



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0832-TRA-PI-957-14

Solicitud de patente de invención vía PCT “USO DE 3-ISOXAZOLIDININONAS COMO HERBICIDAS SELECTIVOS EN CULTIVOS DE HIERBA Y BRASSICA”

FMC CORPORATION, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2013-0489)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO No. 615-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con veinte minutos del treinta de junio de dos mil quince.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Ernesto Gutiérrez Blanco**, mayor, Abogado, titular de la cédula de identidad número 1-0848-0886, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **FMC CORPORATION**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las ocho horas con veinticuatro minutos del primero de octubre del dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 26 de setiembre de 2013, el Licenciado **Ernesto Gutiérrez Blanco**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **FMC CORPORATION**, solicitó la entrada en fase nacional de la patente tramitada según los cánones del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes bajo el número PCT/US2012/033253, titulada “**USO DE 3-**



ISOXAZOLIDININONAS COMO HERBICIDAS SELECTIVOS EN CULTIVOS DE HIERBA Y BRASSICA”.

SEGUNDO. Que en fecha 30 de setiembre de 2013, la Dra. **Jéssica M. Valverde Canossa**, emitió minuta de rechazo de plano la solicitud de concesión de la patente que nos ocupa, informe de fecha 18 de agosto de 2014.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las ocho horas con veinticuatro minutos del primero de octubre de dos mil trece, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, resolvió acoger la recomendación de la Dra. **Jéssica Valverde Canossa**, y con base en los fundamentos normativos dados por ésta, rechazar de plano la solicitud de la Patente de Invención No. 2013-0489, denominada “**USO DE 3-ISOXAZOLIDININONAS COMO HERBICIDAS SELECTIVOS EN CULTIVOS DE HIERBA Y BRASSICA”**, por no ajustarse lo solicitado a la materia de patentabilidad exigida por la legislación nacional para este tipo de solicitudes, de conformidad con lo establecido en el artículo 1.2d) de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos, Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867; y asimismo ordenar la devolución del 50% de la tasa de presentación pagada.

CUARTO. Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de octubre de 2013, el Licenciado **Ernesto Gutiérrez Blanco**, como Apoderado Especial de la empresa **FMC CORPORATION**, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada expresando agravios, el cual fue aceptado por el Órgano a quo, mediante resolución de las catorce horas del veintinueve de agosto de dos mil catorce, de conformidad con lo establecido por este Tribunal en el Voto No. 015-2014, de las trece horas con treinta minutos del catorce de enero de dos mil catorce, y una vez conferida la audiencia de reglamento por este Órgano de alzada, mediante resolución de las ocho horas con treinta minutos del veinticinco de mayo de dos mil quince, también expresó agravios.



QUINTO. Que en fecha 18 de agosto de 2014, la Dra. **Jéssica M. Valverde Canossa**, rindió Informe Técnico referente a la solicitud de concesión de la patente que nos ocupa, en contestación al recurso de revocatoria y apelación interpuesto por el recurrente, manteniendo el criterio de rechazar de plano la concesión de la solicitud presentada.

SEXTO. 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 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta 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. Se tiene como hecho con tal carácter el siguiente:

1.- Queda demostrado mediante minuta de rechazo de plano (ver folio 39), así como por el informe técnico (ver folios 82 al 85), ambos emitidos por la Dra. Jéssica M. Valverde Cannosa, que la patente solicitada corresponde a materia no patentable según lo establecido por el artículo 1° de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, Ley No. 6867.

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

TERCERO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA. ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. El Registro una vez analizado el contenido de la solicitud presentada la rechazó



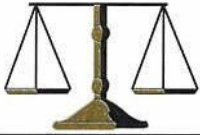
de plano de conformidad con el estudio realizado por la Dra. Jéssica M. Valverde Canossa que estableció que esta contiene materia no patentable, en razón de que la solicitud se refiere a una yuxtaposición de invenciones conocidas y una variación de uso; lo anterior fundamentado en que “las reivindicaciones de la 1 a la 18 se refieren a métodos de aplicación o uso de herbicidas del tipo 3-isoxazolidona, específicamente en las reivindicaciones se divulga “2-(2,4dichlorophenyl) methyl-4,4-dimethyl-3-isoxazolidone” y “2-(2,5-4dichlorophenyl) methyl-4,4-dimethyl-3-isoxazolidone)”, siendo que estos compuestos según lo descrito por el solicitante fueron divulgados en el documento de patente US4,405,357 y utilizados como herbicidas selectivos; por otra parte en la página 2 [0005] se divulga la variación al uso descubierta por el solicitante. Con base en lo anterior, el Registro estableció que la solicitud presentada no se considera invención según lo establecido en el artículo 1.2 d) de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad No. 6867.

Por su parte, el aquí apelante alegó en sus escritos de apelación y de expresión de agravios que nos encontramos ante la excepción contemplada por el artículo 1.2 inciso d) de la Ley de Patentes por lo que se debe proceder a dar trámite ordinario de estudio de patentabilidad a la presente solicitud. Señala que la patente se refiere a características nuevas de índole técnico, los cuales permiten obtener un resultado industrial que no es en modo alguno obvio para un técnico experto en la materia, ya que las formulaciones nuevas de los compuestos reivindicados producen una volatilidad superior (menos volatilidad) que permite un control importante de maleza sin producir un daño excesivo a la especie de cultivo reivindicada. Agrega que en efecto, el estado de la técnica divulgado por la patente US´357 simplemente provee un proceso para sintetizar determinados compuestos 3-isoxazolidinona que no describe una formulación para ninguna de tales formulaciones útiles hacia ningún cultivo específico. Concluye que no existe en el arte previo ninguna divulgación que informe o sugiera el uso de formulaciones no encapsuladas de ambos compuestos reivindicados para el grupo de cultivos selectivos reivindicados y que la materia reivindicada se basa en formulaciones nuevas que ofrecen resultados y perfil fitotóxico superiores y este resultado industrial no era obvio para los expertos



en el arte. Por lo que la resolución de rechazo de plano está obviando la existencia de elementos relevantes de la presente solicitud de patente, no anticipada por ninguna otra patente inscrita con prioridad, ni por la patente US4,405,357. Indica que esta resolución de rechazo, pese a fundamentarse en el artículo 1 inciso 2 apartado d) de la Ley de Patentes, no se acompaña de ningún dictamen de carácter técnico que determine que la materia de la patente interesada no se incluye en la excepción regulada en la norma, por lo que considera que la presente solicitud debería haberse sometido a un análisis o dictamen técnico de fondo, rendido por un perito experto en la materia a fin de verificar y valorar la patentabilidad de la invención descrita en la solicitud. Solicita se revoque la resolución de rechazo de plano y se considere que la patente presentada debe ser conocida por el examinador de fondo que sea designado, a fin de apreciar que la misma constituye una excepción regulada en el artículo 1.2.d) de la Ley de Patentes, y de conformidad, se ordene dar curso ordinario de procedimiento de concesión a la patente solicitada.

Una vez otorgada la audiencia de Reglamento por este Tribunal, el apelante expresó que una vez rendido el Informe Técnico por la Examinadora, el Registro no le dio traslado de este, por lo que aprovechó la audiencia dada por el Tribunal para acogerse a las recomendaciones establecidas en el informe técnico y aportar pliego de reivindicaciones ajustadas y limitadas a los extremos indicados en dicho informe, reformulando la materia reivindicada a composiciones homogéneas que comprenden “2-(2,4diclorofenil) metil-4,4-dimetil-3-isoxazolidona” y “2-(2,5-4diclorofenil) metil-4,4-dimetil-3-isoxazolidona”. Señala que estas reivindicaciones están dirigidas a composiciones con mucho perfil de eficacia y toxicidad en comparación con otros productos herbicidas comparables y que no se está objetando el contenido del informe técnico ni aportando nuevo pliego de reivindicaciones, sino que aceptando las indicaciones del Examinador de Planta, y, de conformidad, reduciendo el alcance de las reivindicaciones, de modo que las mismas queden reformuladas como reivindicaciones de formulaciones o composiciones. Agrega que la citada patente US4405357 del arte previo no proporciona ninguna enseñanza en cuanto a las presentes composiciones y su selectividad sorprendentemente mejorada hacia los cultivos



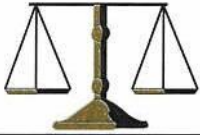
como se reivindica y que no hay nada en la referencia citada que sugiera la receta para las composiciones de las presentes reivindicaciones y por lo tanto estas no son anticipadas por el arte previo y cumplen con los requisitos de novedad y actividad inventiva. Concluye que está totalmente anuente a aportar en la fase de estudio de fondo cualquier otra información o dato adicional que el Dictamen Técnico considere necesario para facilitar la evaluación de la novedad y nivel inventivo de la invención reivindicada.

CUARTO. SOBRE LA VALIDEZ DE LA FIGURA DEL RECHAZO DE PLANO EN MATERIA DE PATENTES DE INVENCIÓN. La figura del rechazo de plano se encuentra regulada vía Reglamento, propiamente en el artículo 15 inciso 3 del Reglamento a la Ley de Patentes, el cual establece lo siguiente:

“[...] 3. En el caso de solicitudes manifiestamente infundadas, el Registro procederá a rechazarlas de plano, mediante resolución razonada, concediendo la devolución del 50% de la tasa de presentación pagada.”

Asimismo, existe el Reglamento para la Contratación de Examinadores Externos para la Oficina de Patentes del Registro de la Propiedad Industrial (Reglamento N o. 12-2010 del 18 de marzo de 2010 correspondiente al Acuerdo J135 de la Junta Administrativa del Registro Nacional, tomado en la Sesión Ordinaria No. 12-2010, celebrada el día 18 de marzo de 2010), que indica en sus artículos 4 y 5 lo siguiente:

*“Artículo 4°—**Propósito del cargo.** El examinador deberá ejecutar labores que exijan la aplicación de conocimientos teóricos y prácticos según la formación profesional, criterio experto y las necesidades de inscripción que se presenten en el Registro, revisando, evacuando consultas, dando recomendaciones y determinando mediante un informe técnico, si procede el otorgamiento total o parcial, **rechazo de plano** o denegatoria de las solicitudes planteadas por los usuarios. Lo anterior en aplicación de*”



la Ley, la normativa nacional e internacional vigente y las directrices e instrucciones emanadas del Registro.” (Lo subrayado y en negrita es nuestro)

*“Artículo 5°—**Responsabilidades del examinador.** El examinador deberá:*

*a) Evaluar las solicitudes de inscripción correspondientes al área específica de ejecución, analizando la documentación pertinente, ejecutando los procesos establecidos y aplicando las leyes relacionadas, a fin de determinar si procede el **rechazo de plano**, otorgamiento total o parcial, o denegatoria de la solicitud presentada.*

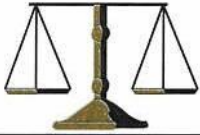
[...]

h) Recomendar y efectuar las correcciones necesarias a las solicitudes presentadas aplicando la normativa vigente, con el fin de finiquitar el trámite presentado ante el Registro.” (Lo subrayado y en negrita es nuestro)

Como se observa, la Ley de Patentes de Invención ni su Reglamento, desarrolla una norma procedimental que regule la figura del rechazo de plano.

En materia jurisdiccional el rechazo de plano (rechazo liminar o *in limine*) de una demanda es la facultad que tienen los Jueces para declarar su improcedencia sin necesidad de correr traslado de la misma a la otra parte, luego de evaluar que resulta manifiestamente improcedente o infundada y que no corresponde que la materia planteada sea vista a través del proceso judicial que se buscaba iniciar, sin perjuicio de acudir a otro.

En materia administrativa podríamos parafrasear que el rechazo de plano de una solicitud es la facultad que tiene la Administración Pública para declarar su improcedencia sin necesidad de darle el trámite correspondiente a una solicitud del administrado (en este caso una solicitud de concesión de una patente de invención), luego de evaluar que resulta manifiestamente



improcedente o infundada según lo establecido legalmente y que no corresponde que la materia planteada sea vista a través del proceso administrativo que se buscaba iniciar.

La Oficina de Patentes debe utilizar la figura únicamente cuando resulta evidente que se trata de casos de materia no patentable (sea que la ley no considera como invenciones) y asimismo, las exclusiones de patentabilidad, según lo establecido en el artículo 1° de la Ley de Patentes de Invención.

En cuanto a los aspectos meramente formales resulta claro que, la figura no se utiliza con esa característica, ya que para este tipo de objeciones la Oficina realiza una prevención, y posteriormente utiliza la figura del desistimiento y del abandono en caso de incumplimiento de la prevención efectuada.

En el presente caso nos encontramos con un rechazo de plano sustentado en un informe jurídico por parte de la examinadora de planta **Jéssica M. Valverde Canossa**. Es criterio de este Tribunal que para aplicar esta figura, el acto que así lo dicte debe ser absolutamente claro en cuanto a las razones que lo motivan, a efectos que el solicitante conozca el porqué de la decisión y si para ello se respalda en un criterio técnico, este a su vez debe indicar ese porqué.

Otro aspecto a considerar en esta hipótesis es si el dictamen emitido en esta fase debe de notificarse o no a la parte. En ese sentido debe señalarse, que este dictamen o recomendación no tiene la autoridad registral la obligación de notificarlo, pues se está en una fase previa no de fondo. Lo que si resulta vital para la validez y eficacia de lo que se resuelva es que dicho dictamen sea claro para que el examinador tenga los elementos suficientes para definir si la figura del rechazo de plano opera y le faculta así ordenarlo.

Cabe reiterar que el acto administrativo que se dicte en esos términos debe ser igualmente comprensivo para el solicitante, quien tiene la potestad de recurrirlo o no.



Bajo este contexto no se le genera ninguna indefensión a la parte, dado que, como se indicó tiene abierta la posibilidad de exponer su disconformidad ante la primera y segunda instancia.

Puede agregarse a este discernimiento, que vía revocatoria, el solicitante tiene la opción de adecuar de alguna u otra forma el cuerpo reivindicatorio y que eventualmente podría generar llevarlo al estudio de fondo.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el caso bajo estudio, la Examinadora del presente asunto, de conformidad con los agravios expuestos por el solicitante en el recurso de revocatoria y apelación interpuesto, sea que: “[...] cuando se efectúa el rechazo por el “artículo i inciso 2 apartado d) de la Ley de Patentes, no se acompaña de ningún dictamen de carácter técnico que la materia de la patente interesada no se incluye en la excepción [...]”, al respecto indicó:

“[...] a. El rechazo de plano en sí es emitido por un técnico.

b. La materia divulgada en las reivindicaciones de la 1 a la 18 se trata de usos y segundos usos, la cual constituye materia no patentable en nuestra legislación. No se reivindican formulaciones o composiciones.

*c. En la reivindicación 1 se observa que **además de un uso**, se menciona una combinación de compuestos. Se analiza esta reivindicación aunque no se reivindica separadamente una combinación, esto para determinar si existe materia patentable; sin embargo, se determina que constituye una yuxtaposición de invenciones y de hecho el solicitante no entrega un nuevo juego de reivindicaciones donde claramente se reivindiquen combinaciones, formulaciones o composiciones. Por otra parte, en las reivindicaciones 3 y 11 se reclama el uso de estos compuestos separadamente, lo cual demuestra que se trata de una yuxtaposición de invenciones.*



d. En este caso, no corresponde analizar los requisitos de patentabilidad dado a que los usos y segundos usos no se consideran materia patentable y no se reivindican composiciones o formulaciones independientemente.

Por lo tanto se reitera la posición de que la materia divulgada en la solicitud 2013-0489, no contiene materia patentable dado a que Según el Art. 1, Ley 6867, se pueden patentar tanto productos nuevos, como procedimientos de fabricación, dejando por fuera claramente la patentabilidad de los usos (incluye métodos de aplicación), así como en el inciso 2.d) del mismo artículo, se prohíbe que los usos distintos de productos o procedimientos sean patentados. Por lo tanto, se mantiene el criterio de rechazo de plano de la materia comprendida en las reivindicaciones de la 1 a la 18. [...]”

Debe resaltar este Tribunal que el criterio técnico debidamente fundamentado y emitido por la Dra. Jéssica M. Valverde Canossa, visible de folio 82 a 85, establece claramente que la materia divulgada en las reivindicaciones propuestas se trata de usos y segundos usos, la cual constituye materia no patentable en nuestra legislación, resultando improcedente que la invención propuesta pueda ser llevada a examen de fondo por parte del Registro de la Propiedad Industrial, más bien siendo lo correcto rechazar de plano la solicitud presentada, todo lo anterior de conformidad con el artículo 1° de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867 y, el artículo 15 inciso 3 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo No. 15222-MIEM-J, en particular si se toma nota de lo señalado por el perito en su dictamen antes citado, al indicar: “[...] *En este caso, no corresponde analizar los requisitos de patentabilidad dado a que los usos y segundos usos no se consideran materia patentable y no se reivindican composiciones o formulaciones independientemente. [...]*”. Asimismo, debe señalar este Tribunal, que la reformulación, ajuste y limitación realizada por el apelante, al cuerpo reivindicatorio que nos ocupa, ante esta instancia, no resulta procedente en esta sede, en virtud de que la patente solicitada ni siquiera ha llegado a la fase de examen de fondo establecida por ley, lo que impide a este Tribunal entrar a conocer dichas modificaciones,



que ni siquiera ha conocido el Órgano a quo, lo que significa una violación flagrante al procedimiento establecido en la Ley de Patentes y al principio de doble instancia.

Conforme a lo anterior, bien hizo la Dirección del Registro en rechazar de plano la solicitud de patente presentada, pues con fundamento en la minuta de rechazo de plano y el informe técnico rendidos por la examinadora en la materia, y que se constituye como la prueba esencial que este Tribunal debe valorar, se colige que la patente de invención denominada: **“USO DE 3-ISOXAZOLIDININONAS COMO HERBICIDAS SELECTIVOS EN CULTIVOS DE HIERBA Y BRASSICA”**, se trata de materia no patentable en nuestra legislación, de conformidad con el artículo 1° de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867, razón por la cual, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Ernesto Gutiérrez Blanco**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **FMC CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las ocho horas con veinticuatro minutos del primero de octubre del dos mil trece, la que en este acto se confirma.

SEXTO. 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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Ernesto Gutiérrez Blanco**, en su condición de Apoderado



Especial de la empresa **FMC CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las ocho horas con veinticuatro minutos del primero de octubre del dos mil trece, la que en este acto se confirma, rechazándose de plano la solicitud de concesión de la patente presentada. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

PATENTES DE INVENCIÓN

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: REGISTRO DE PATENTES DE INVENCIÓN

TNR: 00.38.55