
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0232-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE “DISPOSITIVO DE CONTROL
PLAGUICIDA CON ALTA CARGA DE INGREDIENTE ACTIVO”**

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2011-401)

PATENTES, DIBUJOS Y MODELOS

VOTO 0360-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con veintisiete minutos del nueve de julio de dos mil diecinueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por **el licenciado Luis Diego Castro Chavarría**, mayor, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-669-228, en su condición de apoderado de la empresa **BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH**, sociedad organizada y existente según las leyes de Alemania, domiciliada en Alfred Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am Reim, Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:52:43 horas del 21 de febrero de 2019.

Redacta la juez Ortiz Mora; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La empresa BAYER ANIMAL HEALTH GMBH, con domicilio en 51368 Leverkusen, Alemania, solicitó el registro como patente de la invención denominada **“DISPOSITIVO DE CONTROL PLAGUICIDA CON ALTA CARGA DE INGREDIENTE ACTIVO”**. Mediante escrito presentado ante el

Registro de la Propiedad Industrial el 21 de marzo de 2013 la solicitante cedió sus derechos a **BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH.**

El **Registro de la Propiedad Industrial** en resolución de las 13:52:43 horas del 21 de febrero de 2019, denegó la solicitud de patente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 de 25 de abril de 1983, por considerar que; a pesar de que cumple con los requisitos de novedad y aplicación industrial, no cumple con los de: unidad de invención, claridad, suficiencia y nivel Inventivo.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el **licenciado Castro Chavarría** apeló la resolución final indicada y en respuesta a la audiencia conferida por este Tribunal, expresó en sus agravios que la examinadora afirma que su solicitud carece de **unidad de invención** porque los ingredientes activos pertenecen a diferentes familias y no hay prueba de que la invención sea operativa para cualquier activo. Sin embargo, en el estudio concluyente la misma examinadora reconoce y hace referencia a que esto sería un problema de suficiencia mas no de unidad de invención, siendo que de la solicitud se desprende un solo objeto inventivo -un único dispositivo de control plaguicida- y no varios como ella afirma.

Respecto de la **claridad y suficiencia**, indica que las 14 reivindicaciones los cumplen porque todas ellas están detalladas y limitadas a rangos restringidos de porcentajes y debidamente respaldados por ejemplos y por ello no es cierto que los términos sean amplios o no tengan fundamento en la solicitud.

Asimismo, afirma el recurrente que es erróneo indicar que la invención **no tiene nivel inventivo** porque la examinadora se fundamenta en la existencia de un único documento (D4) y no como lo establece la normativa: por la combinación de al menos dos documentos que tornen en obvia la materia a proteger.

Finalmente, afirma el apelante que tanto el informe de fase II como el concluyente, y especialmente este último, contienen errores de forma que los convierten en inválidos. Como

referencia a esto indica que en el informe concluyente la examinadora recomienda la presentación de divisionales, cuando claramente ya no existe oportunidad procesal para ello. Aunado a lo anterior, no se hizo un análisis reivindicación por reivindicación como lo establece la normativa de patentes, lo cual genera una clara indefensión a su representada y por ello solicita se anule la resolución final apelada.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes:

I. Que la materia divulgada en las reivindicaciones enumeradas con 1 a 14; tal como están redactadas, no demuestran un efecto no obvio para el experto y por ello no se considera patentable según lo dispuesto en el artículo 1, inciso 2.d) de la Ley 6867 (folio 173).

II. Que la solicitud de patente no cumple con los requisitos de unidad de invención, claridad, suficiencia y nivel inventivo. Asimismo, las reivindicaciones 1 a 14 cumplen con la novedad y aplicación industrial, pero no con el nivel inventivo (folios 173 a 179).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No encuentra este Tribunal hechos de esta naturaleza que resulten de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidad, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. Con base en el **estudio técnico de fondo** realizado por la PhD Jéssica Valverde Canossa y con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, el Registro de la Propiedad Industrial denegó la concesión de la patente de invención propuesta, manifestando que:

“...Quinto. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.

Se determina que la solicitud contiene en las reivindicaciones 1 a 14 materia no patentable de la forma en que se encuentra redactada. Además, a pesar de cumplir

con el requisito de novedad y aplicación industrial, se incumple con los requisitos de unidad de invención, claridad, suficiencia y nivel inventivo.

A la luz de lo expuesto en la presente resolución, se identifica la existencia de al menos 3 invenciones con ingredientes activos pertenecientes a diferentes familias y con objeciones de claridad. Además, en vista de los documentos encontrados en el estado del arte, se incumple con el requisito de nivel inventivo, lo anterior conforme a lo desarrollado en el apartado respectivo...” (folio 193)

En el **artículo 1°** de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad N° 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 la que aun siendo invención no resulta patentable.

Con relación al análisis de patentabilidad, en el inciso 1) del **artículo 2** de esta misma Ley se establece que una invención es patentable si cumple con los requisitos de **novedad, nivel inventivo y aplicabilidad industrial**. En este mismo artículo se establece que una invención es nueva cuando no existe previamente en el estado de la técnica -que es “...*todo lo divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar del mundo y por cualquier medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Costa Rica o, en su caso, antes de la fecha de prioridad aplicable...*”- (inciso 3); tiene nivel inventivo “...*si para una persona de nivel medio versada en la materia correspondiente, (...) no resulta obvia ni se deriva de manera evidente del estado de la técnica pertinente...*” (inciso 5); y “...*es susceptible de aplicación industrial cuando tenga una utilidad específica, substancial y creíble aplicación...*” (inciso 6).

Respecto de otros requisitos de patentabilidad, en el inciso 4) del **artículo 6** de esa misma norma se definen también las características de **claridad y suficiencia**, disponiendo 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.*

Asimismo, en el **artículo 7** de este mismo cuerpo normativo se relaciona 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 **artículo 13** inciso 2) 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.

Siempre en relación con el examen de fondo, los incisos 3) y 4) del mismo **artículo 13** disponen que dentro del mes siguiente a la notificación que dirija el Registro de la Propiedad Industrial al solicitante, informándole de las recomendaciones hechas por el perito examinador en el estudio de fondo, debe el interesado proceder a corregir, completar, modificar o dividir su solicitud, observando lo prescrito en el artículo 8 de ese mismo cuerpo legal. En caso de que no se cumpla con lo prevenido o que, a pesar de responder esa prevención, no se satisfagan las condiciones previstas en el artículo 1, el Registro la denegará.

En el caso bajo estudio, una vez puesto en conocimiento de la solicitante el Informe Técnico Preliminar 1er y 2da Fase procedió ésta a reformular su pliego de reivindicaciones (el cual consta a folios 164 a 166 del expediente principal) y es respecto de éste que la examinadora

Valverde Canossa emite su **informe técnico concluyente** (folios 171 bis a 179), en donde afirma que el objeto de la invención es un dispositivo de control plaguicidas que comprende:

- a. 10% -70% de un ingrediente activo plaguicida, según se describe en la reivindicación 1;
- b. 20% - 60% de un polímero, según se describe en la reivindicación 1;
- c. 5% - 15% de fibra de celulosa;
- d. 1% - 50% de un plastificante;
- e. 0.28% - 0.4% de un estabilizador,

donde la suma de los porcentajes es 100% y los ingredientes están repartidos homogéneamente en toda la extensión del dispositivo. Además, el dispositivo de control plaguicida es una etiqueta de oreja, un collar o una tira para abejas.

Concluye la perito Valverde Canossa que la solicitud sí cumple con el requisito de novedad porque en el arte no se divulga un material compuesto que además comprende particularmente la fibra de celulosa. Por tanto las reivindicaciones 1 a 14 son nuevas. Lo mismo sucede con la aplicación industrial.

Sin embargo, afirma que no se cumple con los requisitos de **unidad de invención** (folio 173) ni los de **claridad y suficiencia** (folios 174 y 175). Asimismo, encuentra en el arte previo los documentos identificados como D1 a D6, que afectan el **nivel inventivo** de las reivindicaciones de la 1 a la 14. A folio 176 hace un desglose de estos documentos y la afectación de estos para cada una de las invenciones propuestas.

En sus agravios manifiesta el apelante que no es correcta la afirmación de la examinadora en el sentido de que su solicitud carece de **unidad de invención** porque los ingredientes activos pertenecen a diferentes familias y que no hay prueba de que la invención sea operativa para cualquier activo, toda vez que en su estudio reconoce y hace referencia a que esto no sería

un problema de unidad de invención sino de suficiencia, y advierte que de la solicitud se desprende un solo objeto inventivo (un único dispositivo de control plaguicida) y no varios. Al respecto, al analizar el informe técnico concluyente emitido por la examinadora, se advierte que efectivamente en él se afirma que: “...*Observaciones: Estas invenciones tienen en común un polímero, un plastificante, un estabilizador, fibra de celulosa y un ingrediente activo. Sin embargo, los ingredientes activos pertenecen a diferentes familias y no hay prueba de que la invención sea operativa para cualquier ingrediente activo ni en todo el rango reivindicado de concentraciones ...*” (folios 173 y 190) y por este motivo la solicitud carece de unidad de invención. No obstante, no encuentra este órgano de Alzada que en este documento se haya hecho la segunda aseveración que indica el apelante, por lo que no es de recibo este agravio.

Manifiesta el recurrente que este Tribunal debe tomar nota de que las 14 reivindicaciones cumplen con los requisitos de **claridad y suficiencia**, porque están detalladas y limitadas a rangos restringidos de porcentajes respaldados por ejemplos y por ello no es cierto que los términos sean amplios o no tengan fundamento en la solicitud.

En este sentido, a folio 4 del informe técnico concluyente (folio 174 del expediente) en el apartado VI relativo a **claridad** (reiterado por la autoridad registral en su resolución final a folio 190), se hacen algunas observaciones sobre la redacción de las reivindicaciones y además se indica que:

“...1. En las reivindicaciones 1 y 8 se mantiene la definición de ingredientes activos en términos generales. En los ejemplos, se utilizan ingredientes activos del tipo “*piretroide*” y “*organofosfatos*”, estos términos también se consideran amplios, en vista de que solo se da 1 ejemplo para cada clase de compuestos, lo cual no es representativo para toda la gama de compuestos pertenecientes a este grupo. Además, se observa que los compuestos utilizados tienen un efecto en los resultados por ejemplo de estabilidad o que permiten el uso de una mayor concentración. Por consiguiente, se divulgan compuestos y combinaciones de compuestos para los cuales

no ha datos. Aunque puede que funcione, debe demostrarlo, según el art. 1, inc. 2 d) de la Ley 6857 ...” (folio 174)

Con respecto a la **suficiencia**, afirma la perito que:

“... -El ingrediente activo definido en las reivindicaciones 1 y 8 y su rango operativo de concentraciones se extienden a materia para la cual no se demuestra ningún efecto en particular, contrario a lo requerido en el art. 1 inc. 2d) de la Ley 6867.

- En la invención 2: etiqueta con beta-ciflutrina, no se demuestra una mayor estabilidad, pues los resultados con y sin celulosa son similares (ver sección de nivel inventivo). No es claro el problemas que se resuelve.

- La invención 3 no provee suficiente información para suponer que la etiqueta con diazinona es estable por un tiempo prolongado y a altas concentraciones. No es claro el problema que se resuelve.

- No hay ningún ejemplo en la descripción que demuestre un efecto no obvio para un experto con respecto a la invención 4. No hay forma de solventar esta objeción.

A la vista de lo anterior, se concluye que ninguna de las invenciones cumple con este requisito...” (folio 175)

Lo anterior es reiterado por la autoridad registral en su resolución final a folio 191. Por lo que, dadas las observaciones de la perito, no le queda a duda a este Tribunal que tampoco es de recibo este agravio.

Afirma el recurrente que es erróneo indicar que la invención **no tiene nivel inventivo** porque la examinadora se fundamenta en la existencia de un único documento (D4) y no como lo establece la normativa: por la combinación de al menos dos documentos que tornen en obvia la materia a proteger.

Advierte este Tribunal que el nivel inventivo es analizado por la examinadora en el informe concluyente -a folios 176 a 178- analizando cuatro de los seis documentos encontrados en el arte previo, los cuales afectan las invenciones y reivindicaciones que incluye la solicitud en

estudio, lo cual descarta también este agravio del apelante, toda vez que claramente el nivel inventivo se valoró en relación con cuatro documentos y no solo con D4, como afirma en sus agravios. Además, concluye la examinadora Valverde Canossa que: "...las reivindicaciones 1 a 14, así como están redactadas en forma general, no se consideran inventivas..." (folio 178).

Lo anterior también es reiterado por la autoridad registral en su resolución final, en la cual manifiesta:

"...Respecto a la invención 1, con base a los documentos encontrados en el estado del arte se determina que un experto en la materia, en busca de resolver el problema planteado a partir de D1 y/o D3 y sabiendo que en el arte ya se conoce la adición de celulosa en una matriz polimérica para mejorar sus problemas (D4) y que esta además puede contener un ingrediente activo sensible, habría combinado los conocimientos de D1 con D3 y D4 para llegar a la solución planteada, y por lo tanto no cumple con este requisito.

Referente a la invención 2, el efecto y problema que se resuelve son los mismos que en el acaso anterior. Un experto en la materia a la vista de D2 y en combinación con D3 y D4 habría utilizado un material de relleno para mejorar las características de la matriz polimérica.

En lo que respecta a la invención 3, el documento identificado como D3 divulga un dispositivo moldeado que contiene PVC; ingrediente activo (diazinona); plastificante; lubricante; estabilizante; y material de relleno (carbonato de calcio). Un experto en la materia habría utilizado otros materiales de relleno, entre estos, celulosa, a la vista de D4 y los habría moldeado juntos para producir un dispositivo alternativo estable..." (folios 192 y 193).

Finalmente, afirma el apelante que tanto el informe de fase II como el concluyente, y especialmente este último, contienen errores de forma que los convierten en inválidos, dentro

de ellos señala que en el informe concluyente la examinadora recomienda la presentación de divisionales en un momento que ya no existe oportunidad procesal para ello. Adiciona a ello que no se hizo un análisis reivindicación por reivindicación como lo establece la normativa de patentes y que esto deja en indefensión a su representada, por lo que solicita se anule la resolución final apelada.

Sobre esta afirmación, considera este Tribunal que es correcto lo que indica el solicitante, la examinadora no debió hacer esa recomendación en el informe concluyente porque de inmediato seguiría la resolución de fondo.

No obstante, nótese que a pesar de que efectivamente la examinadora recomendó presentar la reivindicación 4 como divisional, indicando que ésta no se analiza porque no tiene soporte en la descripción, lo manifiesta del siguiente modo: "*...Sin embargo, en vista de que se divulga en forma general, se recomienda presentar divisionales, en caso de considerar que alguna de esta invenciones puede superar las objeciones en este informe...*" (folio 173) es decir, únicamente se sugiere a la interesada que esta invención 4 podría prosperar como divisional siempre y cuando supere las objeciones indicadas en ese informe.

Considera este órgano de Alzada que; si bien es cierto que tal como lo afirma el apelante, la examinadora no hace un análisis de cada reivindicación, es claro que sí lo hace de las primeras tres invenciones que conforman su solicitud y respecto de la 4 manifiesta que no se analiza pues no tiene soporte en la descripción -y remite a la Sección VII del informe que está referida a la SUFICIENCIA- (folios 173 y 190). Sin embargo, respecto de que ello genera una clara indefensión a su representada adviértase que el Registro le concedió todas las prórrogas de plazo que presentó la solicitante para aportar documentos y contestar los informes técnicos correspondientes. De hecho, producto de ello hizo varias modificaciones al pliego de reivindicaciones, y la examinadora hizo el estudio del caso basado en las últimas

que presentó la solicitante. Por ello no encuentra este Tribunal que se le haya provocado indefensión alguna.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por lo expuesto, del análisis técnico que no ha sido desvirtuado técnicamente por la parte solicitante, le queda claro a este Tribunal que a pesar de que las reivindicaciones 1 a 14 no contienen materia excluida de patentabilidad o no considerada como invención, las invenciones propuestas adolecen de falta de unidad de invención, claridad, suficiencia y salto inventivo que impiden su inscripción. Ello implica que se trata de una invención que no cumple con todos los requisitos para su inscripción y por ello considera que la resolución de fondo está debidamente fundamentada, ya que cada una de las invenciones fue analizada conforme a los documentos encontrados en el estado del arte, por lo que no existen los errores que la invaliden como apunta el apelante y por ello lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:52:43 horas del 21 de febrero de 2019, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Luis Diego Castro Chavarría en representación de la empresa **BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:52:43 horas del 21 de febrero de 2019, la que en este acto **SE CONFIRMA** para que se deniegue el registro de la invención denominada **“DISPOSITIVO DE CONTROL PLAGUICIDA CON ALTA CARGA DE INGREDIENTE ACTIVO”** que ha solicitado. 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, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Leonardo Villavicencio Cedeño

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Roberto Arguedas Pérez

Guadalupe Ortiz Mora

mrch/LVC/KMC/IMDD/RAP/GOM

DESCRIPTORES

NOVEDAD DE LA INVENCION

UP: INVENCION NOVEDOSA

TG: INVENCION

TNR: 00.38.04

NIVEL INVENTIVO

TG: INVENCION

TNR: 00.38.05