



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0864-TRA-PI

Solicitud de inscripción de patente denominada “USO DE BENZOXABOROLES COMO AGENTES ANTIMICROBIANOS VOLÁTILES EN CARNES, PLANTAS O PARTES DE PLANTAS”.

DOW AGROSCIENCES LLC, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2015-0430)

Patentes, Dibujos y Modelos

VOTO No 644-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cincuenta y cinco minutos del nueve de agosto de dos mil dieciséis.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, casado, abogado, con domicilio en San José, con cédula de identidad 1-335-794, en representación de la empresa **DOW AGROSCIENCES LLC**, una sociedad constituida y existente conforme a las leyes de Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:21 horas del 27 de agosto de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de agosto de 2015, el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la patente de invención denominada **“USO DE BENZOXABOROLES COMO AGENTES ANTIMICROBIANOS VOLÁTILES EN CARNES, PLANTAS O PARTES DE PLANTAS”.**

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las quince horas con cuarenta y cinco minutos del veinticuatro de agosto de dos mil quince, visible a folios 40 y 41 del expediente,



la **PhD. Jessica Valverde Canossa, Examinadora de Patentes de Invención** del Registro de la Propiedad Industrial, recomendó rechazar de plano la solicitud indicada con fundamento en lo establecido en el Manual de Examinadores del Régimen Especial de Propiedad Industrial y en los artículos 1 de la Ley de Patentes y el inciso 3 del artículo 15 de su Reglamento.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 11:21 horas del 27 de agosto de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, acogió la recomendación de la PhD. Valverde Canossa, y con base en los fundamentos normativos dados por ésta, resolvió: “**I. RECHAZAR DE PLANO la solicitud de la Patente de Invención número 2015-0430, denominada USO DE BENZOXABOROLES COMO AGENTES ANTIMICROBIANOS VOLÁTILES EN CARNES, PLANTAS O PARTES DE PLANTAS. II.- Ordenar la devolución del 50% de la tasa de presentación pagada...**”

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, el licenciado **Vargas Valenzuela**, en la condición indicada, interpuso los recursos de revocatoria con apelación en subsidio, en virtud de lo cual conoce este Tribunal.

QUINTO. 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 fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del 12 de julio al 1° de setiembre del 2015.

Redacta el juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter y de relevancia para el dictado de la presente resolución, los siguientes: **1.-** Que la invención propuesta está compuesta por materia ya conocida en el arte y se trata de una



variación a un uso (folio 41). **2.-** Que las reivindicaciones enumeradas de la 1 a 12 corresponden a usos, variaciones de uso y tipo de tratamiento de compuestos ya divulgados y conocidos en el arte (folio 41).

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho de esta naturaleza y que resulta de interés para el dictado de esta resolución, el siguiente: **1.-** Que las 12 reivindicaciones propuestas contengan materia patentable.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El conflicto surge a partir de que la Oficina de Patentes de Invención del Registro de la Propiedad Industrial rechaza de plano la solicitud presentada por **DOW AGROSCIENCES LLC**, con fundamento en el análisis previo que realizara la **PhD. Jessica Valverde Canossa**, examinadora de patentes de ese Registro, quien concluyó que ninguna de las 12 reivindicaciones propuestas contiene materia patentable por cuanto se trata de compuestos ya conocidos en el arte y que fueron divulgados en los documentos de patente: US 8106031, WO 2007/131072A2, US 5880188, US 8039450 y US 2009/0291917, dado lo cual las reivindicaciones 2 y 3 divulgan los patógenos para los cuales estos compuestos son efectivos. Que la reivindicación 4 da información sobre el tipo de tratamiento, las reivindicaciones 5 a 9 divulgan dónde aplicar el tratamiento (plantas o partes de plantas), las reivindicaciones 10 y 11 divulgan la forma en que se lleva a cabo la aplicación. Siendo que todas estas reivindicaciones se refieren a un uso, en virtud de lo cual no se consideran materia patentable y por ello no pueden ser protegidas a través de la legislación de patentes según lo dispone el artículo 1° de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos Utilidad, que es Ley No. 6867 del 25 de abril de 1983 (en adelante Ley de Patentes) y 15.3 de su Reglamento.

Inconforme la parte recurrente solicita revocar lo resuelto por el Registro y se ordene la publicación respectiva y posterior examen de fondo, arguyendo que no existe una resolución fundamentada y razonada que justifique el rechazo de plano de la patente. Agrega que dentro del procedimiento no se concedió al solicitante la oportunidad procesal de modificar las reivindicaciones, y por ello no está de acuerdo con el procedimiento de rechazo de plano, ya que el solicitante puede defender su solicitud dentro del proceso de inscripción. Afirma que



el Registro hizo una interpretación equivocada del artículo 1 inciso 4 apartado b) de la Ley de Patentes; ya que en ésta se prohíbe la concesión de patentes de uso, pero OBSERVESE que esa prohibición opera para métodos de tratamientos de personas y animales, mientras que esta solicitud no tiene que ver con personas y animales, por lo que no les es aplicable dicha norma (folio 91). Adicionalmente, indica que: si bien es cierto la solicitud que presentó en forma paralela ante la Oficina de Patentes de Estados Unidos de América y fue objetada por considerar esa oficina que se refería a una yuxtaposición de invenciones previas o una mezcla de productos conocidos o una variación de su uso, dimensiones o materiales. No obstante, su representada respondió la acción oficial argumentando que “...*la imposibilidad del arte previo para describir cualquier uso como el que se da a los compuestos descritos “en forma gaseosa”, y el hecho de que los documentos del arte previo de los fungicidas probados no tenían actividad inhibitoria cuando se aplicaban en forma gaseosa, y que la actividad inhibitoria de los compuestos reivindicados en forma gaseosa es sorprendente e inesperada. Mi representada argumentó además que la materia a patentar es por ello nueva, posee nivel inventivo y aplicación industrial...*” (fs. 92 frente y vuelto) y por este motivo esa Oficina de Patentes le concedió la patente No. 9,138,001 B2 de 22 de setiembre de 2015, de la cual aporta una copia simple visible a folio 133.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. DE LA VALIDEZ DE LA FIGURA DEL RECHAZO DE PLANO EN MATERIA DE PATENTES DE INVENCION. El rechazo de plano en materia de patentes de invención es una figura que reviste condiciones especiales y se encuentra regulada en el **inciso 3 del artículo 15** del Reglamento Ley Patentes Invención Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad (que es Decreto Ejecutivo No. 15222-MIEM-J, de 12 de diciembre de 1983), el cual establece:

“... 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.” (El énfasis es nuestro)

Respecto de esta figura procesal ya este Tribunal se ha referido, entre otros, en el **Voto No. 1015-2013** de las 11:30 horas del 24 de setiembre de 2013, en los siguientes términos:



“...Asimismo, dicha figura fue incluida en el Reglamento para la Contratación de Examinadores Externos para la Oficina de Patentes del Registro de la Propiedad Industrial (Reglamento. No 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 establece 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.”* (El énfasis 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.**”* (el énfasis es nuestro)

Sin embargo, no existe en nuestra Ley de Patentes de Invención ni en su Reglamento, 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 este mismo sentido, la Ley General de la Administración Pública, en su artículo 292 dispone que la Administración correspondiente debe rechazar de plano aquellas peticiones que resulten “...*extemporáneas, impertinentes, o evidentemente improcedentes...*” Es por ello que, en materia administrativa podríamos parafrasear que, el **rechazo de plano** de una solicitud del administrado es la facultad que tiene la Administración Pública para declarar su improcedencia sin necesidad de darle el trámite correspondiente (en este caso una solicitud de concesión de una patente de invención), luego de evaluar que resulta **manifiestamente improcedente** o infundada y que no corresponde que la materia planteada en ella sea vista a través del proceso administrativo que se buscaba iniciar.

Por lo expuesto, es evidente que, esta es una figura que debe ser utilizada por la Oficina de Patentes en forma restringida, reservándola en forma exclusiva a aquellos casos en los cuales es evidente que lo solicitado es 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. Resulta claro además, que la figura no se utiliza para el rechazo por aspectos formales, ya que ante el incumplimiento de formalidades la Oficina realiza una prevención, y posteriormente utiliza la figura del **desistimiento** y del **abandono**, en caso de que no sea satisfecha la prevención efectuada.

Bajo esta línea de pensamiento, es criterio de este Tribunal que; en el caso específico de los “rechazos de plano de solicitudes manifiestamente infundadas”, la Oficina de Patentes no se encuentra obligada a notificar el Dictamen o mejor dicho la **recomendación elaborada por el Perito de Planta**; que a su vez debe ser debidamente fundamentada y motivada, lo que debe hacer es notificar la resolución final de rechazo de plano dictada por la Oficina de Patentes del Registro de la



Propiedad Industrial, la cual debe estar fundamentada en esa recomendación del Perito de Planta, si a bien lo tiene la Oficina, y si es que decide rechazar de plano la solicitud por los motivos allí dados, y asimismo motivar el acto administrativo acorde con lo establecido por la ley para tales efectos. Dicha falta de notificación de la recomendación emitida por el Perito, no genera indefensión, en razón de que el administrado va a tener la posibilidad de recurrir la resolución dictada por la Oficina de Patentes del Registro de la Propiedad Industrial, mediante los recursos establecidos al efectos por la ley (sean los recursos de revocatoria ante la propia Oficina y el de apelación en subsidio para ante este Tribunal); y si se presenta recurso de revocatoria contra ésta, se fundamenta debidamente la solicitud y se modifica de alguna u otra forma el cuerpo reivindicatorio de forma satisfactoria, debe existir la flexibilidad necesaria de parte de la Oficina de Patentes para continuar con el trámite correspondiente hasta efectuar el examen de fondo...” (Tribunal Registral Administrativo. **Voto No. 1015-2013** de las 11:30 horas del 24 de setiembre de 2013)

QUINTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. Tal como se especifica en la resolución citada, en el Manual de Examinadores del Régimen Especial de Propiedad Industrial, se detalla que el examinador de patentes debe evaluar las solicitudes de inscripción del área específica de ejecución, realizando un examen preciso de éstas, considerando las causas de exclusión de patentabilidad contempladas en la Ley de Patentes de Invención, en aplicación de toda la normativa vigente y las instancias competentes, con el fin de determinar mediante un análisis técnico si procede conceder la solicitud presentada, o por el contrario amerita el rechazo de plano.

En el caso bajo estudio, verifica este Tribunal que el informe elaborado por la examinadora, PhD. Jéssica Valverde Canossa (anexado a la Minuta de Rechazo de Plano), se encuentra debidamente fundamentado y motivado y; una vez realizado el análisis técnico correspondiente, determinó la profesional que la solicitud presentada por la empresa DOW AGROSCIENCES LLC, no es materia patentable en nuestro país, en razón de lo cual lo correspondiente es el rechazo de plano, siendo esa recomendación aceptada por la Oficina de Patentes del Registro de la Propiedad Industrial, quien mediante una resolución también



debidamente motivada y acorde con lo establecido por la ley para tales efectos, procedió a rechazar de plano la solicitud.

De este modo, no resultaba necesario que ese informe técnico fuera notificado a la parte interesada, por cuanto, tal como se afirmó en el **Voto No. 1015-2013**, ello no genera indefensión, en razón de que la empresa solicitante pudo ejercer su derecho de defensa utilizando los recursos establecidos al efectos por la ley (revocatoria ante la propia Oficina de Patentes y apelación en subsidio para ante este Tribunal) en contra de la resolución venida en Alzada, por cuanto al ser una solicitud manifiestamente infundada no procedía darle trámite.

En este sentido, el solicitante debió aprovechar esa oportunidad y fundamentar de manera satisfactoria su recurso, aportando las pruebas conducentes a demostrar que la patentabilidad existe, e incluso modificando el cuerpo reivindicatorio si era necesario, con el fin de que la Autoridad Registral aceptara continuar con el trámite hasta efectuar el examen de fondo, lo cual no sucedió en este caso y por ello la Subdirección del Registro de Propiedad Industrial, mediante resolución de las 14:04 horas del 27 de agosto de 2015 (visible a folios 62 a 64), procedió a rechazar el recurso de revocatoria.

Por lo expuesto, considera este Órgano Superior que tanto el dictamen rendido por la perito Valverde Canossa como la resolución apelada han sido suficientemente motivados, ya que en ellos hay una relación clara de los elementos que llevaron a concluir que las reivindicaciones propuestas no constituyen materia patentable, dado lo cual dispuso rechazar de plano la solicitud de concesión de la patente de invención denominada ***“USO DE BENZOXABOROLES COMO AGENTES ANTIMICROBIANOS VOLÁTILES EN CARNES, PLANTAS O PARTES DE PLANTAS”***.

De tal modo, con independencia de lo indicado por el perito respecto de la posibilidad de presentar un nuevo juego de reivindicaciones, tal aseveración, no otorga per ser un derecho o una prevención procesal al solicitante, sino exclusivamente un criterio técnico para la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial en la persona de su Director o quien asuma



tal condición de acuerdo a Derecho, siendo este último quien puede valorar, aceptar o apartarse del criterio del perito, para prevenir. Siendo que en el presente caso homologa el criterio técnico, lo cual es mantenido por este tribunal.

De conformidad con las anteriores consideraciones y revisado el expediente venido en Alzada, determina este Tribunal que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra formal y sustancialmente motivada, que efectivamente la parte interesada tuvo la oportunidad de enmendar su juego reivindicatorio con la presentación del recurso de revocatoria y por ende no ha sido violentado su derecho de defensa o debido proceso como lo argumenta en sus agravios, dado lo cual lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela** en representación de la empresa **DOW AGROSCIENCES LLC**, en contra de la resolución dictada por la Oficina de Patentes de Invención del Registro de la Propiedad Industrial a las 11:21 horas del 27 de agosto de 2015, la cual se confirma.

SEXTO. SOBRE EL 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, declarar SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela** en representación de la empresa **DOW AGROSCIENCES LLC**, en contra de la resolución dictada por la Oficina de Patentes de Invención del Registro de la Propiedad Industrial a las 11:21 horas del 27 de agosto de 2015, la cual se confirma rechazando de plano la solicitud de concesión de la patente de invención denominada **“USO DE BENZOXABOROLES COMO AGENTES ANTIMICROBIANOS VOLÁTILES EN CARNES, PLANTAS O PARTES DE PLANTAS”**. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta



resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Rocío Cervantes Barrantes

Leonardo Villavicencio Cedeño

Carlos José Vargas Jiménez

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora