
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0310-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE DE INVENCION:
“COMPOSICIONES HERBICIDAS DE BAJA VOLATILIDAD”**

MONSANTO TECHNOLOGY LLC, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2015-231

PATENTES DE INVENCION

VOTO 0442-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas veinticinco minutos del quince de octubre de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, cédula de identidad 3-0376-0289, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa MONSANTO TECHNOLOGY LLC., una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, con domicilio en 800 North Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:57:02 del 1 de julio de 2021.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 4 de mayo del 2015, el abogado Víctor Vargas Valenzuela, titular de la cédula de identidad 1-0335-0794, vecino de San José, en representación de la empresa MONSANTO TECHNOLOGY LLC., solicitó el registro como patente de invención de la solicitud denominada “COMPOSICIONES HERBICIDAS DE BAJA VOLATILIDAD”

Mediante el informe técnico preliminar fase 1, de fecha 26 de junio de 2019 (folios 52 a 59), el informe técnico preliminar fase 2, de fecha 23 de marzo de 2020 (folios 78 a 85) y el informe técnico concluyente de fecha 26 de junio de 2020 (folios 166 al 173), emitidos por la examinadora PhD Jéssica M. Valverde Canossa, dictaminó técnicamente la invención solicitada y rindió las valoraciones pertinentes, razón por la cual mediante resolución dictada a las 14:57:02 del 1 de julio de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió denegar la solicitud presentada (folios 174 a 185 del expediente principal).

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito recibido en el Registro de la Propiedad Intelectual el 20 de julio de 2021, la representación de la empresa **MONSANTO TECHNOLOGY LLC.**, apeló lo resuelto y una vez otorgada la audiencia de reglamento por parte de este Tribunal, mediante escrito recibido electrónicamente el 16 de setiembre de 2021 expresó como agravios lo siguiente:

1.- Considera que las reivindicaciones son novedosas y no obvias, ni evidentes, constituyen una invención, satisfacen el requisito de unidad de invención, considera que no existe alegato en el informe técnico concluyente indicando objeción o rechazo no se acepta la indicación de que las reivindicaciones 1 a 4 sean indefinidas. Además, la reivindicación 5 requiere la presencia de la sal dimetilamina

o diglicolamina de la sal de dicamba, por lo que no se aplican las objeciones a la reivindicación dependiente 5.

2.- Señala que según se establece en la resolución, de las reivindicaciones 6 y 13 se objetan por especificar que "el un ácido acético comprende ácido acético" y que el solicitante no tenía conocimiento de que tal expresión apareciera en las reivindicaciones 6 y 13, por lo que considera que, si está presente, es un error tipográfico.

3.- Realiza un análisis de los documentos encontrados en el estado del arte con relación a las reivindicaciones. Solicita que junto con las reivindicaciones independientes 1 y 12 se solicita respetuosamente la reconsideración de las reivindicaciones dependientes 4, 5 y 6 de forma individual y en combinación.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene por probado que la invención COMPOSICIONES HERBICIDAS DE BAJA VOLATILIDAD no cumple con los requisitos de claridad, suficiencia, novedad y nivel inventivo (folios 166 al 173 expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, 6867 de 25 de abril de 1983 y sus reformas (en adelante Ley de patentes), en su artículo 1 define invención como:

“toda creación del intelecto humano, capaz de ser aplicada en la industria, que cumpla las condiciones de patentabilidad previstas en esta ley” puede tratarse de “un producto, una máquina, una herramienta o un procedimiento de fabricación y estará protegida por la patente de invención.” Asimismo, este numeral establece la materia que no se considera invención y las que aun siendo invenciones se encuentran excluidas de patentabilidad.

Los aspectos que deben ser valorados para determinar la patentabilidad de una invención cuyo registro se pretende, se encuentran establecidos en el inciso 1) del artículo 2 de la citada ley de patentes, en donde se especifica que es patentable una invención que cumpla con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

Adicionalmente, la solicitud debe cumplir con otros requisitos que se establecen en el artículo 6 de ese mismo cuerpo normativo, estas son las características de claridad y suficiencia; por cuanto en su inciso 4) dispone que la descripción de la solicitud de patente debe “especificar la invención de manera suficientemente clara y completa, para poder evaluarla y para que una persona versada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla”. A su vez, en el artículo 7 se agrega el requisito de unidad de la invención, el cual consiste en que cada solicitud debe referirse a “una invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo general.”

Para la verificación de tales requisitos, el inciso 2) del artículo 13 de la citada ley autoriza al Registro para que en la fase de calificación o examen de fondo de una solicitud pueda requerir la opinión de centros oficiales, de educación superior, científicos, tecnológicos o profesionales, nacionales o extranjeros, o expertos

independientes en la materia, lo que resulta fundamental para la toma de decisión por parte del operador jurídico.

En el caso bajo estudio, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la patente COMPOSICIONES HERBICIDAS DE BAJA VOLATILIDAD, ya que consideró que la invención no posee claridad ni suficiencia, y se refiere a un concepto inventivo confuso, impreciso, general, con características y efecto técnicos sin sustento, anticipado por el arte. La Ley 6867, de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, en su artículo 2, incisos 1, 3, 5 y 6 establece que una invención es patentable si es nueva, si tiene nivel inventivo y si es susceptible de aplicación industrial. Según señala el examinador, el estado del arte anticipa concentrados o composiciones que comprenden a) un herbicida de auxina que comprende dicamba; y b) un ácido monocarboxílico, o uno de sus monocarboxílatos, seleccionados entre ácido fórmico, ácido acético, ácido propiónico y ácido benzoico; la solicitud divulga características técnicas generales e imprecisas, las cuales se encuentran divulgadas dentro del arte previo, es por ello, que se demerita su novedad y nivel inventivo y no se obtiene una concentración y composición herbicida distinta a la preexistente con identidad de compuestos e ingredientes, por lo cual puede ser una reproducción de lo conocido, lo que le atribuye aplicación industrial. (folio 183 y 184 expediente principal).

Visto lo anterior y teniendo por probado que existe un elemento objetivo como es el informe técnico concluyente, que analizó la invención presentada de acuerdo con los argumentos de la recurrente, avala por tales razones este Tribunal la resolución venida en alzada, ya que el análisis realizado está fundamentado y cumple con los requerimientos legales exigibles con relación a la debida motivación del acto.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por ende, concuerda este órgano en denegar la concesión de patente de invención denominada “COMPOSICIONES HERBICIDAS DE BAJA VOLATILIDAD” para las reivindicaciones pretendidas, pues con fundamento en el informe rendido se constituye como la prueba esencial que este Tribunal debe valorar, por lo cual la patente solicitada no cumple con los requisitos de patentabilidad estipulados en la Ley número 6867, de patentes invención, dibujos y modelos industriales y modelos utilidad, señalando que una invención es patentable si es nueva, si tiene nivel inventivo, requisitos que no se cumplen en la presente invención, razón por la cual, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Simón Valverde Gutiérrez, en su condición de apoderado especial de la empresa MONSANTO TECHNOLOGY LLC., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:57:02 del 1 de julio de 2021, la que en este acto confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el abogado Simón Valverde Gutiérrez, en su condición de apoderado especial de la empresa **MONSANTO TECHNOLOGY LLC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:57:02 del 1 de julio de 2021, la que en este acto se confirma. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, sin más trámite devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 14/12/2021 02:48 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 14/12/2021 02:54 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 14/12/2021 02:40 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 14/12/2021 03:54 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 14/12/2021 03:56 PM

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

INSCRIPCIÓN DE LA PATENTE DE INVENCIÓN

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE
TG: PATENTES DE INVENCIÓN
TNR: 00.39.55

EXAMEN DE FONDO DE LA INVENCIÓN

UP: EXAMEN MATERIAL DE LA INVENCIÓN
TG: EXAMEN DE SOLICITUD DE PATENTE
TNR: 00.59.32

INVENCIÓN

TE: APLICACIÓN INDUSTRIAL
NIVEL INVENTIVO
NOVEDAD DE LA INVENCIÓN
TG: PATENTES DE INVENCIÓN
TNR: 00.38.15