
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0339-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE DE INVENCIÓN: “MÉTODO Y COMPUESTO LÍQUIDO QUE MEJORA EFICIENCIA DE FERTILIZANTES NITROGENADOS AMONIACALES Y DEL AMONIO PRESENTE EN EL SUELO”

TIVAR HELICÓPTEROS, ASESORÍAS E INVERSIONES LIMITADA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2016-81

PATENTES DE INVENCIÓN

VOTO 0461-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas diecisiete minutos del veintidós de octubre de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón, vecina de San José, cédula de identidad 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la empresa **TIVAR HELICÓPTEROS, ASESORÍAS E INVERSIONES LIMITADA**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Chile, con domicilio en Arauci 420 B Quillota, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:47:11 del 6 de julio de 2021.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Con escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 18 de febrero de 2016, la abogada Marianella Arias Chacón, de calidades indicadas, en su condición de apoderada especial de la empresa **TIVAR HELICÓPTEROS, ASESORÍAS E INVERSIONES LIMITADA**, solicitó el registro como patente de invención de la solicitud denominada **“MÉTODO Y COMPUESTO LÍQUIDO QUE MEJORA EFICIENCIA DE FERTILIZANTES NITROGENADOS AMONIACALES Y DEL AMONIO PRESENTE EN EL SUELO”**.

Mediante el informe técnico fase 2, del 30 de marzo de 2020 (folios 34 a 42) y el informe técnico concluyente del 24 de enero de 2021 (folios 60 al 68), el examinador Dr. German L. Madrigal Redondo, dictaminó técnicamente la invención solicitada y rindió las valoraciones pertinentes, razón por la cual mediante resolución dictada a las 11:47:11 del 6 de julio de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió denegar la solicitud presentada (folios 69 a 76 del expediente principal).

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito recibido en el Registro de la Propiedad Intelectual el 12 de julio de 2021, la representación de la empresa **TIVAR HELICÓPTEROS, ASESORÍAS E INVERSIONES LIMITADA**., apeló y expresó como agravios lo siguiente:

1. El criterio del Registro de Propiedad Intelectual para rechazar esta patente es incorrecto, pues todas las reivindicaciones pueden ser objeto de protección registral. El invento está centrado en un fertilizante y no en la generación de un inhibidor.
2. En cuanto al nivel inventivo, los documentos D1 a D3 no pueden ser utilizados para basar un rechazo por falta de nivel inventivo, son productos diferentes, por lo que solicita al Registro de primera instancia reconsiderar el criterio.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene por probado que la invención titulada “MÉTODO Y COMPUESTO LÍQUIDO QUE MEJORA EFICIENCIA DE FERTILIZANTES NITROGENADOS AMONIACALES Y DEL AMONIO PRESENTE EN EL SUELO”, no cumple con los requisitos de patentabilidad estipulados en la Ley de patentes invención, dibujos y modelos industriales y modelos utilidad, 6867, la cual señala que una invención es patentable si es nueva, si tiene nivel inventivo y si es susceptible de aplicación industrial, en este caso no se cumple con el requisito del nivel inventivo (ver informe técnico concluyente del 24 de enero de 2021, folios 60 al 68, emitido por el examinador Dr. German L. Madrigal Redondo).

TERCERO. EN CUANTO A LOS 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”, asimismo establece que tal invención puede tratarse de “un producto, una máquina, una herramienta o un procedimiento de fabricación y estará protegida por la patente de invención.” Este numeral también determina la materia que no se considera invención y la que aun siendo invención se encuentra excluida 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 en estudio, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la patente “MÉTODO Y COMPUESTO LÍQUIDO QUE MEJORA EFICIENCIA DE FERTILIZANTES NITROGENADOS AMONIACALES Y DEL AMONIO PRESENTE EN EL SUELO”, porque consideró que la invención no posee nivel inventivo, se trata de una yuxtaposición de invenciones, no tiene ninguna característica especial

ni un efecto inesperado o sorprendente, todo lo anterior de acuerdo con el informe técnico concluyente emitido por el examinador Dr. German L. Madrigal Redondo, el cual señala que:

El solicitante no aporta documentación o argumentos nuevos que diferencien de forma inesperada el método reclamado de los métodos y formulaciones del arte previo y de los conocimientos sobre la materia que conoce el experto medio en la materia, sobre los otros elementos como fosforo aminoácidos son yuxtaposiciones de elementos obvios para un inhibidor de nitrificación en fertilizantes nitrogenados amoniacales.

Por tanto, las reivindicaciones 1 a 8 son segundos usos, porque no es un procedimiento sino la aplicación de compuestos conocidos para una composición diferente o de una forma de aplicación diferente pero que muestra un efecto inesperado o sorprendente, por lo cual es un uso como inhibidor de la nitrificación, además carece de características técnicas. Además, se utilizan compuestos conocidos tanto estructuralmente, como en su acción técnica (por ejemplo, del tipo 3.5 DMPP y el fósforo, entre otras sustancias), además, se conoce dicha metodología de preparar composiciones líquidas que contengan las combinaciones de compuestos reclamados, y metodologías para aplicar sobre las plantas composiciones con 3.5 DMPP y sus derivados para suministrarlos a las plantas lo que además lo hace obvio.

Las reivindicaciones 1 a 8 son yuxtaposiciones de actos comunes del experto medio, que también se describen en el arte previo, porque los pasos empleados son obvios, su técnica es parte de las habilidades medias de quien trabaja en la mejora de composiciones agroquímicas. El solicitante no

define en porcentaje la composición esto justifica el hecho de considerarse una yuxtaposición de elementos conocidos.

Las reivindicaciones 1 a 8 son cambios de forma y dimensiones porque se utilizan actos y composiciones conocidas, las cuales se modifican arbitrariamente para tratar de diferenciarse del arte previo, pero sin mostrar un efecto inesperado o superior a los ya conocidos. (Informe técnico concluyente visible a folios 62 y 63 del expediente principal).

Además, en cuanto a los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, indica el citado profesional que las 8 reivindicaciones cumplen con los requisitos de novedad y aplicación industrial; no obstante, no cumplen con nivel inventivo, debido a que “del estudio del arte previo D1 a D6 combinados y de forma independiente revelan los mismos compuestos químicos aquí reclamados, las mismas aplicaciones y el uso de estos para mejorar la aplicación de fertilizantes” (folio 67 del expediente principal).

En el presente caso no se cumple con el requisito de nivel inventivo porque tal como lo señaló el examinador, no se demuestra una diferencia en el efecto técnico con respecto a otras composiciones inhibidoras de la nitrificación disponibles en el arte previo; además de que la materia reivindicada no considerada invención, según lo establecido en la ley de repetida cita.

Por otra parte, los argumentos presentados con el recurso de revocatoria fueron valorados técnicamente por el examinador, quien confirmó lo indicado en sus informes técnicos. A pesar de lo señalado en el estudio de fondo, el solicitante no modificó sus reivindicaciones ante el Registro de origen y esto lo señala el examinador a folio 86 del expediente principal; asimismo, indica el profesional que

no se reclama un compuesto final preparado, por lo que se interpreta que se pretende proteger una composición, pero los elementos que la conforman son conocidos en el arte previo. El solicitante tampoco describe alguna característica técnica adicional a lo revelado en el estado del arte, es conocido el uso del compuesto 3,5 DMPP como inhibidor de la nitrificación y no se aportó información técnica que demostrara el efecto inesperado que permite reconocer el nivel inventivo de una solicitud, según lo establecido en la Ley de patentes citada.

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, este Tribunal avala la resolución venida en alzada, debido a 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 la patente de invención denominada “MÉTODO Y COMPUESTO LÍQUIDO QUE MEJORA EFICIENCIA DE FERTILIZANTES NITROGENADOS AMONIACALES Y DEL AMONIO PRESENTE EN EL SUELO”, para las reivindicaciones pretendidas, pues con fundamento en el informe rendido que se constituye como la prueba esencial que este Tribunal debe valorar, la patente solicitada no cumple con los requisitos de patentabilidad estipulados en la Ley 6867, porque en el presente caso la invención no cumple con el nivel inventivo exigido, razón por la cual, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa TIVAR HELICÓPTEROS, ASESORÍAS E INVERSIONES LIMITADA, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:47:11 del 6 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 la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa TIVAR HELICÓPTEROS, ASESORÍAS E INVERSIONES LIMITADA, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:47:11 del 6 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: 22/11/2021 03:40 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 23/11/2021 08:06 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 22/11/2021 06:18 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 22/11/2021 06:35 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 23/11/2021 03:21 PM

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

INSCRIPCIÓN DE LA PATENTE DE INVENCION

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE

TG: PATENTES DE INVENCION

TNR: 00.39.55

EXAMEN DE FONDO DE LA INVENCION

UP: EXAMEN MATERIAL DE LA INVENCION

TG: EXAMEN DE SOLICITUD DE PATENTE

TNR: 00.59.32

INVENCION

TE: APLICACION INDUSTRIAL

NIVEL INVENTIVO

NOVEDAD DE LA INVENCION

TG: PATENTES DE INVENCION

TNR: 00.38.15