



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0301-TRA-PI

Solicitud de otorgamiento de patente tramitada por la vía del PCT para la invención PLANTA Y SEMILLA DE MAÍZ CORRESPONDIENTES AL EVENTO TRANSGENICO MON89034 Y METODOS PARA SU DETECCIÓN Y USO MONSANTO TECHNOLOGY LLC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 10461)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO N° 351-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cinco minutos del treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Alejandra Castro Bonilla, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno ochocientos ochenta ciento noventa y cuatro, en su condición de apoderada especial de la empresa **MONSANTO TECHNOLOGY LLC**, organizada y existente según las leyes de la República Argentina, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas del diez de febrero de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 26 de noviembre de 2008, la licenciada Kristel Faith Neurohr, representando a la empresa **MONSANTO TECHNOLOGY LLC**, basándose en la petitoria de patente de invención presentada de conformidad con el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), N° PCT/US2007/069662, titulada **PLANTA Y SEMILLA DE MAÍZ CORRESPONDIENTES AL EVENTO TRANSGENICO MON89034 Y METODOS PARA SU DETECCIÓN Y USO**, solicita su entrada en fase nacional en Costa Rica.



SEGUNDO. Que una vez publicada la solicitud de mérito, en el Diario La Prensa Libre el 18 de diciembre de 2008, y en las ediciones del Diario Oficial La Gaceta números 07 08 y 09 de 23,1 12,13 y 14 de enero de 2009 se concedió el plazo para oír oposiciones y dentro del plazo no se presentó oposición alguna.

TERCERO. Que mediante el Informe Técnico Preliminar realizado por el doctor German Madrigal Redondo señaló lo siguiente: *“Las reivindicaciones de la 1 a la 37 son excepciones de patentabilidad y no invenciones, esto porque en primer lugar describen el código genético de una planta la cual hace que se esté protegiendo la planta como tal, también se protege la planta incluyéndola dentro de una falsa reivindicación de uso, en segundo lugar son plantas transgénicas que pueden traer un perjuicio para la salud y el medio ambiente y el bien común público, no existe pruebas de que dichas plantas no puedan generar mutaciones de otros tipos o pasar dichos genes a otras especies o especies no transgénicas, o generar problemas en seres humanos y animales que las consumen, en tercer lugar se basa en mutaciones aleatorias lo cual lo hace no elegibles como materia patentable, ya que son descubrimientos de la naturaleza; las reivindicaciones de la 4 a la 10 son una categoría no protegible y por tanto no elegible para patentar en Costa Rica ya que son plantas los cuales son excepciones de patentabilidad; las reivindicaciones de la 12 a la 16 y de la 26 a la 32, 37 y 38 son una categoría no protegible y por tanto no elegible para patentar en Costa Rica, ya que son usos descritos como métodos y reivindicaciones de función así como acciones propias de la naturaleza como reproducción de plantas y procesos esencialmente biológicos y la legislación solo protege productos y procedimientos de fabricación, igualmente son segundos usos, descubrimientos yuxtaposiciones y cambios de forma y dimensiones sin un efecto inesperado por un experto en la materia (...) Es por esta razón que las reivindicaciones de la 1 a la 38 contienen materia considerada como no invención, por tanto no protegible en Costa Rica.”*



CUARTO. El Informe en mención, fue notificado por el Registro a la empresa solicitante, mediante la resolución de las 8:00 horas del 22 de julio de 2014, concediéndole un plazo de un mes a efecto de que se manifestara. La solicitante mediante escrito presentado ante el Registro el día 19 de setiembre de 2014, argumenta su posición respecto al peritaje rendido por el doctor German Madrigal Redondo.

QUINTO. Mediante el Informe Técnico Concluyente de la solicitud número 10461 de la patente petitionada, el examinador designado al efecto, se pronunció sobre el fondo indicando lo siguiente: “ (...) *Sobre lo expresado por el solicitante, pese a lo expuesto en el punto IV, indicando que las reivindicaciones de la 1 a la 20 contienen materia no considerada como no invención, se continua con el análisis de dicho expediente ; por lo que el corpus reivindicatorio en su totalidad no es claro por dos razones principales: la primera es la falta de claridad y la segunda es la falta de concisión y ambigüedad.(...) Igualmente la información aportada por el solicitante es sobre un evento específico y las reivindicaciones son generales porque refiere a plantas que contienen parte de las secuencias, también contienen métodos de combinación del evento con otras variedades de maíz y plantas, la combinación de genes (...) Los genes y proteínas de Bacillus Thuringiensis son conocidos, por lo que la afirmación de que dichos genes no se conocen son inexactas, igualmente como el mismo solicitante señala el maíz y su genoma se conocen y la inserción del genoma de Bacillus Thuringiensis en maíz también se conoce (...) El presente evento transgénico de maíz Zea mayz MON89034 fue generado a través de un proceso de integración aleatorio de selección del evento transgénico MON 38850 construyendo una única integración en el genoma de la planta,, al ser un proceso aleatorio demuestra su preexistencia en la naturaleza por lo cual no es novedoso y es considerado un descubrimiento , esto afecta la novedad de las reivindicaciones de la 1 a la 20.(...) A lo anterior debe sumarse que un experto medio en la técnica conoce la técnica de integración de un exogen dentro del genoma de plantas el algodón y maíz por ejemplo, luego su ampliación y replicación para poder seleccionar de manera*



*deductiva la planta con las características deseadas, esta selección es de material preexistente en la naturaleza previa a la fecha de prioridad ya que es imposible que por medio de una selección de material genético generado de forma aleatoria y desconocido de previo como el solicitante señala pueda coincidir la fecha de prioridad de la solicitud con la fecha de medición y reconocimiento deductivo de las características deseadas de la planta a partir de varios eventos sembrados simultáneamente, por tanto no hay inventividad en la selección arbitraria de una planta según sus características deseadas ya que esta técnica se emplea desde hace muchas generaciones en sus distintas variantes (...) La unión 5 3 entre el TADN y el genómico se muestran en las secuencias N^a 1 y N^o 2, la construcción de un vector único de un constructo para la expresión de proteínas en una planta de maíz transgénico a partir de eventos aleatorios es parte del campo de acción de un experto medio en la materia, igualmente el problema planteado de mejorar plantas de maíz que sean más resistentes al ataque de insectos por la expresión de alfa toxinas de *B Turingensis* es anticipado por D1 a D3, por tanto es común al experto medio generar plantas con nuevos vectores introducidos e hibridarlos para obtener una mejora técnica. La solución planteada de cointroducción por medio de un solo T ADN los genes que expresan CRY1A y CRY 2AB mediante la cotrasformación del genoma de MON38850 es anticipada por el arte y obvia para el experto medio”.*

SEXTO. Que el Registro de la Propiedad mediante resolución dictada a las a las ocho horas del diez de febrero de dos mil quince, dispuso denegar la solicitud de patente de invención.

SETIMO. Que por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha 27 de marzo de 2015, la licenciada Alejandra Castro Bonilla, representando a la empresa **MONSANTO TECHNOLOGY LLC**, planteo recurso de apelación contra la resolución antes indicada; habiendo sido admitida para ante este Tribunal por resolución de las nueve horas del treinta y uno de marzo de dos mil quince.

OCTAVO. A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los

interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre de dos mil quince

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De interés para el presente asunto, este Tribunal tiene por comprobado que lo reivindicado es materia no patentable en Costa Rica, que la solicitud se interpreta como un descubrimiento y un proceso esencialmente biológico por tanto no es patentable (folios 283 a 294).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos con tal carácter de importancia para la presente resolución.

TERCERO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA. ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. Analizadas técnicamente las reivindicaciones de la invención presentada para el otorgamiento de patente por primera vez (ver Informe Técnico Preliminar visible de folios 253 a 260), se concluyó que las reivindicaciones de la 1 a la 37 son excepciones de patentabilidad y no invenciones, esto porque describen el código genético de una planta la cual hace que se esté protegiendo la planta como tal y como punto tercero que se basa en mutaciones aleatorias lo cual lo hace no elegibles como materia patentable, ya que son descubrimientos de la naturaleza; las reivindicaciones de la 4 a la 10 son una categoría no protegible y por tanto no elegible para patentar en Costa Rica ya que son plantas las cuales son excepciones de patentabilidad; las reivindicaciones de la 12 a la 16 y de la 26 a la 32, 37 y 38 son una categoría no protegible y por tanto no elegible para patentar en Costa Rica, ya que son usos descritos como métodos y reivindicaciones de función así como acciones propias de la naturaleza como reproducción de plantas y procesos esencialmente biológicos y la legislación solo protege productos y

procedimientos de fabricación , igualmente son segundos usos, descubrimientos yuxtaposiciones y cambios de forma y dimensiones sin un efecto inesperado por un experto en la materia

Así, trasladado dicho informe a la empresa solicitante y apelante, contesta por escrito presentado en fecha 19 de setiembre de 2014, indicando que en razón de que el examinador indicó que las reivindicaciones de la 4 a la 10 protegían materia no elegible como patentable en Costa Rica ya que considera que son plantas, las cuales se encuentran excluidas de patentabilidad, dichas reivindicaciones fueron eliminadas, en cuanto a la unidad de invención el cual fue objetado por el examinador, se corrigió para referirse a un único concepto inventivo común el cual es el evento de maíz MONG 89034, respecto a la aplicación industrial indica que las reivindicaciones modificadas no son ambiguas y definen claramente la presente invención y que tal y como lo demuestra la declaración del doctor James Roberts la invención reivindicada es aplicable a la industria agrícola y que ya se han concedido reivindicaciones similares en las solicitudes correspondientes en otros países de América como Perú y El Salvador.

A ello contesta el examinador (ver Informe Técnico Concluyente visible de folios 283 a 294) que las reivindicaciones de la 1 a la 20 contienen materia considerada como no invención, que el corpus reivindicatorio en su totalidad no es claro por dos razones principales: la primera es la falta de claridad y la segunda es la falta de concisión y ambigüedad, señala que la información aportada por el solicitante es sobre un evento específico y las reivindicaciones son generales porque refiere a plantas que contienen parte de las secuencias, también contienen métodos de combinación del evento con otras variedades de maíz y plantas, la combinación de genes, agrega que los genes y proteínas de *Bacillus Thuringiensis* son conocidos, por lo que la afirmación de que dichos genes no se conocen son inexactas, igualmente señala que el maíz y su genoma se conocen y la inserción del genoma de *Bacillus Thuringiensis* en maíz también se conoce



Basándose en los informes periciales y de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 (en adelante, Ley de Patentes), el Registro de la Propiedad Industrial concluye que resulta procedente denegar la inscripción de la patente de invención solicitada.

La representación de la empresa solicitante formula agravios ante este Tribunal para sustentar el recurso que ahora se conoce, exponiendo en síntesis: Que la Oficina de Patentes rechaza la solicitud por considerar que la patente solicitada tiene exclusiones de patentabilidad, y que adicionalmente el objeto de invención podría traer un perjuicio para la salud y medio ambiente, ya que se trata de un organismo genéticamente modificado y que considera que lo que se intenta proteger es un descubrimiento al tratarse de mutaciones aleatorias al declarar las reivindicaciones como métodos señalando además: a) que se está limitando de forma injustificada la materia patentable en el país b) que la resolución del registro y el informe se basa en argumentos ideológicos y no jurídicos. c) que no se pretende proteger una planta sino la síntesis de un ser vivo nuevo que no existiría en el mundo sino fuera por la investigación y la intervención del ser humano. d) que la solicitud es novedosa al no tratarse de un ser natural sino de un ser vivo nuevo, como resultado de una síntesis de otro ser vivo. e) que no es de interés proteger seres vivos ya existentes y es una diferencia que la oficina del registro estaba en la obligación de definir. f) que es CONAGEBIO quien debe rendir un dictamen identificando si la invención afecta o no la biodiversidad. g) que el Registro se extralimita pues hace análisis de comercialización cuando únicamente debe aplicar el análisis de novedad, aplicación industrial y nivel inventivo los cuales se cumplieron plenamente. h) Un transgénico exige protocolos de bioseguridad para su liberación, comercialización y consumo, para lo cual Costa Rica aplica el protocolo de Cartagena según voto 15017 de 2014. i) que la ingeniería genética puede acelerar efectos perjudiciales de la agricultura, tener el mismo impacto o contribuir a unas prácticas agrícolas más sostenibles, pero la prohibición no puede ser absoluta, pues implica prohibir la ciencia. Solicita expresamente: que se analice ampliamente la procedencia de la patentabilidad de organismos genéticamente modificados, ya que según entiende de forma no oficial y sin que medie ley al respecto que restrinja tal derecho, a nivel registral ya los examinadores tienen la directriz de no patentar eventos transgénicos, por lo



que solicita un pronunciamiento expreso, pues considera gravísima esta limitante y solicita se nombre un nuevo examinador y se le conceda una audiencia oral y pública para exponer sobre el presente asunto.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Nuestra Ley de Patentes ha adoptado una serie de requisitos, comunes en el Derecho Comparado, que ha de cumplir una invención para ser patentable, lo cual se resume en tres puntos específicos, a saber:

A) Requisitos positivos de patentabilidad: Son los referidos por el artículo 2 inciso 1 de la Ley de Patentes, al establecer que para la concesión debe cumplir la invención propuesta 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 decidor y competente. En tales supuestos, resulta de vital importancia que el órgano decidor 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 N° 650-02 de las nueve horas quince minutos del nueve de agosto de dos mil dos).

B) Condiciones negativas de patentabilidad: Se refiere a las condiciones que impiden que una invención sea patentable, que incluye la enumeración de casos en que se considera que no existe una invención y que nuestra Ley de Patentes las señala en el artículo 1 inciso 2.

C) Las excepciones a la patentabilidad: Se refiere a los extremos que conducen a que, aunque exista invención, ésta sea tenida por no patentable. Se trata de los casos contemplados en el artículo 1 inciso 4 de la Ley de Patentes, en los que existe invención, pero por motivos de política legislativa se excluyen por el interés público que conlleva el patentamiento.

El artículo 1, inciso 4), sub inciso c) de la Ley de Patentes indica:

“4.- Se excluyen de la patentabilidad:

(...)

c) Las plantas y los animales, excepto los microorganismos, siempre y cuando no sean microorganismos tal y como se encuentran en la naturaleza. (...)” (subrayado nuestro).

Además, el inciso 3) de ese mismo artículo reza:

“3.- Las obtenciones vegetales tendrán protección mediante una ley especial.”

Tanto la norma que excluye del otorgamiento de patentes de invención a las plantas como la que redirige la protección jurídica de las obtenciones vegetales a una ley especial, provienen de la versión original de la Ley de Patentes, que data del año 1983. Esa ley especial entra en vigencia en el año 2008, cuando, gracias a los compromisos adoptados por Costa Rica según lo establecido por los artículos 27, inciso 3, sub inciso b) del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), y el 15.1.5.(a) del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos (CAFTA-DR), se emite la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales, N° 8631, la cual indica:

“ARTÍCULO 1.- Objeto

La presente Ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico para la protección de los derechos de los obtentores de variedades vegetales, (...)”



“ARTÍCULO 2.- **Ámbito de aplicación**

El ámbito de aplicación de la presente Ley se extiende a las variedades de todos los géneros y especies vegetales.”

“ARTÍCULO 4.- **Definiciones**

Para los efectos de esta Ley se definirán los siguientes términos:

(...)

Variiedad o cultivar: conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido que, con independencia de si responde o no plenamente a las condiciones para la concesión de un derecho de obtentor, pueda definirse por la expresión de los caracteres resultantes de un genotipo o de una combinación de genotipos; distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de al menos uno de dichos caracteres y considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud a propagarse sin alteración.

Variiedad esencialmente derivada: variedad que se deriva principalmente de una variedad inicial o de una variedad que a su vez se deriva, principalmente, de una variedad inicial, conservando al mismo tiempo las expresiones de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad inicial; se distingue claramente de la variedad inicial y, salvo por lo que respecta de las diferencias resultantes de la derivación, es conforme a la variedad inicial en la expresión de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad inicial. Podrán obtenerse, por la selección de un mutante natural o inducido, de una variante somaclonal, la selección de un individuo variante entre las plantas de la variedad inicial, retrocruzamientos o transformaciones por ingeniería genética, entre otros. (...)”
(destacados en negrita del original, los subrayados son nuestros).

Esta Ley deriva directamente de los postulados del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), y se constituye en un sistema de tipo *sui generis* para la protección jurídica de este tipo de innovaciones.

“(…) De acuerdo con la UPOV, la variedad vegetal que se pretende proteger debe cumplir con cuatro requisitos o condiciones fundamentales (arts. 5 a 9)

- 1) Debe ser **distinta** o claramente distinguible de cualquier otra variedad cuya existencia sea notoriamente conocida en el momento de solicitar la protección. En particular el depósito de cualquier país de una solicitud de derecho de obtentor para otra variedad o la inscripción en un registro de variedades oficiales reputará a dicha variedad notoriamente conocida (art.7)
- 2) Suficientemente **homogénea**, teniendo en cuenta las particularidades que presenta su reproducción sexual o su multiplicación vegetativa. Se considerará homogénea a la variedad si es uniforme en sus caracteres pertinentes, sin perjuicio de su variación previsible habida cuenta de las particularidades de su reproducción sexuada o vegetativa (art.8).
- 3) **Estable** en sus caracteres esenciales de forma que pueda permanecer fiel a su tipo después de reproducciones o multiplicaciones sucesivas. Se considerará estable si sus caracteres pertinentes permanecen inalterados después de reproducciones o multiplicaciones sucesivas o en caso de un ciclo particular de reproducciones al final de cada ciclo (at.9).
- 4) **Nueva** en el sentido de que no haya sido comercializada o entregada a terceros (el material de reproducción o multiplicación o un producto de la cosecha de la variedad), con fines de explotación de la variedad, con el consentimiento del obtentor, sus derechohabientes y causahabientes en el país en el cual se solicita protección durante un determinado plazo antes de la fecha de solicitud (un año), o en un país diferente en un plazo de cuatro años y de seis si se trata de árboles o vides. (art.6). Como se observa, en el caso de las variedades



vegetales, se adopta un concepto de novedad comercial (la entrega del material o producto de la cosecha para fines de explotación). Jorge Cabrera Medaglia, **“BIODERECHO Propiedad Intelectual , COMERCIO Y AMBIENTE”**, San José, C. R: EUNED, 2011, pag. 31

Según la propia solicitud en su primera reivindicación, está se refiere a un evento transgénico de maíz MON89034, y con partes de plantas y semillas de éste. El evento presenta resistencia a infestaciones de insectos del orden Lepidoptera. La invención también se relaciona con métodos para usar plantas y semillas que comprenden un ADN que sirve para diagnosticar la presencia del evento transgénico cuando se busca la presencia de secuencias de nucleótidos que son propias del evento transgénico, y también métodos para detectar la presencia de dicho evento de maíz en una muestra biológica mediante la detección de secuencias de nucleótidos específicas, propias del evento transgénico. En la invención se proveen secuencias de nucleótidos que son propias del evento.

“Muchas variedades vegetales son logradas a través de la aplicación de tecnologías conocidas, por lo que en consecuencia son más producto de una «dedicación» por parte del obtentor, que de un esfuerzo intelectual. No obstante, también se pueden proteger por esta vía variedades obtenidas aplicando técnicas de ingeniería genética.” **Francisco Astudillo Gómez, “Los derechos de propiedad intelectual sobre plantas y animales”, en AAVV, Biotecnología y Propiedad Intelectual, Livrosca, Caracas, 1999, pag. 114, subrayado nuestro.**

Del marco legal transcrito, se puede derivar claramente como, por un lado, tenemos que la Ley de Patentes rechaza el otorgamiento de éste tipo de protección jurídica a las plantas y reenvía para ello a la legislación especial, y por otro lado la Ley N° 8631, especialmente creada para ello, indica proteger variedades vegetales cuya mejora respecto de la anterior provenga de la selección de un mutante inducido.



Si bien la solicitante intenta hacer ver que el objeto de protección jurídica lo es un evento transgénico de maíz MON89034 y no una planta, el resultado final deseado, es la resistencia a infestaciones de insectos del orden Lepidoptera, así como métodos para usar plantas y semillas que comprenden un ADN que sirve para diagnosticar la presencia de evento transgénico y por último con métodos para detectar la presencia de dicho evento de maíz en una muestra biológica mediante la detección de secuencias de nucleótidos específicas, propias del evento transgénico. Entonces, y tomando en cuenta las definiciones antes transcritas de la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales, tenemos que en el presente asunto la variedad o cultivar lo es el maíz MON89034, tal y como lo indica la propia apelante, la cual se distingue claramente de la variedad inicial por ser más resistente a infestaciones de insectos del orden Lepidoptera.

Dar protección a una planta de maíz transgénico que ha sido mejorado a través de mutaciones inducidas, por medio del derecho de patentes de invención y no a través del derecho de las obtenciones vegetales, no solamente viene a quebrantar el marco jurídico que se deriva tanto de la Ley de Patentes como de la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales, sino que impide que sobre dicha planta se aplique el régimen de excepciones creado en ésta última, dentro de los cuales se encuentra la excepción del derecho para el agricultor, artículo 23. Sobre el tema expresa la doctrina:

“En definitiva, el agricultor que haya adquirido material (principalmente semillas) de variedades protegidas con el consentimiento del titular, podrá emplear el grano obtenido mediante la siembra de aquél en su explotación, para volver a plantarlo en esa misma explotación.” **Olga Sánchez Gil, “El privilegio del agricultor y la excepción en beneficio del agricultor de la Ley 3/2000, en AAVV, La Propiedad Industrial sobre Obtenciones Vegetales y Organismos Transgénicos, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2007, pág. 350.**



“El concepto intenta formar la base para un sistema de reconocimiento formal y de compensación para alentar y resaltar el continuo papel que juegan los agricultores y las comunidades rurales en la conservación y el uso de los recursos fitogenéticos. Su objetivo es reconciliar las perspectivas de los países “ricos en tecnología” y las de los países “ricos en genes”, a fin de asegurar el acceso a los recursos fitogenéticos dentro de un sistema justo y equitativo.

Los Derechos del Agricultor también proporcionan un contrapeso a los Derechos de Propiedad Intelectual “formales” los cuales compensan sólo las más recientes innovaciones, sin reconocer que, en muchos casos, estas innovaciones son solamente el último peldaño de invenciones cumulativas llevadas a cabo a lo largo de muchas generaciones de personas, en diferentes partes del mundo.” **José Esquinas-Alcázar, “La Aplicación de los Derechos del Agricultor”, en AAVV, Biotecnología y Derecho, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1997, págs. 275-276.**

En conclusión, si bien se reconoce que en el derecho comparado otros países han optado por dar protección a través del derecho de patentes de invención a plantas caracterizadas por una mutagénesis inducida, en Costa Rica nuestro sistema legal se decantó por otorgarle el reconocimiento jurídico a través del sistema *sui generis* de las obtenciones vegetales, lo cual hace que la planta de maíz MON89034 mejorada para resistir a infestaciones de insectos del orden Lepidoptera sea inelegible para obtener la categoría de patente inscrita.

Respecto de presunta Directriz del registro. De las manifestaciones del apelante respecto de la directriz del registro para impedir que se patenten eventos transgénicos, además de no demostrar su dicho, es un aspecto de cual este Tribunal no manifestará ninguna posición teórica o ideológica; sino más bien, tenemos claridad que los procedimientos para la concesión de patentes en Costa Rica tienen unos específicos requisitos y procedimientos, los cuales deben cumplir absolutamente

todos aquellos que crean tener una invención que cumpla con los tres parámetros básicos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Se aclara que la salud, es un bien jurídico tutelado dentro de la calificación de las solicitudes de patente, siendo que, desde esta sede administrativa registral, el examinador debe cuestionar desde su ámbito científico cualquier aspecto, que, dentro de una invención determinada, pueda desde su explotación comercial causar daño a la salud o la vida de las personas o los animales, así como la preservación de los vegetales; todo según el inciso c) del artículo 4 de la Ley de Patentes; lo cual no es una atribución del funcionario examinador, sino una obligación por principio de legalidad.

No considera este Tribunal necesario un nuevo informe técnico, siendo suficiente el criterio técnico vertido por el examinador de primera instancia. Asimismo, no considera necesario otorgar una vista oral para evacuación de dudas, dado que para la resolución este asunto se consideró suficiente el mérito de los autos.

Ahora bien, respecto al tema de la patentabilidad en este caso: Es claro que desde el primer momento se excluyó de patentabilidad la solicitud, por tratarse de una materia que, por todas las razones técnicas dichas por el informe concluyente y que, prohíja este tribunal no son patentables. Tal y como quedó indicado y como ya lo ha afirmado este tribunal para estos casos, la protección para este tipo de organismos genéticamente modificados, lo es a través de la Ley de obtentores vegetales y no por medio de la patente de invención

Ahora, si bien tanto los informes técnicos como los agravios planteados se han referido a los demás aspectos que debe cumplir una solicitud para la obtención de la patente, sean la unidad, la claridad, la suficiencia, y la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial, no se entra a conocer sobre el fondo de ellos, ya que la inelegibilidad de la planta de maíz transgénico para obtener el título de patente de invención hace que se pierda el interés en discutir aspectos que, de ningún modo, pueden venir a variar lo ya apuntado.



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; y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, 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 la licenciada Alejandra Castro Bonilla, en su condición de apoderada especial de la empresa **MONSANTO TECHNOLOGY LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas del diez de febrero de dos mil quince, 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.**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Priscilla Loretto Soto Arias



DESCRIPTORES

INVENCIONES NO PATENTABLES

TE: ANIMALES

INVENCIONES CONTRARIAS A LA SALUD

INVENCIONES CONTRARIAS AL ORDEN PÚBLICO

PLANTAS

PROCEDIMIENTOS BIOLÓGICOS

PROCEDIMIENTOS MÉDICOS

TG: PATENTES DE INVENCIÓN

TNR: 00.38.00