fue considerado el documento del arte previo más cercano a la solicitud reivindicada, el cual enseña una composición herbicida en la cual la actividad herbicida del compuesto representado por la fórmula (I), es mejorada al mezclarlo con fosfato de polioxietileno-alkil éter, siendo en D1 el efecto herbicida mejorado de forma distinta a la presente solicitud; las actuales reivindicaciones difieren de D1 en que D1 no enseña una composición herbicida que comprende 1-(1-etil-4-(3-(2-metoxietoxi)-2-metil-4-(metilsulfonyl)benzoyl)-1H-pirazol-5-iloxi)etil metil carbonato (referenciado como “compuesto 6”), en combinación con uno o dos compuestos seleccionados del grupo formado por un éster de ácido grado de polioxialquilen sorbitán, un éster de ácido graso de polioxialquileno, un polioxialquilen estiril aril éter, un condesado de polioxialquilen estiril aril éter y un sulfato de polioxialquilen alkil éter, donde la relación de mezcla del compuesto de benzoylpirazol (1) y el compuesto (2) es de 1:0,015 a 1:600 por la relación en peso; lo cual proporciona que la invención no es obvia frente a lo enseñado en D1; y respecto a D2, este documento no protege un compuesto de

pirazol en la solicitud, el título D2 es “Highly flexible film composite material and its use in card bodies”.

Vista la solicitud del apelante, mediante resolución de las 11:15 horas del 1 de febrero de 2021, este Tribunal admitió la prueba pericial propuesta y solicitó al perito 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 31 de marzo de 2021, el perito Freddy Arias Mora rindió su informe técnico, como rola a folios 105 a 113 del legajo digital de apelación; y concluyó que la invención solicitada sí cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, por lo que resulta patentable.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. La invención **COMPOSICIÓN HERBICIDA QUE TIENE ACTIVIDAD HERBICIDA MEJORADA** cumple con los requisitos de patentabilidad (informe técnico de 31 de marzo de 2021 rendido por el perito Freddy Arias Mora, folios 105 a 113 del legajo digital de apelación).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que, con tal carácter, 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. De acuerdo con el artículo 1 de la Ley 6867, de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad (en adelante Ley de patentes), define el concepto de invención 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 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 comprobación de tales requisitos, el inciso 2) del artículo 13 de la Ley de patentes 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 Registro de la Propiedad Intelectual denegó la patente **COMPOSICIÓN HERBICIDA QUE TIENE ACTIVIDAD HERBICIDA MEJORADA**, porque consideró que la reivindicación 1 no cumple con el requisito de claridad ya que agrega una relación de peso muy amplia y no revela si su base es húmeda o seca, además las reivindicaciones 2 y 4 dependen de la reivindicación 1 por lo cual poseen el mismo problema de claridad y no indican la relación en peso si se usan dos compuestos; asimismo, existe falta de suficiencia ya que la materia de las reivindicaciones no se encuentra sustentada en la descripción por su falta de claridad; y los documentos D1 y D2 que se identifican en el arte previo, anticipan la novedad de la solicitud por la amplitud de sus reivindicaciones, debido a esto el nivel inventivo no pudo ser objeto de análisis al existir falta de claridad en la solicitud.

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 de analizar la invención en relación con los alegatos presentados; siendo que el informe del 31 de marzo del presente año reveló que con la aclaración de la base seca y el hecho de que sí está indicada la relación de peso, la solicitud cumple con el requisito de claridad, de ahí que considera este Tribunal que si bien la relación de peso puede ser amplia, este hecho lo que podría llegar a afectar es la novedad o la altura inventiva al ser comparado con el arte previo, sin embargo el efecto sorprendente no proviene de la relación de peso, sino

del uso de un éster de ácido graso polioxilquileno frente a un fosfato de polioxilquilen alquil éter fosfato; en cuanto al requisito de novedad se cumple, ya que en el arte previo no está la mezcla de sustancias y características de la invención pedida tal y como se presenta en la solicitud; respecto de la altura inventiva, se validan las pruebas A y B aportadas por el apelante, las cuales son ejemplos que demuestran que existen efectos mejoradores de la actividad suficientes, incluso en una baja concentración, de ahí que, afirme el perito lo siguiente:

Con la información experimental aportada en el expediente, se evidencia el efecto derivado del uso de un éster de ácido graso polioxilquileno frente al fosfato de polioxilquilen alquil éter fosfato según el estado de la técnica. Como se indica en la TABLA A, de los datos experimentales aportados, con el ácido policarboxílico, sulfonato de lignina y sulfonato de naftalina condensado con formaldehído, como los surfactantes descritos en D1, no pueden proporcionar en absoluto los efectos logrados por el compuesto de la solicitud. Los resultados obtenidos con el compuesto de la solicitud muestran que, incluso los componentes descritos en D1 puede a veces fracasar en proporcionar los efectos deseados. (folio 112 legajo digital de apelación).

Por consiguiente, indica el perito que existe una diferencia significativa en el efecto herbicida que no es obvia a partir del estado del arte, máxime que la diferencia estructural es pequeña (N-etil frente a N-metil), no existiendo indicio en el estado del arte para predecir que se genere el efecto inesperado que tiene el 1-(1-etil-4-(3-(2-metoxietoxi)-2-metil-4-(metilsulfonil)benzoil)-1H-pirazol-5-iloxi)etil metil carbonato, sea que se cumple con el requisito de nivel inventivo.

Como conclusión de este dictamen pericial en el que se analizó la invención presentada de acuerdo con los argumentos del recurrente, el perito advierte que la solicitud cumple los requisitos de claridad, suficiencia, unidad, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, por lo tanto, lo pedido es patentable.

Respecto a la oposición planteada la abogada Lineth Magaly Fallas Cordero, en su condición personal, no manifestó ningún argumento para refutar el informe pericial solicitado como prueba para mejor resolver.

POR TANTO

Se declara con lugar el recurso de apelación planteado por Víctor Vargas Valenzuela representando a **ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:29:30 horas del 13 de mayo de 2020, la que en este acto se revoca para que sea concedida la patente a la invención **COMPOSICIÓN HERBICIDA QUE TIENE ACTIVIDAD HERBICIDA MEJORADA**. 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, 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**.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

euv/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

OPOSICION A LA CONCESION DE PATENTE

TG. INSCRIPCIÓN DE LA PATENTE DE INVENCION
TNR. 00.39.49