



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0710-TRA-PI

Solicitud del Inscripción de patente tramitada por la vía del PCT para la invención de “COMPOSICIÓN Y METODO PARA MEJORAR EL CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS”

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 7200)

Patentes

VOTO N° 564-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once con cuarenta minutos del diecisiete de julio de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos setenta y nueve novecientos sesenta, en su condición de apoderada especial de la empresa **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las ocho horas quince minutos del veintiocho de agosto de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha doce de diciembre de dos mil tres el Licenciado **Fernán Vargas Rohmoser**, quien es mayor, abogado, titular de la cédula de identidad uno doscientos veintisiete novecientos noventa y cinco, vecino de San José y en su condición de apoderado especial de la de la empresa **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG**, presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial, basándose en la solicitud de patente de invención



presentada bajo el tratado PCT, de la solicitud internacional: PCT/EP02/18933 de fecha 13 de junio de 2002, la entrada a fase nacional de la patente tramitada según los cánones del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes titulada “**COMPOSICIÓN Y METODO PARA MEJORAR EL CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS**”. La clasificación internacional de Patentes de la presente solicitud es **A01N 37/10**.

SEGUNDO. Que una vez publicada la solicitud de mérito, en el Diario La Prensa Libre el día veintinueve de octubre de dos mil cuatro, y en las ediciones del Diario Oficial La Gaceta números doscientos once, doscientos doce y doscientos trece de los días veintiocho y veintinueve de octubre y primero de noviembre de dos mil cuatro y dentro del plazo para oír oposiciones, no hubo oposiciones.

TERCERO. Que mediante el Informe Técnico Preliminar realizado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de los Estados Unidos Mexicanos (IMPI) señaló lo siguiente: “1. Respecto a las reivindicaciones originalmente presentadas. 1.1 La materia técnica de la reivindicación 6, tiene problemas de claridad (...) 1.2 La materia técnica de reivindicación 20 también tiene problemas de claridad (...) 1.3 Las reivindicaciones 14 y 15 tienen problemas de claridad (...) 2. Respecto a las reivindicaciones presentadas en cumplimiento de lo requerido en el punto número 1. 2.1 En respuesta a lo requerido en el punto número 1, el solicitante presentó un nuevo capítulo reivindicatorio que se conformó con aquellas reivindicaciones 1 a 30 concedidas en la patente estadounidense número de publicación 7.071,188 B2 con fecha 4 de julio de 2006, dicha materia técnica es nueva y tiene una actividad inventiva (...) Sin embargo el capítulo reivindicatorio enmendado presentó problemas de claridad debido a la siguiente motivación técnica: 2.2 La reivindicación 6 tiene problemas de claridad debido a que define una composición (categoría de producto) con el uso del fungicida (...) 2.3 Las reivindicaciones 12, 14 y 15 tienen problemas de claridad debido a que no guardan una relación congruente con la materia técnica que se pretende proteger(...)2.7 Debido a lo anteriormente mencionado se le requiere al solicitante que realice las modificaciones pertinentes con el fin de corregir la dependencia de dichas reivindicaciones 12, 14 y 15...”



CUARTO. El Informe en mención, fue notificado por el Registro a la empresa solicitante, mediante la resolución de las diez horas, catorce minutos del cuatro de febrero de dos mil trece, concediéndole a la empresa, un plazo de un mes a efecto de que manifestara lo que tuviese a bien con respecto al Informe citado, siendo, que la solicitante mediante escrito presentado ante el Registro el día 05 de marzo 2013, argumenta su posición respecto al peritaje emitido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual.

QUINTO. Mediante el Informe Técnico Concluyente de la solicitud número 7200 de la patente petitionada, la examinadora designada al efecto, se pronunció sobre el fondo, denegando la solicitud de la patente pretendida, por las siguientes razones: (...) *A. Respecto a la novedad (...) Con base en el Artículo 2, Ley 6867 se concluye que la materia comprendida en las reivindicaciones 1, 7-10,16-24 y 27-30 no es nueva dado a que todas las características técnicas esenciales aparecen en D1. La combinación de fungicidas e insecticidas divulgada en R24 y R25 no es nueva con respecto a D2. Por lo que las reivindicaciones de uso 16-29 no se consideran una invención según el Art.1 inc 2 d) de la Ley 6867 pues sólo se varían los materiales. En las reivindicaciones de la 13-15 no aplica el análisis de este requisito según lo expuesto en la sección IV sin embargo aunque no aplique, las reivindicaciones 13-15 tampoco son nuevas con respecto a D1.(...) B. Respecto al nivel inventivo(...) Por lo tanto con base en el Art. 2, Ley 6867 y el Art 4, Reglamento 15222.MIEM-J se concluye que la materia comprendida en las reivindicaciones de la 1-12 y 30 no cumplen con el requisito de nivel inventivo(...) X Resultado del informe (...) Observaciones: El informe técnico preliminar fue realizado por CADOPAT y el informe concluyente en Costa Rica; lo anterior dado que las reivindicaciones enmendadas no se adaptan a la Legislación Nacional, ya que contienen una gran cantidad de materia no patentable en Costa Rica, contenida en las reivindicaciones 13 a la 29 entre otros; 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 comprendida en las reivindicaciones de la 1 a la 30 de la solicitud de patente 7200. Se da por finalizado el trámite de la presente solicitud.”*



SEXTO: Como consecuencia del **Informe Técnico de Fondo**, de la solicitud número 7200, emitido por la examinadora Ph.D. Jéssica M. Valverde Canossa, referente a la solicitud de patente de invención **“COMPOSICIÓN Y METODO PARA MEJORAR EL CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS”**. El Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las ocho horas quince minutos del veintiocho de agosto de dos mil trece , señaló lo siguiente: **“(…) POR TANTO: Denegar la solicitud de Patente de Invención denominada “COMPOSICIÓN Y METODO PARA MEJORAR EL CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS . (…)” NOTIFÍQUESE.”**

SETIMO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el once de setiembre de dos trece, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, apoderada especial de la empresa **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG**, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada circunstancia por la cual conoce esta Instancia.

OCTAVO. 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, o a la invalidez 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 Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho probado el siguiente:

Informe técnico concluyente de la solicitud de patente número 7200, rendido por la examinadora Ph.D. Jéssica M. Valverde, que indica que la solicitud no cumple con las características de patentabilidad. (Folios 168 a 173 del expediente)



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Basándose en el dictamen pericial emitido por la examinadora Ph. D. Jéssica M. Valverde Canossa y conforme el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 de 25 de abril de 1983, el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, concluye que resulta procedente denegar la inscripción de la patente de invención solicitada.

Por su parte la apelante en su escrito de fecha 14 de enero de 2014 argumenta que su representada es una compañía joven con un poco más de diez años de estar en el mercado, pero que sus raíces datan desde hace más de 250 años, ya que **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG** es producto de la fusión de dos importantes compañías mundiales, que con la modificación de las reivindicaciones que se realizó a la solicitud, ésta si cumple con todos los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral, agrega que el principal propósito de su representada es impulsar el potencial de las plantas, incrementar la productividad de los diferentes tipos de cosechas, proteger el medio ambiente y mejorar la salud y calidad de vida de no sólo las plantas, sino del mundo entero incluyendo la de los seres humanos.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La Ley de Patentes de Invención, ha adoptado la metodología común en el Derecho Comparado para determinar que una invención es patentable, utilizando al efecto tres tipos de criterios: **A)** Requisitos positivos de patentabilidad. Son a los que se refiere el artículo 2 inciso 1 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad N° 6867 de 25 de abril de 1983 y sus reformas, al establecer que para la concesión de una patente 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 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 No. 650-02 de las 9:15 horas del 9 de agosto de 2002**).

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 las señala en el artículo 1 inciso 2.

C) Las excepciones a la patentabilidad: O sea 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 3 de la Ley de rito, en los que existe invención, pero respecto de los cuales, y por motivos de política legislativa llevan a negar el patentamiento.

Del análisis del expediente, se observa que mediante el Informe Técnico Preliminar realizado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual de los Estados Unidos Mexicanos (IMPI) señaló lo siguiente: “1. Respecto a las reivindicaciones originalmente presentadas. 1.1 La materia técnica de la reivindicación 6, tiene problemas de claridad (...) 1.2 La materia técnica de reivindicación 20 también tiene problemas de claridad (...) 1.3 Las reivindicaciones 14 y 15 tienen problemas de claridad (...) 2. Respecto a las reivindicaciones presentadas en



cumplimiento de lo requerido en el punto número 1. 2.1 En respuesta a lo requerido en el punto número 1, el solicitante presentó un nuevo capítulo reivindicatorio que se conformó con aquellas reivindicaciones 1 a 30 concedidas en la patente estadounidense número de publicación 7.071,188 B2 con fecha 4 de julio de 2006, dicha materia técnica es nueva y tiene una actividad inventiva (...) Sin embargo el capítulo reivindicatorio enmendado presentó problemas de claridad debido a la siguiente motivación técnica: 2.2 La reivindicación 6 tiene problemas de claridad debido a que define una composición (categoría de producto) con el uso del fungicida (...) 2.3 Las reivindicaciones 12, 14 y 15 tienen problemas de claridad debido a que no guardan una relación congruente con la materia técnica que se pretende proteger(...) 2.7 Debido a lo anteriormente mencionado se le requiere al solicitante que realice las modificaciones pertinentes con el fin de corregir la dependencia de dichas reivindicaciones 12, 14 y 15...”

El Informe en mención, fue notificado por el Registro a la empresa solicitante, mediante la resolución de las diez horas, catorce minutos del cuatro de febrero de dos mil trece, concediéndole a la empresa, un plazo de un mes a efecto de que se manifestara al respecto. Dicha parte mediante escrito presentado ante el Registro el día 05 de marzo 2013, argumenta que su representada ha realizado una serie de modificaciones a las reivindicaciones de esa patente, tal y como fue solicitado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y por ello procedió a sustituir las reivindicaciones las cuales procedió a detallar.

El Registro de la Propiedad Industrial, mediante correo de fecha 04 de julio de 2013, remitió copia del expediente de la patente del caso en concreto a la examinadora Ph. D. Jéssica M. Valverde Canossa, a efecto de que realizara el estudio de fondo correspondiente, lo que fue devuelto por la examinadora asignada, según dictamen de folios 168 a 173, en el cual conforme al artículo 13 de la Ley de Patentes y artículo 19 del reglamento a la Ley citada, indicó en lo conducente:



“(...) A. Respecto a la novedad (...) Con base en el Artículo 2, Ley 6867 se concluye que la materia comprendida en las reivindicaciones 1, 7-10,16-24 y 27-30 no es nueva dado a que todas las características técnicas esenciales aparecen en D1. La combinación de fungicidas e insecticidas divulgada en R24 y R25 no es nueva con respecto a D2. Por lo que las reivindicaciones de uso 16-29 no se consideran una invención según el Art.1 inc 2 d) de la Ley 6867 pues sólo se varían los materiales. En las reivindicaciones de la 13-15 no aplica el análisis de este requisito según lo expuesto en la sección IV sin embargo aunque no aplique, las reivindicaciones 13-15 tampoco son nuevas con respecto a D1.(...) B. Respecto al nivel inventivo(...) Por lo tanto con base en el Art. 2, Ley 6867 y el Art 4, Reglamento 15222.MIEM-J se concluye que la materia comprendida en las reivindicaciones de la 1-12 y 30 no cumplen con el requisito de nivel inventivo(...) X Resultado del informe (...) Observaciones: El informe técnico preliminar fue realizado por CADOPAT y el informe concluyente en Costa Rica; lo anterior dado que las reivindicaciones enmendadas no se adaptan a la Legislación Nacional, ya que contienen una gran cantidad de materia no patentable en Costa Rica, contenida en las reivindicaciones 13 a la 29 entre otros; 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 comprendida en las reivindicaciones de la 1 a la 30 de la solicitud de patente 7200. Se da por finalizado el trámite de la presente solicitud.”

Este Tribunal en resolución de las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del siete de abril de dos mil catorce ordena prueba para mejor resolver, a efecto de que la examinadora procediera a ampliar el dictamen pericial vertido, según Informe Técnico de Fondo No. 7200 respecto al punto VIII. *Declaración Motivada sobre Novedad, Nivel Inventivo y Aplicación Industrial, y respecto a los documentos del 1 al 6 encontrados en el estado de la técnica para que indicara con relación a los elementos mediante los cuales se desprende la relación existente con la patente de invención solicitada, que hacen que se concluya que la solicitud no tiene novedad y nivel inventivo requeridos por la legislación nacional.*



Mediante escrito presentado ante este Tribunal el 7 de mayo de 2014, la examinadora aclara que en el informe técnico concluyente, ella no indica que la solicitud no tiene novedad, sino que determinadas reivindicaciones no cumplen con ese requisito con respecto a D1 y adjunta la ampliación del informe técnico solicitado, concluyendo con base en el artículo 2, Ley 6867 y el Art 4 , Reglamento 15222.MIEM-J, que la materia comprendida en las reivindicaciones de la 1-12 y 30 no cumplen con el requisito de nivel inventivo.

Agrega que los ingredientes que conforman la invención solicitada, son metalaxil identificado con el (I), fludioxil identificado con (II), fungicida tipo estrobilurina identificado con (III). Estos tres elementos o ingredientes según lo pudo comprobar la examinadora, ya están comprendidos en el documento D1 encontrado en el estado de la técnica. Si estos ingredientes son conocidos en el arte previo, y la mezcla de ellos no genera ningún efecto sorprendente que venga a impactar en la invención planteada, esta debe ser denegada.

En base a ello el documento D1 anticipa la materia comprendida en las reivindicaciones 1,7-10,16-24 y 27-30 tal y como consta a folio 202 del expediente. El documento D2 que también fue analizado por la examinadora, se afecta la novedad en las reivindicaciones 11-25 y 25-26. La combinación de fungicidas e insecticidas divulgada en las reivindicaciones R11- R12 y R25 y R26, no es nueva con respecto a D2. Es importante indicar, que la mezcla de elementos o ingredientes pueden o no generar una invención. No es dable establecer que por ser una mezcla de ingredientes que ya son conocidos en el arte previo, éstos no puedan generar un efecto sorprendente. Pero en el caso que se analiza según la experta en la materia y de lo cual le genera claridad a este Tribunal, esa mezcla no constituye una invención.

Hay que tener en cuenta que después de los agravios presentados por la parte, se pidió la aclaración a la examinadora, en cuanto a la relación de los Documentos encontrados en el arte previo y que afectan las reivindicaciones de la solicitud presentada. De ello, esa examinadora realiza un examen amplio e incluso se hace referencia al Manual de organización y examen de solicitudes de patentes de invención, de donde se extrae la forma de cómo determinar una



invención. La examinadora en el informe ampliado hace referencia a otros documentos que aclaran el análisis respecto al nivel inventivo de cada una de las reivindicaciones propuestas en la solicitud planteada para concluir en su denegatoria.

De lo expuesto considera este Tribunal que bien hizo el Registro en denegar la solicitud de patente número 7200, ya que como se indicó se transgrede la normativa de rito. Además de los informes rendidos por la experta en la materia, los que para este Órgano resultan claros y transparentes, se colige que la patente de invención “**COMPOSICIÓN Y METODO PARA MEJORAR EL CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS**”, presentada por la empresa **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG** no cumplió con los requisitos de patentabilidad que establece el artículo 2 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad.

En razón de lo expuesto, considera este Tribunal que no lleva razón la representación de la sociedad solicitante y apelante, en cuanto a que el pliego de reivindicaciones se ajustó a los requisitos de patentabilidad. Lo anterior, por cuanto la resolución recurrida está cimentada en informes realizados por una especialista en la materia, que para esta Instancia tal y como quedó demostrado resultan claros y específicos en cuando a las razones por las cuales no es procedente admitir para su registro la invención pedida. Nótese que se hace un amplio análisis de cada uno de los documentos encontrados en el estado de la técnica, y los relaciona con cada una de las reivindicaciones que comprende la invención pedida, para establecer las razones por las que no procede la inscripción de la patente. Por ello lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la empresa **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las ocho horas quince minutos del veintiocho de agosto de dos mil trece, 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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009 del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la empresa **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las ocho horas quince minutos del veintiocho de agosto de dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegando la solicitud de inscripción de patente de invención **“COMPOSICIÓN Y METODO PARA MEJORAR EL CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS,”**. 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.-**

Roberto Arguedas Pérez

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Inscripción de la Patente de Invención

TG. Patente de invención

TNR. 00.39.55