

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE NO. 2019-0229-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE “UNA COMPOSICION FUNGICIDA  
BASADA EN UNA CEPA DE BACILLUS PUMULUS”**

**BAYER CROPSCIENCE LP., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN NO. 6455)  
PATENTES, DIBUJOS Y MODELOS**

***VOTO 0341-2020***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince  
horas doce minutos del veintiseis de junio del dos mil veinte.**

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Luis Diego Castro Chavarría, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-0699-0228, en su condición de apoderado especial de la empresa **BAYER CROPSCIENCE LP**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Delaware, Estados Unidos, domiciliada en 2 T W Alexander Drive, Research Triangle Park, North Carolina 27709, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 9:56:07 horas del 28 de enero del 2019.

**Redacta la juez Soto Arias, y;**

**CONSIDERANDO**

---

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.** En el caso concreto, la empresa **AGRAQUEST, INC.** solicitó la inscripción de la patente de invención denominada **“UNA CEPA DE BACILLUS PUMILUS PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES EN LAS PLANTAS”**, la cual posteriormente traspasó a la empresa **BAYER CROPSCIENCE LP.**

Mediante los informes técnicos preliminares fase 1, del 30 de setiembre del 2015; fase 2 del 13 de abril del 2016, el informe técnico concluyente del 16 de enero del 2017 y 19 de octubre del 2018, la examinadora Ph. D. Jéssica M. Valverde Canosa, dictaminó técnicamente la invención solicitada y rindió las valoraciones pertinentes, razón por la cual mediante resolución dictada a las 9:56:07 horas del 28 de enero del 2019, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: **“POR TANTO // Con sujeción a lo dispuesto [...] se resuelve: I. Denegar la solicitud de patente de invención denominada “UNA CEPA DE BACILLUS PUMILUS PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES EN LAS PLANTAS”.**

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, la representación de la empresa **BAYER CROPSCIENCE LP,** interpuso recurso de revocatoria con apelación, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, manifestó en su escrito de expresión de agravios (folios 6 a 10 del legajo digital de apelación), que la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad, sin embargo con respecto a la suficiencia, específicamente en la reivindicación 1 se tiene una única objeción con respecto a lo señalado en el folio 25 del Informe Técnico Concluyente: **“(...) necátor y Uromyces phaseoli.** Dicho caldo comprende soya o un LB caldo de Luria Broth o Lisogenia,

Versión Miller: triptona, extracto de levadura, cloruro de sodio, caldo nutritivo: extracto de carne y peptona; o en caldo de tripticasa de soya; peptona de caseína, fosfato de hidrógeno dipotásico, glucosa, cloruro de sodio, peptona de soya.” Siendo que la examinadora recomendó la eliminación del párrafo al ser materia que amplía el objeto de la invención, a lo cual de forma expresa estuvo de acuerdo, a fin de satisfacer el requisito de suficiencia y obtener la patente de invención. Pero una vez presentada se denegó pues las palabras iniciales y finales de la página sustitutiva no coinciden con la original, a pesar de que el párrafo se eliminó y la materia coincide.

Continúa manifestando que presentaron de nuevo la hoja sustitutiva en la revocatoria con apelación en subsidio, y en el dictamen de revocatoria la examinadora indica: “...Pero en vista de que aquí se hace notar la buena disposición del solicitante a enmendar la solicitud: 1. Se vuelve a añadir la **hoja** sustitutiva correspondiente al **folio 25** enmendada en el anexo. 1. Si el solicitante está de acuerdo con esta enmienda el examinador tampoco tiene objeción en el apartado de la suficiencia.”

El recurrente indica que en el expediente consta en forma expresa y clara que se está de acuerdo en eliminar el párrafo que afectaba el requisito de suficiencia. La forma en que se eliminó el párrafo de acuerdo a la Oficina de Patentes no es la correcta, pues las palabras iniciales y finales de la página sustitutiva no coinciden con la original, cuestión que se pudo prestar la confusión en cuanto a la exactitud de la página a sustituir, pero en aras al principio de informalidad y verdad real, se aportó nuevamente la página sustitutiva con lo establecido por la examinadora en su dictamen del recurso de revocatoria, cumpliendo así con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial por una simple discordancia en las palabras de inicio y final de una hoja en la descripción, ya que las hojas sustitutivas con el cambio ya habían sido aportadas, gestionando el expediente de buena fe tal y como la examinadora lo reconoce. Finalmente la solicitante adjunta como ANEXO

---

la hoja sustitutiva tal y como la examinadora propone y se aclara que el título debe ser **UNA COMPOSICION FUNGICIDA BASADA EN UNA CEPA DE BACILLUS PUMULUS.**

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal agrega como hechos probados los siguientes:

f. Que en los argumentos técnicos del Recurso de Revocatoria la examinadora PhD **Jéssica Valverde Canossa** señala que la objeción radica en que no hay coincidencia con el inicio y final de la hoja sustitutiva, por lo que si el solicitante está de acuerdo en cambiar la hoja sustitutiva y modificar el título a **“UNA COMPOSICION FUNGICIDA BASADA EN UNA CEPA DE BACILLUS PUMULUS”** no hay objeción para conceder la materia divulgada en la reivindicación

1. (folios 1251-1525 Tomo IV del expediente principal)

g. Que en respuesta a la prevención realizada por este Tribunal, como prueba para mejor resolver, en fecha 21 de octubre del 2019 la PhD **Jéssica Valverde Canossa**, concluye que una vez valorada la documentación aportada a folios 6 al 13 del legajo de apelación no se tiene ninguna objeción en cuanto a la concesión de la patente; y aclara que la hoja sustitutiva presentada en el folio 12 del legajo de apelación, es la hoja sustitutiva correcta, además de que el cambio del título a **“UNA COMPOSICION FUNGICIDA BASADA EN UNA CEPA DE BACILLUS PUMULUS”** se considera aceptable; razón por la cual la solicitud cumple con todos los requisitos de patentabilidad y se recomienda la concesión. (folio 19 del legajo 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. 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.** 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) una invención se define 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.

En este mismo sentido, los aspectos que deben ser valorados para determinar la patentabilidad de una invención cuyo registro se pretende, se encuentran establecidos en el inciso 1) del artículo 2 de la Ley de Patentes, en donde se especifica que es patentable todo aquello que cumple con los requisitos de **novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.**

Adicionalmente, la solicitud debe cumplir con otros requisitos, que en el artículo 6 de esa misma norma se establecen, estas son las características de **claridad y suficiencia;** por cuanto en su inciso 4) dispone que en la descripción de la solicitud de patente se 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”. Y en el artículo 7 se agrega el requisito de unidad de la invención, el cual consiste en que cada solicitud debe referirse a una única “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 de expertos independientes en la materia, lo que resulta fundamental para que coadyuve en la toma de decisión por parte del operador jurídico.

En el caso bajo estudio, una vez puestos en conocimiento de la solicitante los informes técnicos preliminares fases 1 y 2, y los informes técnicos concluyentes, se rindió un dictamen desfavorable únicamente en el apartado de **SUFICIENCIA**; por el que la solicitante procedió no solo a reformular los argumentos técnicos sino que está de acuerdo con la eliminación del párrafo en el que recaía la objeción, salvo que, por un error involuntario de su parte, presentó 2 hojas sin numerar que no correspondían a la hoja sustitutiva 25, y además presenta la información equivocada, por lo que se deniega la solicitud, no sin antes indicar por parte de la examinadora encargada PhD Jéssica M. Valverde Canossa (folio 1252 del expediente principal) que: “...en vista de que aquí hace notar la buena disposición del solicitante a enmendar la solicitud... el solicitante está de acuerdo con estas dos modificaciones, no se tendría objeción en que se conceda la materia divulgada en la reivindicación 1 (en folio 1121)...” Siendo que este único requisito de suficiencia ya fue resuelto y revisado por la instancia correspondiente.

Aun y cuando el conflicto surgió a partir de la errónea entrega de un documento que no concordaba o coincidía con el fondo del asunto, se constató por parte de esta instancia que la prevención realizada fue cumplida por parte del interesado. Es entonces que, se concluye, una vez visto el expediente y los argumentos del solicitante, que este último cumplió con lo solicitado con la prueba aportada en autos, específicamente aportando la hoja sustitutiva correcta (folios 12-13 del legajo de apelación) y aceptando la recomendación sobre la modificación del título de la invención (folio 9 del legajo de apelación), con lo que queda subsanado el error que se señaló en el expediente principal.

Partiendo de los razonamientos que anteceden, es obvio, con vista en el expediente venido en alzada, que el Registro de la Propiedad Industrial pretendió, al momento de dictar su resolución de fondo, no seguir la “forma”, siendo el **saneamiento** la vía correcta, donde es obligación de la administración cumplir con los fines que le ha establecido la ley y buscar los mecanismos alternativos para que se satisfaga ese fin público, y al demostrar el recurrente la buena disposición de enmendar la solicitud, se tiene como cumplido el requisito que dio origen a la negación de la continuación del trámite solicitado.

Asimismo, la política de saneamiento seguida por este Tribunal se fundamenta en los principios de legalidad, oficiosidad, **verdad real**, in dubio pro actione, **celeridad**, economía procesal e **informalismo**, principios aplicables que favorecen al administrado y el desarrollo del proceso, incluso privilegiando el fondo a la forma, tomando en cuenta que se demostraron los requisitos de patentabilidad y las correcciones que debieron cumplirse para subsanar la forma. Al respecto:

Cuando el defecto del acto administrativo da lugar a la sanción, en principio, de nulidad relativa, la Administración posee la facultad de subsanar el vicio que lo invalida, cuya causal puede provenir tanto de un comportamiento

---

activo como de una omisión formal o de fondo respecto de uno o más elementos del acto administrativo. La subsanación del defecto que portaba el acto y su correlativa validez es lo que se designa generalmente en doctrina bajo el nombre de saneamiento o convalidación. **(CASSAGNE Juan Carlos. Derecho administrativo. Tomo II. Octava edición. Editorial Abeledo Perrot. Buenos Aires. Argentina. 2006. Pp 302-305).**

Como deber de la función pública, de acuerdo a los principios traídos a colación, es ajustar sus actuaciones a la finalidad última que se derive de la interpretación del marco jurídico como un todo, ya que esa es la verdadera forma de dimensionar la actuación estatal de frente al administrado, que deberá verse beneficiado por una actividad de la administración que proactivamente busque que los intereses particulares prosperen sin que se vean afectados terceros o intereses públicos difusos.

Todo lo anterior, según lo estipulado por los artículos 3 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J, 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, 4, 10, 168, 181, 223, 224, 225 de la Ley General de la Administración Pública, 315 del Código Procesal Civil, éste último por remisión del artículo 229.2 de la Ley General citada, y el artículo 1° de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público.

De lo expuesto considera este Tribunal que con fundamento en los últimos informes técnicos o concluyentes, así como en los argumentos técnicos de respuesta a la prevención del TRA rendidos por la examinadora en la materia ante esta instancia, y que se constituye como la prueba esencial que este Tribunal debe valorar, la patente de invención denominada: **“UNA COMPOSICION FUNGICIDA BASADA EN UNA CEPA DE BACILLUS PUMULUS”**, se comprueba el cumplimiento de

todos los requisitos esenciales para la inscripción de esta patente de invención. Con base en ese análisis lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Luis Diego Castro Chavarría, en condición de apoderado especial de la empresa **BAYER CROPSCIENCE LP**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las 09:56:07 horas del 28 de enero de 2019, la que en este acto se revoca para que se reconozca y se otorgue la debida protección a la nueva patente, conforme la normativa vigente.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por cumplir con los requisitos para que se le otorgue la categoría de patente a la solicitud denominada “**UNA COMPOSICION FUNGICIDA BASADA EN UNA CEPA DE BACILLUS PUMULUS**”, lo pertinente es aceptar los agravios formulados por la apelante, y declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución venida en alzada, la cual se revoca en su totalidad por nuestras razones.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Luis Diego Castro Chavarría, en su condición de apoderada especial de la empresa **BAYER CROPSCIENCE LP**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:56:07 horas del 28 de enero de 2019, la que en este acto **se revoca** por nuestras razones, a efectos de que se acoja la solicitud de la patente de invención denominada “**UNA COMPOSICION FUNGICIDA BASADA EN UNA CEPA DE BACILLUS PUMULUS**”, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere. 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***

mut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

**DESCRIPTORES:**

**UNIDAD DE LA INVENCION**

**TG: SOLICITUD DE INSCRIPCION DE PATENTE**

**TNR: 00.59.76**