



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0762-TRA-PI

Solicitud de patente de invención vía PCT “FORMULACIÓN REGULADORA DE CRECIMIENTO DE PLANTAS, GRANULAR, SOLUBLE EN AGUA CONCENTRADA Y MÉTODOS PARA USARLA”

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 7108)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO No. 221-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cincuenta minutos del veintiséis de febrero de dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, casado, Abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 9-0012-0480, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **VALENT BIOSCIENCES, CORP.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 870 Technology Way, Libertyville, IL 60048, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las nueve horas con veinticuatro minutos del ocho de junio del dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 10 de octubre de 2003, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, de calidades y en su condición citadas, solicitó la entrada en fase nacional de la patente tramitada según los cánones del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes bajo el número



PCT/US02/11180, titulada “**FORMULACIÓN REGULADORA DE CRECIMIENTO DE PLANTAS, GRANULAR, SOLUBLE EN AGUA CONCENTRADA Y MÉTODOS PARA USARLA**”.

SEGUNDO. Que una vez publicada la solicitud de mérito por el gestionante, no se presentaron oposiciones, por lo que a través del Informe Técnico No. JVC-005/02-2012, presentado al Registro de la Propiedad Industrial el 09 de marzo de 2012, la perito designada al efecto, se pronunció sobre el fondo, y mediante escrito presentado el día 16 de abril de 2012, la representación de la empresa solicitante hace sus manifestaciones respecto al informe pericial y habiendo la perito rendido las valoraciones pertinentes a tales manifestaciones, el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las nueve horas con veinticuatro minutos del ocho de junio de dos mil doce, dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “(...) **POR TANTO** Con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Patentes (...) se resuelve: Denegar la solicitud de Patente de Invención denominada “**FORMULACIÓN REGULADORA DE CRECIMIENTO DE PLANTAS, GRANULAR, SOLUBLE EN AGUA CONCENTRADA Y MÉTODOS PARA USARLA**” y ordenar el archivo del expediente respectivo. (...) **NOTIFÍQUESE.** (...)”.

TERCERO. Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de julio de 2012, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, como Apoderado Especial de la empresa **Valent Biosciences Corp.**, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada, expresando agravios.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.



Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como hecho probado de interés para la resolución de este proceso, que mediante Informe Técnico de Fondo No. JVC-005/02/02-2012 e Informe Técnico Concluyente rendidos por la Dra. Jessica Valverde Canossa, se determina que lo solicitado carece de claridad y nivel inventivo. (folios 166 a 177 y 188 a 195).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No se advierten hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA. ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. Basándose en los dictámenes periciales emitidos por la Dra. Jéssica Valverde Canossa y de conformidad con 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 protección a las reivindicaciones presentadas por la empresa el 16 de abril de 2012, quien alega que su solicitud cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo, suficiencia, claridad y unidad de invención necesarios, así como con las disposiciones de la Ley de Patentes y su Reglamento para ser objeto de protección registral. No obstante, el criterio de la examinadora mantiene las objeciones respecto a la falta de claridad y falta de nivel inventivo, debido a que los documentos señalados en el informe técnico preliminar divulgan la forma de lograr formas solubles de giberelina y otros RCP en agua, lo cual es básico para la invención y explican la manera de realizar una formulación granular (Folios 188 al 195); por lo que se deniega la protección de las reivindicaciones de la 1 a la 13 por no satisfacer los requisitos de patentabilidad.

Apelada que fue dicha resolución, ante la audiencia conferida por esta sede, el recurrente alega que el criterio del Registro para rechazar la inscripción de las reivindicaciones de esta patente



es incorrecto, por cuanto las mismas cumplen con los requisitos de claridad, suficiencia y unidad de invención. Además indica que éstas de la forma en que fueron enmendadas cumplen con las características esenciales de las patentes, es decir son novedosas, inventivas y de aplicación industrial. Agrega por ende que el razonamiento de la Perito Valverde está totalmente equivocado.

La Dra. Valverde no entendió el concepto y alcance de esta patente, debiéndose esto a que es una profesional en farmacia, y el ámbito de aplicación de esta patente es la agricultura, señalando además que, aún y cuando este Tribunal ha indicado que los conocimientos químicos de los farmacéuticos son suficientes para poder analizar patentes de aplicación en el campo de la agricultura, no compartimos esta posición, ya que la Dra. Valverde puede tener una base de conocimientos químicos, pero su profesión, farmacia, está dirigida a la aplicación de seres humanos, y no plantas (como lo es esta solitud de patente). En razón de ello considera que aún y cuando tenga conocimientos en química, sus conocimientos no pueden extenderse al punto de realizar exámenes periciales para patentes de aplicación en agricultura, pues los ámbitos de aplicación concreta, de reacciones químicas, etc., difieren entre seres humanos y plantas. Concluye que es importante tener en cuenta que las formulaciones del estado de la técnica anterior requieren cantidades significativas de agitación para disolver durante la preparación del tanque mezclado, o antes de las aplicaciones con spray; y en contraste, las formulaciones de su representada son fáciles de usar porque los gránulos se humedecen instantáneamente, se disocian rápidamente, y se disuelven completamente en agua, razones por las cuales la patente solicitada cumple a cabalidad los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral, siendo que estamos ante un invento totalmente patentable y resolver en contra, sería darle la espalda a la normativa vigente, la doctrina y la jurisprudencia de patentes, y al no estar dentro de las prohibiciones de la legislación de patentes que impidan su debida su inscripción, el Tribunal Registral Administrativo debe revocar la resolución que deniega esta solicitud y ordenar la continuación de sus trámites de registro.



CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El artículo 2 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad No. 6867 de 25 de abril de 1983 y sus reformas (en adelante Ley de Patentes), es claro en establecer que para la concesión de una patente se debe cumplir con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial. Para la verificación de tales requisitos, el artículo 13 inciso 2) de la citada Ley, autoriza a que el Registro en la fase de calificación o examen de fondo de una solicitud de patente de invención, pueda requerir la opinión de centros sociales, de educación superior, científicos, tecnológicos o profesionales, nacionales o extranjeros, o de expertos independientes en la materia y ésta “(...) resulta fundamental y determinante para el dictado de una resolución administrativa acertada y sustancialmente conforme con el ordenamiento jurídico, toda vez, que en estos casos se deben analizar, estudiar y ponderar extremos eminentemente técnicos y científicos que exceden los conocimientos ordinarios del órgano administrativo decisor y competente. En tales supuestos, resulta de vital importancia que el órgano decisor y su contralor jerárquico o no jerárquico se hagan asistir y fundamenten sus apreciaciones de orden jurídico en una experticia que aborde los aspectos técnicos y científicos. (...)” (Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, Voto No. 650-02 de las 9:15 horas del 9 de agosto de 2002).

En el presente caso, y analizadas por primera vez técnicamente las reivindicaciones de la invención presentada para el otorgamiento de la patente, se concluyó que algunas carecían de novedad y la totalidad de nivel inventivo, mientras que otras se refieren a materia no patentable, presentando falta de suficiencia, claridad y unidad de invención toda vez que, respecto a estos requisitos, según el primer Informe Técnico de Fondo No. JVC-005/02-2012, emitido por la Doctora Jéssica Valverde Canossa, del análisis técnico, se dictaminó entre otros aspectos, los siguientes: “(...) Por Tanto a la luz del análisis anterior, y de conformidad con el Artículo 13, Inciso 5 de la Ley 6867 se objeta materia no patentable en las reivindicaciones 13 a 18 y 21 a 26 de conformidad con el Artículo 1.2 d), falta de unidad de invención según lo establecido en los Artículos 7 y 8 de la Ley 6867, claridad en las reivindicaciones 1 a 18 y 21 a 26; suficiencia en las reivindicaciones 1 a 7, 13 a 18 y 21 a 26 según lo establecido en el



*Artículo 6 de la Ley 6867. Por otra parte de conformidad con el Artículo 2, las reivindicaciones de la 1 a la 26 no cumplen con el requisito de nivel inventivo por ser considerada obvia la solución. **Por tanto se rechaza la protección para la solicitud de patente 7108.** (...).” (ver folios 166 al 177).*

Así, trasladado dicho informe a la empresa solicitante, ésta contesta por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha 16 de abril de 2012, por lo que, lo allí expresado fue objeto de un nuevo análisis por parte de la examinadora técnica, la Dra. Jéssica Valverde Canossa, quien dictaminó en Informe Técnico Concluyente, como respuesta a la contestación del Informe Técnico de Fondo No. JVC-005/02-2012, señalando lo siguiente: “(...) *La solicitud no cumple con los requisitos establecidos en los artículos siguientes: Ley: 6867: Artículos 2 y 6 Reglamento: 15222-MIEM-J: Artículos 4, 7, 8, 9 y 11. (...) Por Tanto a la luz del análisis anterior y de conformidad con el Artículo 13 de la Ley 6867 se **deniega la protección para la materia de las reivindicaciones de la 1 a la 13.** Se da por finalizado el trámite de la presente solicitud quedando en firme desde el momento de la presentación de este Informe Técnico Concluyente, la materia que no fue modificada en Informe Técnico Preliminar que da igualmente en firme. (...)*” (ver folios del 188 a 195), luego de lo cual procede el Registro al dictado de la resolución final, siendo aceptada la tesis en cuanto a la falta de claridad y nivel inventivo, de conformidad con los requisitos que establece la Ley de Patentes.

Debe señalar este Tribunal a la recurrente, que si bien en el Informe Técnico Concluyente, la Perito indicó que los requisitos de unidad de invención y suficiencia fueron subsanados, cumpliendo con éstos la solicitud de patente que nos ocupa; debe tenerse claro que la Perito estableció que el requisito de claridad no fue subsanado y asimismo estableció que carecía del requisito esencial de patentabilidad, referente al nivel inventivo, en virtud de que: “(...) *Se concluye además, que las reivindicaciones de la 1 a la 13 no cumplen con el requisito de nivel inventivo dado a que un experto en la materia habría combinado el documento D1 que es el documento más cercano de la técnica con los documentos D3 y D6 o D5 y D3 para solucionar*



el problema de solubilidad y estabilidad de giberelinas a concentraciones mayores a 40% y prepararlas en forma de gránulos y pasar de DI a la invención reivindicada en las reivindicaciones de la 1 a la 13. (...)”, razón por la cual la pretendida patente no puede ser concedida, al no cumplir con el requisito esencial de nivel inventivo, lo cual avala este Órgano de alzada.

De lo anterior expuesto, este Tribunal llega a la conclusión, que los criterios técnicos debidamente fundamentados emitidos por la Dra. Jéssica Valverde Canossa, visibles de folios 166 a 177 y del 188 al 195, hacen imposible que la invención propuesta pueda ser concedida por parte del Registro de la Propiedad Industrial, de conformidad con los artículos 6, 7 y 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad. No se debe olvidar que la Administración Registral para emitir una resolución acertada conforme al Ordenamiento Jurídico, debe de contar con el informe técnico, ya que en estos casos, tal como se indica en la resolución de la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo citada, se deben analizar extremos eminentemente técnicos y científicos que exceden los conocimientos ordinarios del Órgano administrativo decisor y competente.

En el caso concreto, si la técnica en la materia Dra. Valverde Canossa, por dos ocasiones rechazó la solicitud por considerar que técnicamente no era materia patentable, legalmente no es posible para la primera y segunda instancia acceder al registro y protección requerida.

Por otra parte, en lo que respecta al agravio de la aquí recurrente, referente a que la Dra. Valverde no entendió el concepto y alcance de esta patente, debiéndose esto a que es una profesional en farmacia, y el ámbito de aplicación de esta patente es la agricultura, señalando además que aún y cuando este Tribunal ha indicado que los conocimientos químicos de los farmacéuticos son suficientes para poder analizar patentes de aplicación en el campo de la agricultura, debe este Tribunal señalar que en materia de patentes, el criterio técnico resulta de una vital trascendencia, por cuanto, es el que viene a determinar si la propuesta cumple o no con los criterios de novedad, invención y aplicación industrial. Es por ello que el Registro de la Propiedad Industrial ha hecho lo propio para tener un grupo de expertos que puedan analizar



las propuestas de patentes que realizan sus usuarios. Este grupo de expertos se encuentran debidamente acreditados, son profesionales inscritos en el Colegio respectivo y cuentan con la expertiz apropiada para asesorar al Órgano a quo en los requerimientos que demanda la patente. Debe además este Tribunal hacerle saber a la apelante que de conformidad con lo que consta en el expediente la Profesional Jéssica Valverde Canossa es Doctora Química, incorporada debidamente al Colegio de Químicos de Costa Rica, bajo el Código N.I. 02630, y de igual manera el sello de la citada Profesional junto con su firma en las páginas 177, 194 y 195 del presente expediente); y asimismo Ingeniera Química, incorporada debidamente al Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines, bajo el Código N.A. 1339; por lo que de acuerdo a sus atestados tiene la preparación técnica para haber rendido los dictámenes que ahora nos ocupan.

Por ende, bien hizo la Dirección del Registro en denegar la solicitud de patente presentada, pues con fundamento en los informes técnicos rendidos por la Perito en la materia, se colige que la patente de invención denominada: **“FORMULACIÓN REGULADORA DE CRECIMIENTO DE PLANTAS, GRANULAR, SOLUBLE EN AGUA CONCENTRADA Y MÉTODOS PARA USARLA”**, no cumple con los requisitos de patentabilidad que establece la Ley, razón por la cual, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **VALENT BIOSCIENCES, CORP.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las nueve horas con veinticuatro minutos del ocho de junio de dos mil doce, la que en este acto se confirma.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No.



35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **VALENT BIOSCIENCES, CORP.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las nueve horas con veinticuatro minutos del ocho de junio de dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de patente presentada. Se da por agotada la vía administrativa. 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

NOVEDAD DE LA INVENCIÓN

UP: INVENCIÓN NOVEDOSA

TG: INVENCIÓN

TNR: 00.38.04

NIVEL INVENTIVO

TG: INVENCIÓN

TNR: 00.38.05