



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0822-TRA-PI

Solicitud de patente por la vía del PCT para la invención PREPARACIONES DE PESTICIDAS QUE CONTIENEN ÁCIDO OXÁLICO

Monsanto Technology LLC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 7065)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO N° 319-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas cuarenta y cinco minutos del cinco de abril de dos mil diez.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Empresario Ronald Wohlstein Sunikansky, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos nueve-doscientos ochenta y dos, en su condición de apoderado especial de la empresa Monsanto Technology LLC, organizada y existente de conformidad a las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las 08:41 horas del 14 de mayo de 2009.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 2 de setiembre de 2003, el Licenciado Harry Wohlstein Rubinstein, representando a la empresa Monsanto Technology LLC, solicita la entrada en fase nacional de la patente tramitada según los cánones del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes bajo el número PCT/US02/06709, titulada **PREPARACIONES DE PESTICIDAS QUE CONTIENEN ÁCIDO OXÁLICO.**



SEGUNDO. Que una vez publicados los edictos correspondientes, no se presentaron oposiciones, por lo que a través del Informe Técnico de Fondo N° GLMR08/00021, el perito designado al efecto se pronunció sobre el fondo, y mediante escrito presentado el día 8 de agosto de 2008, la empresa solicitante hace sus manifestaciones respecto al informe pericial, y habiendo el perito rendido nuevo informe sobre las valoraciones pertinentes a tales manifestaciones, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 08:41 horas del 14 de mayo de 2009, dispuso denegar la patente solicitada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 5 de junio de 2009 la empresa Monsanto Technology LLC interpuso recurso de apelación contra la resolución citada, y por haberlo solicitado expresamente se realizó un nuevo peritaje, Informe Técnico Pericial N° TRAQG09/002.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortíz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA. ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. Basándose en los dictámenes periciales emitidos por el Dr. German L.



Madrigal Redondo, el Registro de la Propiedad Industrial concluye que la invención no reúne los requisitos para la obtención de una patente, por falta de unidad de la invención, claridad y falta de soporte, y por no cumplir con las características requeridas por el artículo 2 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 (en adelante, Ley de Patentes) las reivindicaciones 1 a 9 y 14 a 21, y por ser materia exceptuada del otorgamiento de patente, artículo 1 Ley de Patentes, las reivindicaciones de la 10 a la 13. Apelada que fue dicha resolución, se alega que la patente ha sido otorgada en otros países, que el perito carece de un criterio fundamentado por no ser un profesional especializado en la materia, y solicita un nuevo peritaje, el cual emite un criterio negativo en cuanto al otorgamiento de la patente, y es contestado por la parte apelante indicando que sus acápite 4.1 y 4.2 hay contradicciones, ya que afirman positivamente sobre la inventividad y la unidad, y luego la niega, que afirma y niega dentro del mismo informe sobre la existencia de un juego de reivindicaciones en idioma español, y que deja entrever que a pesar de que la patente tenga problemas de unidad y claridad, ésta podría ser otorgada, por lo que solicita una audiencia con la perito y un plazo para efectuar las correcciones pertinentes.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LO ÚLTIMAMENTE SOLICITADO POR LA PARTE. Debe este Tribunal iniciar discutiendo sobre lo solicitado por el Licenciado Harry Wohlstein Rubinstein en su escrito presentado ante este Tribunal en fecha 25 de febrero de 2010. Si bien el Registro de la Propiedad Industrial estableció por medio de su Circular N° DRPI-04-2008 la posibilidad de que haya una entrevista con el perito, ésta no está prevista para el peritaje que se realiza ante este Tribunal. La oportunidad que se brinda ante esta instancia de obtener un nuevo criterio pericial tiene un carácter extraordinario, y se brinda en razón de que se cumplan tres requisitos esenciales:

- 1- Que sea solicitada expresamente por la parte.
- 2- Que verse sobre reivindicaciones que hayan sido objeto de estudio ante el **a quo**.
- 3- Que sea costeadada por la parte solicitante.



Pero su carácter extraordinario veda la aplicación de etapas orales o de mayor intercambio de opiniones y argumentos entre el solicitante y el perito: una vez emitido el nuevo peritaje, éste se pone en conocimiento de la parte para que opine sobre éste, pero no se contempla la emisión de un nuevo peritaje basado en dicha contestación, en ese momento el expediente quedará listo para que sea resuelto, y a lo sumo deberá el perito contestar sobre las dudas que plantee este Tribunal. Permitir la presentación y el estudio de reivindicaciones que no hayan sido objeto de estudio y resolución por parte del Registro de la Propiedad Industrial rompería con el principio de doble instancia que precisamente cobra vida con la creación y actuación de este Tribunal, y lo mismo sucedería con posibles enmiendas que se planteen respecto de las reivindicaciones estudiadas ahora en alzada. Con la emisión de la resolución final por parte del **a quo** se da la preclusión de la etapa procesal en la cual se pueden presentar cambios en las reivindicaciones, y lo que en alzada se estudie nuevamente a nivel pericial debe referirse a dichas reivindicaciones, y nunca a las que puedan llegar a ser presentadas con la apelación o de forma posterior, ya que dicha actuación, como se dijo, rompería con el principio de la doble instancia, al resolver en una única instancia sobre un aspecto. Por lo tanto, se deniega lo solicitado en cuanto a una audiencia con la perito y a la presentación de correcciones.

CUARTO. OTORGAMIENTO DE PATENTES EN OTRAS JURISDICCIONES. IDONEIDAD DEL PERITO FARMACÉUTICO.

Sobre los alegatos y documentos aportados junto a la apelación, sobre el otorgamiento de patente en otros países, este Tribunal indica que el otorgamiento del título de patente para una invención está sujeto al principio de independencia de las patentes, que establece que son las leyes del país al cual se somete la solicitud las aplicables para su estudio y registro, y se otorga protección dentro del territorio del Estado que acepta la patente solicitada, sin que dicha protección pueda extenderse más allá de sus fronteras. Así lo establece el artículo 4 bis inciso 1) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el



14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979, el cuál pasó a formar parte del marco jurídico nacional por Ley N° 7484 vigente desde el 24 de mayo de 1995:

“Artículo 4 bis. Patentes: independencia de las patentes obtenidas para la misma invención en diferentes países.

1) Las patentes solicitadas en los diferentes países de la Unión por los nacionales de países de la Unión serán independientes de las patentes, obtenidas para la misma invención en los otros países adheridos o no a la Unión. (...)”

Sobre este tema comenta el tratadista Guillermo Cabanellas de las Cuevas:

“El principio de independencia de las patentes constituye uno de los componentes básicos de la Convención de París. Conforme el artículo 4 bis, párrafo 1, de dicha Convención, las patentes solicitadas en los diferentes países de la Unión por los nacionales de países de la Unión serán independientes de las patentes obtenidas para la misma invención en los otros países adheridos o no la Unión. (...)

El sentido del principio de independencia es que cada país miembro juzgará la validez de las patentes que otorgue conforme a sus reglas generalmente aplicables a tales patentes, sin alterar sus efectos en función de las reglas o estado jurídico que correspondan a la misma invención patentada en otros países de la Unión o fuera de ésta. (...)

El principio de independencia de las patentes es una lógica consecuencia de la estructura de concesión de esos derechos de propiedad industrial bajo el Convenio de París. Como cada país establece su propia legislación en materia de patentes, con requisitos propios en materia de novedad, nivel inventivo, materias excluidas del



marco de patentabilidad, procedimiento de concesión de patentes, etc., resultaría contradictorio utilizar el status de una invención bajo cierto sistema jurídico nacional para ampliar o limitar los efectos de las patentes concedidas bajo otro sistema nacional.” (CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, Derecho de las patentes de invención, Heliasta, Buenos Aires, 2004, tomo 1, p.p. 206 a 208).

Por lo anteriormente señalado, es que no se puede tener como antecedente válido para el otorgamiento de patente en Costa Rica los otorgamientos hechos por la USPTO y la EPO, ya que los otorgamientos de patentes en distintos países se rigen por el principio de independencia explicado

Y acerca de la idoneidad de los profesionales farmacéuticos para realizar valoraciones sobre invenciones referidas a agroquímicos, no es de recibo el alegato planteado por la empresa apelante en el sentido de que dichos profesionales carecen de criterio fundamentado, ya que por resolución de las 10:45 horas del 13 de octubre de 2009 este Tribunal consultó al Colegio de Farmacéuticos sobre la idoneidad de sus agremiados para conocer sobre el otorgamiento de patente específicamente para la invención reivindicada, lo cual fue contestado en oficio DE-116-2009, visible a folio 940 y 941 del expediente, indicando que “...*el profesional en Farmacia posee los conocimientos científicos y técnicos, tanto de ciencias básicas como de ciencias aplicadas que le permiten realizar un análisis de patentatibilidad (sic) respecto de compuestos químicos que no están dirigidos propiamente al consumo o uso humano, sino más bien al agroquímico, com es el caso de preparaciones de pesticidas.*”, por lo que se rechaza el alegato en tal sentido.

QUINTO. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO DE LA SOLICITUD. FALTA DE REQUISITOS NECESARIOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LA PATENTE SOLICITDA. Así las cosas, tenemos que las reivindicaciones que perviven y son las válidas para estudiar son las aportadas por escrito de folios 722 a 736, y el último



informe pericial sobre ellas rendido, sea el N° TRAQG09/0002 de la Dra. Alejandra Quintana Guzmán, visible de folios 951 a 987. En el escrito de contestación de este peritaje, la empresa apelante alega varios aspectos, los cuales se resuelvan a continuación.

Primero, alega que el dictamen es contradictorio, ya que indica en su acápite 4.1 que las reivindicaciones pueden tener el carácter de invención, pero luego se niega su carácter inventivo, y que en el 4.2 dice que si hay unidad de la invención, y luego la niega. Analizado dicho punto, no se encuentra la contradicción alegada. Sobre la llamada *inventividad* (sic) o carácter de invención, éste requisito se refiere a que la materia reivindicada no caiga dentro de las limitantes impuestas por los incisos 2, 3 y 4 del artículo 1 de la Ley de Patentes, tema distinto al de la novedad, altura inventiva y aplicación industrial, requisitos que además debe cumplir la materia para la cual se solicita la patente, lo cual es claramente advertido en el informe técnico cuando indica “...podrían tener carácter de invención según el artículo 1 de la Ley 6867, siempre y cuando estas mismas cumplan con todos los requisitos establecidos en la Ley 6867 y su reglamento para ser consideradas como patentables.” (folio 960, subrayado nuestro). Y sobre la unidad de la invención, el acápite 4.2 es tan solo un análisis preliminar sobre el punto, pero allí mismo también se advierte que “Esta unidad de invención está sujeta a que el elemento unificador cumpla con los requisitos establecidos en un análisis posterior de los criterios de patentabilidad. Por tanto para la determinación final deberá consultarse el apartado 8.2.” (folio 961, subrayado nuestro). Por lo tanto, no se encuentra la contradicción alegada.

Segundo, sobre la alusión realizada a la no presentación del juego reivindicatorio en idioma español, la perito se refiere a la circunstancia de que el segundo peritaje realizado en la primera instancia, sea el N° AC/GMLR08/00021a (folios 712 a 716) debió ser realizado con base en el nuevo juego de reivindicaciones presentado, el cual se encuentra en idioma inglés, siendo que su traducción al español se presentó hasta el 19 de noviembre de 2008, más dicha presentación originó la nueva emisión del peritaje ahora visible de folios 755 a 761, y con base



en él es que se da la resolución final venida en alzada, por lo que dicho aspecto, aparte de resultar en un mero llamado de atención, no tiene relación con el fondo del asunto aquí estudiado, y lo importante es que el peritaje que ahora se estudia, sea el TRAQG09/0002, está basado en el juego reivindicatorio presentado en idioma español, tal y como se expresa en su acápite 2.

Tercero, indica el apelante textualmente en su escrito (folio 993) que en la página 30 de su informe “...*determina el perito que el nuevo juego aportado de reivindicaciones para un nuevo peritaje, presenta problemas de claridad y de unidad, y que es por esos hechos que es elemento suficiente para no otorgar la patente, **más sin embargo deja entrever que la misma si tiene posibilidades de otorgamiento.***” (negritas y subrayados del original). Sin embargo, si existe la posibilidad o no del otorgamiento es un elemento que pierde interés para la presente resolución. Como ya se indicó en el considerando tercero anterior, en el momento procesal en que nos encontramos el estudio técnico pericial realiza un estudio de las reivindicaciones tal y como fueron estudiadas en primera instancia, con la finalidad de emitir un segundo criterio sobre el cumplimiento o no de los criterios establecidos por los peritajes realizados ante al **quo**, y en razón de ello es que no solamente indica el porqué no puede ser otorgada la patente, sino que, y por el hecho de aludirse motivos formales para la denegatoria, indica la forma correcta de presentación para que formalmente pueda someterse a un estudio para el otorgamiento de la patente. En el presente asunto, se indica que debió haber una divisional respecto de los distintos objetos inventivos contenidos en la solicitud, y a eso se refiere en cuanto a la posibilidad de otorgamiento de la patente.

Contestada de esta forma los alegatos planteados respecto del informe técnico rendido ante este Tribunal, tenemos que éste niega la posibilidad de otorgamiento de la patente por cuestiones formales de la solicitud, sea por falta de unidad de la invención y por falta de claridad. Falta de unidad ya que el elemento unificador de la materia reivindicada, sea el uso de ácido oxálico y un compuesto de fórmula I carece de novedad y de nivel inventivo según el



documento D1 encontrado. De dicho análisis podemos extraer que lleva razón el perito al concluir que no hay unidad en la invención. “*En una solicitud de patente habrá unidad de invención cuando la misma se refiera a un único concepto inventivo. Cada solicitud debe referirse a un solo problema principal, que puede estar compuesto por un conjunto de problemas estrechamente relacionados, y debe ser posible detectar una sola solución, con sus soluciones relacionadas.*” “*Todas las reivindicaciones contenidas en la solicitud de una invención deben estar relacionadas entre sí, ya que se refieren a un único concepto inventivo.*” (CORREA Carlos (coord.)- BERGEL Salvador- GENOVESI Luis- KORS Jorge- MONCAYO VON HASE Andrés-ALVAREZ Alicia, **“Derecho de Patentes El nuevo régimen legal de las invenciones y los modelos de utilidad”**, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1999, p. 94 y 100).

Además de los problemas detectados en cuanto a la unidad de la invención, tenemos que también se le señala falta de claridad, ya que no se definen cantidades de concentración en la reivindicación 1, además de presentar términos no traducidos; las numeradas 7, 8, 9, 14 y 20 no indican concentraciones o rangos de concentración, además de problemas en su redacción, todos estos elementos esenciales para que un técnico versado en la materia pueda reproducir el invento: “*...las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos.*” (CORREA et. al., **op. cit.**, p. 98). La forma utilizada falta a la claridad, ya que la redacción impide reproducir el invento.

La falta de unidad de la invención y la falta de claridad en la redacción de las reivindicaciones, si bien defectos formales, al no haber sido corregidos como fue inicialmente solicitado por el primer perito, defectos nuevamente señalados en el peritaje bajo estudio en esta sede, impiden el otorgamiento de la patente tal y como fue solicitada.



SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a lo anteriormente considerado, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución final venida en alzada, la cual en este acto se confirma.

SÉTIMO. 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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo número 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en La Gaceta de fecha 31 de agosto de 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 Empresario Ronald Wohlstein Sunikansky en representación de la empresa Monsanto Technology LLC en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las ocho horas cuarenta y un minutos del catorce de mayo de dos mil nueve, la que en este acto se confirma. 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.-**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Priscilla Loreto Soto Arias

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

UNIDAD DE LA INVENCIÓN

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE

TNR: 00.59.76