



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0030-TRA-PI

**Solicitud de otorgamiento de patente tramitada por la vía del PCT para la invención
PLANTAS DE ARROZ QUE TIENEN UNA TOLERANCIA INCREMENTADA A LOS
HERBICIDAS DE IMIDAZOLINONA**

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 8289)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO N° 0454-2015

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad N° uno-trecientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, 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 nueve horas once minutos del primero de octubre de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha catorce de marzo de dos mil seis, el Licenciado Vargas Valenzuela, representando a la empresa Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, basándose en la petitoria de patente de invención presentada de conformidad con el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), N° PCT/EP2004/009641, titulada PLANTAS DE ARROZ QUE TIENEN UNA TOLERANCIA INCREMENTADA A LOS HERBICIDAS DE IMIDAZOLINONA, solicita su entrada en fase nacional en Costa Rica.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada las nueve horas once minutos del primero de octubre de dos mil catorce, dispuso denegar la solicitud de patente de invención.

TERCERO. Que por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, el Licenciado Vargas Valenzuela, representando a la empresa Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, planteo recurso de apelación contra la resolución antes indicada; habiendo sido admitida para ante este Tribunal por resolución de las catorce horas once minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil catorce.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le 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 dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Mora Cordero, 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 es oscura e insuficiente, y que en definitiva carece de novedad, altura inventiva y aplicación industrial (folios 466 a 474).

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

TERCERO. SOBRE EL NOMBRE DE LA EMPRESA SOLICITANTE. Del estudio del expediente venido en alza, este Tribunal ha notado que tanto en escritos de la empresa

solicitante como en documentos provenientes de la Administración Registral se ha utilizado indistintamente como nombre de la empresa solicitante “Instituto Nacional de Technologia Agropecuaria” e “Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria”. Tómese nota de que, de acuerdo a lo manifestado de folios 256 a 259, el nombre correcto lo es “Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria”, a efectos de que quede correctamente registrado en los sistemas de información correspondientes que al efecto administra el Registro de la Propiedad Industrial.

CUARTO. SOBRE LOS JUEGOS DE REIVINDICACIONES PRESENTADOS EN ALZADA Y EL NUEVO PERITAJE PEDIDO. Es de importancia resaltar que si bien la empresa apelante planteó cambios en el cuerpo reivindicatorio en su escrito de respuesta a la audiencia dada por este Tribunal, según escrito y documentos visibles de folios 491 a 531, el inciso 1 del artículo 8 de la Ley de Patentes de Invención, Diseños y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 (en adelante, Ley de Patentes), indica de forma general que el solicitante podrá modificar las reivindicaciones, estando las reglas concretas para realizarla reguladas por el inciso 3 del artículo 19 del Reglamento de la Ley de Patentes de Invención Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, Decreto Ejecutivo N° 15222-MIEM-J (en adelante, Reglamento), que indica:

“El solicitante podrá modificar las reivindicaciones en cualquier tiempo hasta la presentación del comprobante de pago de los honorarios correspondientes al estudio de fondo, siempre que se observe lo establecido en el artículo 8, párrafo 1 de la Ley. En caso de que el solicitante requiera aportar modificaciones al juego reivindicatorio después de haber comprobado el pago de los honorarios, deberá justificar su solicitud y hacerlo antes de que el expediente sea asignado al examinador de fondo. Después del plazo indicado, solamente podrá modificar las reivindicaciones para solventar una objeción del examinador, dentro del plazo establecido en el artículo 13 inciso 3 de la Ley.”



Dicha limitación obedece a una exigencia de seguridad jurídica y es atinente además al principio de doble instancia administrativa que rige el tema del registro de patentes en Costa Rica: la modificación a las reivindicaciones no puede ser ilimitada en el tiempo ya que, al momento de ser analizadas por el perito, se cierra la posibilidad de que éstas sean nuevamente modificadas según el libre criterio del solicitante, y entonces sus cambios solo podrán responder al análisis pericial y las observaciones que allí se realicen respecto de posibles mejoras en el cuerpo reivindicatorio tendientes a lograr el otorgamiento deseado. Un cambio en las reivindicaciones en fase de apelación, ni es permitido según lo establecido por el inciso 3 del artículo 19 del Reglamento, y además implicaría que el nuevo juego reivindicatorio se analizase y se resolviera solamente en instancia de alzada y nunca por el Registro de la Propiedad Industrial, conculcándose la doble instancia administrativa y creándose así situaciones que ponen en indefensión al administrado. Dicha jurisprudencia ya ha sido sostenida por este Tribunal en sus Votos números 0500 de 2014, 0090 y 0361 de 2015. Además, la forma escogida por el apelante, en donde presenta un abanico de juegos de reivindicaciones enmendadas, pretendiendo que sea el examinador quien escoja la que considere cumple con los requisitos para el otorgamiento de la patente, riñe con las competencias dadas por el marco de calificación registral a este funcionario, quien podrá sugerir cambios al solicitante más no sustituirlo en su decisión sobre el cómo presentar el juego reivindicatorio, decisión que solamente podrá ser tomada por quien sea titular de la solicitud y de acuerdo a su específica rogación. El presente criterio ha sido externado en los Votos números 0745 y 0938 de 2014 de este Tribunal. Por lo anterior, es que este Tribunal no dio curso al pedido de nombramiento de un nuevo perito, ya que lo pretendido por el solicitante era que éste se refiriera a los múltiples pliegos reivindicatorios propuestos en alzada, lo cual no es procedente como se explicó. Por ende, todo lo aquí resuelto se hace con referencia en el pliego reivindicatorio que fuese analizado por el examinador en sus Informe Técnico Concluyente, sea el que se encuentra visible a folios del 466 al 474.

QUINTO. 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 425 a 431), se concluyó que las numeradas de la 1 a la 25 correspondían al código genético de una planta, de la 8 a la 11 son descubrimientos, y por ende estaban excluidas de la patentabilidad, que no hay unidad de la invención, que falta claridad y suficiencia, y que en definitiva a la invención le falta novedad, altura inventiva y aplicación industrial.

Así, trasladado dicho informe a la empresa solicitante y apelante, contesta por escrito presentado en fecha veintiséis de marzo de dos mil catorce, indicando que presenta un nuevo pliego de reivindicaciones, que lo pedido no es un transgénico sino una planta mutagenizada aleatoriamente y se solicita protección sobre una secuencia de su ácido nucléico y no sobre todo su genoma, explicando porque considera que lo pedido es unívoco, claro y suficiente, y que ninguno de los documentos presentados por el examinador devela la invención solicitada, ni tampoco tomando en cuenta de forma conjunta la información en ellos contenida se puede decir que hacen obvio el poder arribar a lo concluido, además de poseer aplicación industrial.

A ello contesta el examinador (ver Informe Técnico Concluyente visible de folios 466 a 474) que la expresión parcial del genoma de la planta sigue siendo expresión del ser vivo de forma íntegra e indisoluble, por lo que lo pedido continúa siendo una excepción a la patentabilidad. Además, le indica al solicitante que para su beneficio se referirá a los demás aspectos que debe cumplir una solicitud para obtener el título de patente de invención, indicándole el porqué considera que se mantienen la problemática de falta de claridad, de suficiencia, además de no ser lo pedido novedoso, carecer de altura inventiva y de aplicabilidad industrial.

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 presentan varios nuevos juegos reivindicatorios modificados para que un nuevo perito escoja cuál le parece es el que cumple con los requisitos para la obtención de la patente; que lo pedido es un ácido nucleico y no una planta, por lo que no nos encontramos ante una excepción a la patentabilidad, y que éste no es un descubrimiento sino una obtención a través de la técnica de la mutagénesis aleatoria, distinta a la mutagénesis espontánea, y que los ácidos nucleicos que se reivindican no se dan de forma natural; sobre la claridad, indica que se habla de “arroz tipo silvestre” y no de “arroz silvestre”, y que el término es entendible para un técnico medio, y que no es necesario establecer parámetros de tolerancia a herbicidas en arroz por la variabilidad de ésta, por lo que basta con solo indicar que ésta es más alta; que el marco de calificación costarricense no exige para la suficiencia de una solicitud de patente que se deban indicar características medibles y reproducibles, que se deban presentar estudios concluyentes, o la presentación de información para realizar una comparación cuantitativa, y que la información provista en la especificación es suficiente; que ninguno de los documentos planteados por el examinador afecta la novedad, ya que ninguno “...revela o enseña sobre la mutagénesis del ácido nucleico del arroz AHASL1 como se especifica en la reivindicación 1 que consiste en una sustitución A96T en el polipéptido codificado.”; sobre el nivel inventivo, indica que el método de prueba-error implica mucho tiempo y trabajo, siendo las posibilidades de lograr un resultado exitoso una entre millones, por lo que no se puede decir que un resultado alcanzado bajo tal metodología es obvio; y que si hay aplicación industrial ya que el ácido nucleico reivindicado tiene características técnicas específicas.

SEXTO. 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 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 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.

Tal y como se explicó en el considerando cuarto de la presente resolución, no pueden ser acogidos los agravios que tienen que ver con los cambios introducidos al cuerpo reivindicatorio en sede de apelación, ya que éstos están prohibidos por el marco de calificación registral y no serán tomados en cuenta.

El artículo 1, inciso 4), subinciso 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, subinciso 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:

(...)

Variedad 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.

Variedad 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.



Según la propia solicitud en su primera reivindicación, está se refiere a la sustitución que se realiza en la posición 96 del amino ácido de alanina a treonina a través de la codificación de un poli péptido AHAS de arroz en su ácido nucleico, todo lo cual hace que la planta de arroz mutagénica tenga tolerancia aumentada al herbicida imidazolinona. Entonces, tenemos que claramente lo que se obtiene con lo propuesto es una planta de arroz más resistente a este tipo de herbicida, o sea que la expresión de dicha mejora se da a través de toda la planta,

“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, y tal y como lo indica el propio apelante, “*Aquí, la mutagénesis aleatoria fue inducida por la aplicación de un agente mutagénico a la semilla de arroz con el propósito expreso de causar mutaciones en un ácido nucleico de arroz AHAS.*” (folio 492 vuelto, subrayado nuestro).

Si bien el solicitante intenta hacer ver que el objeto de protección jurídica lo es un ácido nucleico de arroz mutagenizado AHAS y no una planta, el resultado final deseado, sea la mayor tolerancia al herbicida imidazolinona, se expresa a través de la planta en sí misma, es la propia planta de arroz la que resulta, en su conjunto, caracterizada por la mejoría. 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 arroz AHAS de tipo silvestre (polipéptido sin mutagénesis), y la variedad esencialmente derivada lo es el arroz AHAS cuyo ácido nucleico ha sido mutagenizado de forma inducida, tal y como lo indica el propio apelante, la cual se distingue claramente de la variedad inicial por ser más resistente al herbicida imidazolinona.

Dar protección a una planta de arroz, que ha sido mejorada 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 sea que la planta de arroz mejorada para resistir el herbicida imidazolinona sea inelegible para obtener la categoría de patente inscrita.

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 arroz mejorada 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.

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, 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 el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela representando a la empresa Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas once minutos del primero de octubre de dos mil catorce, 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



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