

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2019-0225-TRA-PI**

**OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE DE INVENCION  
“FUNDAS DE PLÁSTICO CON PROPIEDADES INSECTICIDAS A BASE DE UNA  
TIADIAZINONA O A BASE DE UNA COMPOSICIÓN SINÉRGICA INSECTICIDA  
QUE CONTIENE UN COMPUESTO TIADIAZINONA Y UN COMPUESTO DE  
PIRETROIDE”**

**CHEMPLAST INTERNATIONAL CORP., APELANTE**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2012-41)**

**PATENTES, DIBUJOS Y MODELOS**

**VOTO 0371-2020**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las doce horas un minuto del diez de julio de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación, interpuesto por la abogada Mariana Vargas Roquett, vecina de San José, titular de la cédula de identidad 3-0426-0709, en su condición de apoderada especial de la empresa **CHEMPLAST INTERNATIONAL CORP.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Panamá, domiciliada en Vía España N° 122 Edificio Banco Boston 8vo Piso, Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:08:19 horas del 18 de diciembre de 2018.

**Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.**

---

## CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 20 de enero de 2012, la abogada Kristel Faith Neurohr, en su condición de gestora de la empresa **CHEMPLAST INTERNATIONAL CORP**, solicitó la inscripción de la patente de invención denominada **“FUNDAS DE PLÁSTICO CON PROPIEDADES INSECTICIDAS A BASE DE UNA TIADIAZINONA O A BASE DE UNA COMPOSICIÓN SINÉRGICA INSECTICIDA QUE CONTIENE UN COMPUESTO TIADIAZINONA Y UN COMPUESTO DE PIRETROIDE”**

Que una vez publicados los edictos en el Diario La República en fecha 15 de marzo de 2012, y en el Diario Oficial La Gaceta, números 63, 64 y 65 de los días 28, 29 y 30 de marzo de 2012, los cuales son anunciados por tres veces consecutivas, concediéndose a los interesados un plazo de tres meses para presentar oposiciones, iniciando a partir de su tercera publicación, como consta a folios 28 a 36; presentó oposición en fecha 4 de diciembre de 2013, el representante de la empresa **CORPORACIÓN YANBER S.A.**, como rola a folios 41 a 93 y en fecha 19 de junio de 2015, la abogada María del Pilar López Quirós, como consta a folios 94 a 37, en razón de ello el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 11:08:19 horas del 18 de diciembre de 2018, declaró inadmisibles las oposiciones planteadas por encontrarse extemporáneas.

Mediante los informes técnicos preliminares de fase I, del 29 de enero de 2017 (folios 380 a 386), fase II, del 10 de mayo de 2018 (folios 430 a 436) y el informe técnico concluyente del 17 de octubre de 2018 (folios 448 a 454), el examinador Doctor German Leonardo Madrigal Redondo, dictaminó técnicamente la invención solicitada y rindió las valoraciones pertinentes, razón por la cual mediante resolución dictada a las 11:08:19 horas del 18 de diciembre de 2018, 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 FUNDAS DE PLÁSTICO CON PROPIEDADES INSECTICIDAS A**

---

**BASE DE UNA TIADIAZINONA O A BASE DE UNA COMPOSICIÓN SINÉRGICA INSECTICIDA QUE CONTIENE UN COMPUESTO TIADIAZINONA Y UN COMPUESTO DE PIRETROIDE.”**

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de enero de 2019, la representación de la empresa **CHEMPLAST INTERNATIONAL CORP**, apeló lo resuelto y expuso como agravios en primera y segunda instancia, que el examinador no realiza un correcto análisis de la materia no patentable y de las exclusiones de patentabilidad, además de establecer en el informe de denegatoria que la invención no cumple con el nivel inventivo suficiente para ser protegido, reiterando lo establecido en el informe técnico concluyente respecto a los documentos D2, D5 y D6 que definen el arte más cercano.

Agrega la apelante que el invento es una bolsa para el control de plagas, diseñada a partir de un lienzo fabricado con polietileno-buprofezin-bifentrina, donde todos sus componentes están estructurados en su composición y cumplen una función específica para formar el producto final, estando sus componentes constituidos y presentes en la estructura del lienzo, que son fabricados por un proceso diseñado y acondicionado para mantener inalterables y estables las características físicas y químicas de sus componentes, permitiendo un efecto estable durante todo el periodo de uso de 98 a 100 días; al mismo tiempo en el proceso ninguno de los componentes es adherido o impregnado, no se realiza una mezcla previa de los agentes químicos con acción insecticida; que no requiere añadir agua o aditivos que permitan adherir los componentes al ingrediente base (polietileno), el cual funciona como vehículo, agrega que los ingredientes Buprofezin y Bifentrina fueron seleccionados por su efecto de control biológico conocido, su compatibilidad, su modo de acción, desarrollando un proceso que permitiera fabricar un lienzo con un componente base (polietileno) y las dos moléculas químicas con acción insecticida estable permitiendo el control biológico que se busca, no aumenta su nivel toxicológico para las personas que lo manipulan y el ambiente,

continúa manifestando que la fabricación del lienzo como el de los pellets no son mencionados en las anterioridades y tampoco el método de inclusión de los ingredientes activos es mencionado por el arte previo, agrega que el invento no se refiere a medir la eficacia biológica de los agentes activos, o la compatibilidad entre ambos, menciona también que es un proceso distinto en el cual se fabrican vehículos físicos (polietileno) que permiten aplicar controles químicos disminuyendo riesgos de contaminación e intoxicación, de una forma más segura en aplicar los controles de plagas económicamente importantes, aplicando el proceso reivindicado.

En fecha 12 de febrero de 2019 el Doctor German Leonardo Redondo, emitió informe técnico sobre el recurso de revocatoria en apelación planteado por la aquí recurrente, que rola de folios 480 a 482 del expediente principal, indicando que se conservan los criterios del informe de examen de fondo y no se modifican las objeciones de este.

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

- 1.-Que no se recomienda la concesión de la patente de invención solicitada, por no cumplir las reivindicaciones 1 a 5 con el requisito de nivel inventivo, además de contener materia no considerada invención, según se desprende del informe técnico concluyente emitido el 17 de octubre de 2018, por el examinador Doctor German Leonardo Madrigal Redondo, el cual rola a folios 448 a 454 del expediente principal.
- 2.-Que mediante dictamen técnico emitido en respuesta a la prueba para mejor resolver, ordenada en la resolución de las 15:30 horas del 3 de julio de 2019 (folio 16 a 17 del legajo digital de apelación), el perito Wigberto José Hernández Flores, concluye que la patente de invención no posee novedad ni nivel inventivo, debiendo mantenerse su denegatoria, según consta a folios 68 a 75 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.** 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 el artículo 7 de la Ley en mención 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, esta procedió a reformular el pliego de reivindicaciones, y en relación con estas modificaciones, el examinador Doctor German Leonardo Madrigal Redondo, emitió su informe técnico concluyente indicando entre otros aspectos, los siguientes: el nuevo pliego de 5 reivindicaciones no amplía lo originalmente divulgado, no incluye **materia excluida de patentabilidad, pero sí contiene materia no considerada invención**; se mantienen las objeciones de cambio de forma o dimensión, yuxtaposición de elementos conocidos del arte previo y segundos usos de materia conocida del arte previo sin un efecto inesperado para las nuevas reivindicaciones.

En el nuevo juego reivindicatorio se especifica la concentración de excipientes y principios activos; además de reclamarse un procedimiento de fabricación de los pellets que contienen en principio activo y de la funda propiamente dicha con tal principio activo, refiriendo las reivindicaciones 1 a 5 a un mismo concepto inventivo, por lo que se determina que se cumple con el requisito de **unidad de invención**. Asimismo, las reivindicaciones en el nuevo juego reivindicatorio de 1 a 5, acarrean el mismo criterio del informe preliminar de segunda fase al especificarse los procedimientos de fabricación los pasos del proceso, la concentración y tipo de principios activos utilizados, en razón de ello las reivindicaciones cumplen con el requisito de **claridad**; con respecto al requisito de **suficiencia**, se cumple por cuanto las

---

reivindicaciones 1 a 5, mantienen el criterio expuesto emitido en el informe técnico preliminar de segunda fase, ya que en la descripción se encuentran ejemplos que soportan un procedimiento para la formación de pellets de buzoprezin y la bifentrina, para fabricar fundas de polietileno, por tanto, las reivindicaciones están soportadas en la descripción.

Respecto de la **novedad**, el examinador señala que el solicitante no refiere a este requisito ninguna información diferente a la ya citada, por tanto no hay información adicional a incluir, en razón de ello analizados los argumentos dados por la solicitante y las nuevas reivindicaciones presentadas, en relación con los documentos del arte previo descritos en el informe preliminar segunda fase, se mantiene el criterio de este informe en tanto que las reivindicaciones 1 a 5 son novedosas ya que ninguno de los documentos citados del arte, DI a D6, divulgan de forma idéntica los pasos para fabricar fundas de polietileno que contengan buprofezin y la bifentrina a partir de una mezcla de pellets de estas sustancias con polietileno y una posterior adición de polietileno para diluir la primera mezcla según las condiciones descritas en las reivindicaciones 1 a 5; no se encuentra en el estudio del arte previo (documentos DI a D6) que se describan los mismos tres elementos técnicos reclamados en las reivindicaciones 1 a 5 en un solo documento, por lo que la solicitud cumple con el requisito de novedad.

Con relación al **nivel inventivo**, la solicitante señala que en el proceso de fabricación ninguno de los componentes es adherido o impregnado, no se realiza ninguna mezcla previa de los ingredientes químicos con acción insecticida, además no se requiere agua o aditivos que permitan adherir los componentes al ingrediente base. Agrega que el proceso de fabricación de pellets y el lienzo no son mencionados en las anterioridades. Ni tampoco el método de inclusión de los ingredientes activos. Señala que el efecto de control es muy amplio para una serie de insectos. Además, se declara que el uso de la funda es de 98 a 100 días, tiempo necesario para proteger desde la inflorescencia con la aparición de la bellota hasta el momento de la cosecha, debido a ello y analizados los argumentos de la solicitante, visto el

arte previo se mantienen las objeciones del informe preliminar segunda fase por cuanto D2, D5 y D6 se definen como el arte más cercano porque describen fundas plásticas con compuestos químicos plaguicidas para colocar en racimos de musáceas, además describen mezclas sinérgicas de vientre con buprofezin y la formación de pellets de compuestos insecticidas como de bifentrin y buprofezin. El problema que la solicitante plantea resolver es la creación de un proceso mejorado para la fabricación de una funda de polietileno que contiene bifentrin y buprofezin para cubrir racimos de musáceas, en relación con otras composiciones ya conocidas, pero este problema ya ha sido resuelto en el arte previo, con los conocimientos y experiencia de un experto medio en la materia; y a pesar de indicar la solicitante que su procedimiento no utiliza una impregnación ni adhesión de los principios activos sobre el lienzo de polietileno y que además implica la mezcla de los pellets de los principios activos con polietilenglicol para formar otra mezcla la cual se diluye adicionando nuevamente polietilenglicol, cabe indicar que del estudio del arte se han conocido varias formas de elaborar fundas de plástico con insecticidas, entre ellas la impregnación, pero desde los años 50 Down Corning y otras empresas han elaborado mezclas de estas sustancias con diferentes sustancias plásticas entre ellas polietilenglicol.

En el arte previo ya se describe el uso de la mezcla bifentrin y buprofezin (como en D5), también se conoce la técnica de mezclado de pellets de insecticida con polietilenglicol como se muestra en D1 a D5. Se conoce igualmente el uso de los compuestos bifentrin y buprofezin en plantas musáceas en D6, por tanto, es obvio para el experto medio el procedimiento de las reivindicaciones 1 a 5, asimismo es común combinar compuestos plaguicidas; como se muestra en D6, se conoce la mezcla sinérgica de bifentrin con buprofezin. Igualmente, de D1, D2, D3, D4 y D6 se conocen en la formulación de pellets, por ejemplo, pellets de buprofezin solos o mezclados con otros compuestos plaguicidas en polipropileno o polietileno, u otros tipos de plásticos termofundibles para la formación de fundas plásticas para recubrir racimos en cultivos de musáceas. En relación con los tres elementos técnicos reclamados, estos son divulgados en el arte previo para elaborar la composición por lo que

son conocidos y no existe prejuicio técnico que impida al experto medio combinar por ejemplo D6 con D7 y con D2 o D3 para fabricar las fundas plásticas de bifentrin con buprofezin, experto que conoce su efecto sinérgico, su proporción y concentración comúnmente utilizada; no existe en la solicitud información adicional que soporte un efecto inesperado o no obvio a la luz del arte previo y el conocimiento del experto medio, en consecuencia las reivindicaciones 1 a 5 no poseen nivel inventivo, reiterándose lo indicado en los informes técnicos de fase I y II.

Con relación a la **aplicación industrial**, las reivindicaciones 1 a 5, cumplen con este requisito ya que describen una composición de bifentrin con buprofezin en una funda plástica y sus procedimientos de fabricación, al cumplir con los requisitos de ser específicas, substanciales y creíbles para su utilidad en la industria.

Concluye el Doctor Madrigal Redondo, que las reivindicaciones 1 a 5 cumplen con los requisitos de claridad, suficiencia, unidad de invención, novedad y aplicación industrial, no cumpliendo con el requisito de nivel inventivo y además contiene materia no considerada invención, en razón de lo anterior la solicitud no es patentable según lo establece la ley 6867 y su reglamento.

Por lo antes indicado el Registro de la Propiedad Industrial, procede al dictado de la resolución final de las 11:08:19 horas del 18 de diciembre de 2018, denegando la concesión de la patente de invención solicitada **“FUNDAS DE PLÁSTICO CON PROPIEDADES INSECTICIDAS A BASE DE UNA TIADIAZINONA O A BASE DE UNA COMPOSICIÓN SINÉRGICA INSECTICIDA QUE CONTIENE UN COMPUESTO TIADIAZINONA Y UN COMPUESTO DE PIRETROIDE”**, aceptando el informe concluyente realizado por el examinador Doctor. German Leonardo Madrigal Redondo.

En cuanto a los agravios presentados por la recurrente, solicita se ordene la emisión de un nuevo informe técnico y reitera los argumentos aportados en el recurso de revocatoria con apelación en subsidio.

En la prueba para mejor resolver, ordenada por este Tribunal, el perito Wigberto José Hernández Flores, reitera el criterio técnico expresado en el Informe Técnico Concluyente, por cuanto ha quedado claro que debe rechazarse la solicitud de la patente presentada por la representación de la empresa **CHEMPLAST INTERNATIONAL CORP.**, al no cumplir con todos los requisitos de patentabilidad.

En el informe indicado el perito amplía los motivos de la denegatoria e indica que lo reivindicado corresponde a procedimientos que han sido descritos con anterioridad en diferentes fuentes de conocimiento por lo que no presenta novedad ni nivel inventivo, a pesar de que se trata de un modelo en el que “los ingredientes activos (los insecticidas) deben difundirse a través de una matriz sólida (el plástico) para poder cambiar de la fase sólida a la fase gaseosa.” Señala que la solicitud analizada no cumple con los requisitos indicados por cuanto los fabricantes de bolsas plásticas con aditivos insecticidas conocen que esta tecnología existe desde hace más de cuarenta años y ha sido descrita en su totalidad en el arte previo. El señor Hernández Flores concluye que se debe mantener la denegatoria de la solicitud presentada.

Finalmente es menester indicar por parte de este Tribunal, que a nivel técnico todos los agravios esbozados por la apelante fueron debidamente conocidos, analizados y debatidos, razón por la cual apoyado esta instancia en el informe rendido como prueba para mejor resolver, tiene claro que la solicitud de patente de invención denominada **“FUNDAS DE PLÁSTICO CON PROPIEDADES INSECTICIDAS A BASE DE UNA TIADIAZINONA O A BASE DE UNA COMPOSICIÓN SINÉRGICA INSECTICIDA QUE CONTIENE UN COMPUESTO TIADIAZINONA Y UN COMPUESTO DE**

**PIRETROIDE**”, no cumple con los requisitos básicos para ser considerada una invención, por lo que se debe confirmar la denegatoria de la solicitud presentada. Nótese que los criterios técnicos emitidos a lo largo de este expediente por el examinador German Leonardo Madrigal Redondo y Wigberto José Hernández Flores fueron debidamente fundamentados y permiten determinar que la invención propuesta no pueda ser concedida por parte del Registro de la Propiedad Industrial.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por no cumplir con los requisitos para que se le otorgue la categoría de patente a la solicitud denominada **“FUNDAS DE PLÁSTICO CON PROPIEDADES INSECTICIDAS A BASE DE UNA TIADIAZINONA O A BASE DE UNA COMPOSICIÓN SINÉRGICA INSECTICIDA QUE CONTIENE UN COMPUESTO TIADIAZINONA Y UN COMPUESTO DE PIRETROIDE”**, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por la apelante, y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución venida en alzada, la cual se confirma.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada Mariana Vargas Roquett, en su condición de apoderada especial de la empresa **CHEMPLAST INTERNATIONAL CORP.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 11:08:19 horas del 18 de diciembre de 2018, la que en este acto se confirma, denegando la solicitud de inscripción de la patente de invención **“FUNDAS DE PLÁSTICO CON PROPIEDADES INSECTICIDAS A BASE DE UNA TIADIAZINONA O A BASE DE UNA COMPOSICIÓN SINÉRGICA INSECTICIDA QUE CONTIENE UN COMPUESTO TIADIAZINONA Y UN COMPUESTO DE PIRETROIDE”**. 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**

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

**DESCRIPTORES:**

**UNIDAD DE LA INVENCION**

**TG: SOLICITUD DE INSCRIPCION DE PATENTE**

**TNR: 00.59.76**