
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0142-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE DE INVENCIÓN DENOMINADA
“MEZCLAS FUNGICIDAS SINÉRGICAS PARA EL CONTROL FÚNGICO EN
CEREALES”**

ADAMA MAKHTESHIM LTD., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2016-342)

PATENTES DE INVENCIÓN

VOTO 0412-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas veintiún minutos del seis de octubre de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, titular de la cédula de identidad número 1-0335-0794, vecino de San José, apoderado especial de la empresa **ADAMA MAKHTESHIM LTD.**, constituida y conformada de acuerdo con las leyes de Israel, domiciliada en P.O. Box 60 84100 Beer Sheva, Israel, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:53:50 del 17 de noviembre de 2022.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, el representante legal de la empresa

denominada **ADAMA MAKHTESHIM LTD.**, solicitó el registro de patente de la invención denominada “**Mezclas fungicidas sinérgicas para el control fúngico en cereales**”.

Se presenta oposición a la solicitud de concesión de patente por parte del señor Luis Fernando Carvajal Vargas, representante legal de la empresa Desarrollo e Investigación Agrícola de San José S.R.L.

Mediante los informes técnicos preliminares fases 1, 2 y concluyente 1 y 2, emitidos el 14 de mayo de 2020, 18 de setiembre de 2020, 29 de octubre de 2021 y 20 de octubre de 2022, respectivamente (folios 89 bis a 96, 159 a 167, 221 a 228 y 293 a 299) la examinadora PhD. Jessica M. Valverde Canossa, dictaminó técnicamente la invención solicitada y rindió las valoraciones pertinentes, razón por la que en resolución de las 08:53:50 del 17 de noviembre de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud fundamentado en que las reivindicaciones 1 a 8 expanden el alcance de la materia para la cual no se demuestra un efecto no obvio, se considera que la materia divulgada no es una invención, no es clara, ni tiene suficiencia. Asimismo, se rechaza la oposición interpuesta por la compañía Desarrollo e Investigación Agrícola de San José S.R.L (folios 300 a 312 del expediente principal).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa **ADAMA MAKHTESHIM LTD.**, apeló y expresó como agravios lo siguiente:

1. Solicita nombramiento de un nuevo perito, por considerar que las discusiones técnicas a las que se refieren en los agravios es sobre el por qué la solicitud no contiene materia no considerada invención y demostrar que la patente sí es novedosa y sí posee nivel inventivo para que sea protegida en Costa Rica

y que sea el nuevo perito que analice los argumentos aportados por su representada.

Mediante resolución de las 9:50 horas del 26 de mayo de 2023, este Tribunal admite la prueba pericial solicitada y se nombra a la Dra. Adriana Figueroa Figueroa, para que evalúe las reivindicaciones correspondientes de la invención “**Mezclas fungicidas sinérgicas para el control fúngico en cereales**”. El peritaje fue rendido el día 21 de julio de 2023 y se concluye que la invención contiene exclusiones de patentabilidad; no cumple con los requisitos de: claridad, suficiencia, novedad, nivel inventivo, aplicación industrial, se amplía la invención lo que contraviene lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de patentes. Por lo anterior, no recomienda la protección de la materia reivindicada en la solicitud (ver folios 211 al 221 del legajo digital de apelación).

Por medio de resolución de las 13:29 horas del 27 de julio del 2023, este Tribunal pone en conocimiento del solicitante el peritaje anterior y mediante escrito presentado ante esta instancia el día 19 de setiembre de 2023, el apelante contesta la audiencia conferida, solicitando que se reconsidere la opinión ahí externada, se rectifique la posición del informe técnico, se declare que la solicitud cumple con los requisitos de unidad de invención, claridad, suficiencia y que cumple con la novedad, nivel inventivo y aplicabilidad industrial de la totalidad de las reivindicaciones; en el caso de que la examinadora considere que la solicitud cumple con el requisito de nivel inventivo, y que el error señalado de la reivindicación 3, es evidente que por digitación errónea, se aporta un pliego reivindicatorio, en donde esa reivindicación 3 está corregida en cuanto a señalar “agrícolamente” en lugar de lo que erróneamente se había digitado. (Ver folios 232 al 237 del legajo digital de apelación).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho de tal carácter, que la invención titulada “**Mezclas fungicidas sinérgicas para el control fúngico en cereales**”, contiene exclusiones de patentabilidad; no cumple con los requisitos de claridad, suficiencia, novedad, nivel inventivo, aplicación industrial y se amplía la invención, lo que contraviene lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de patentes. Lo anterior de conformidad con el peritaje realizado en segunda instancia y que consta a folios 211 a 221 del legajo digital de apelación.

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 (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: **“Mezclas fungicidas sinérgicas para el control fúngico en cereales”**, porque consideró que la invención presentada, reivindicaciones 1 a 8 expanden el alcance de la materia para la cual no se demuestra un efecto no obvio, se considera que la materia divulgada no es una invención, no es clara, ni tiene suficiencia (folios 300 a 312 del expediente principal).

Este Tribunal de conformidad con la solicitud del apelante, autorizó la realización del estudio de la invención por un nuevo perito, designando para esos efectos a la

Doctora Adriana Figueroa Figueroa, para que evalúe las reivindicaciones correspondientes de la invención **“Mezclas fungicidas sinérgicas para el control fúngico en cereales”**. El peritaje fue rendido el día 21 de julio de 2023 y se indicó, que la solicitud contiene materia no patentable y amplia la invención, que las reivindicaciones 1 y 5 contienen materia no considerada una invención por carecer de pruebas experimentales, que permitan constatar si presentan un efecto sinérgico, o un efecto antagónico, por lo que considera que son mezclas comunes obvias para un técnico en la materia. Ello afecta también la reivindicación 2, como las reivindicaciones 1, 2 y 5. En cuanto a la claridad, el informe indicó que las reivindicaciones no son claras son confusas; sobre la suficiencia no cumple ya que no existe referencia en la descripción de las proporciones reivindicadas; además algunas mezclas no constan, en los documentos de prioridad, por lo que se considera una ampliación de la invención y por lo tanto materia no protegible. Se mantiene el criterio en cuanto a la falta de novedad, siendo el documento más cercano en el estado del arte D1, en el que se anticipa la mezcla de compuestos similares a la fórmula 1, por lo que se muestra un resultado no obvio para un técnico en la materia.

En ese informe técnico, rendido en esta instancia, la examinadora señaló lo siguiente en cuanto a las exclusiones de patentabilidad:

[...]

Las mezclas divulgadas en las reivindicaciones 1 y 5, en particular las referidas a las subsecciones g a o y e, contienen materia no considerada una invención por cuanto carecen de pruebas experimentales que permitan constatar si presentan un efecto sinérgico, o bien presentan efecto antagónico, por lo que se consideran mezclas comunes obvias para un técnico en la materia.

Lo anterior afecta también a la reivindicación 2 debido a que esta parte de las mezclas de la reivindicación 1 para referirse a las posibles composiciones sinérgicas de la invención. Asimismo, las reivindicaciones dependientes de la 1, 2 y 5 también se ven afectadas.

[...]

Además, se concluye que la invención solicitada no cumple con claridad, suficiencia, novedad, nivel inventivo, aplicación industrial y se amplía la invención, lo que contraviene lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos de utilidad que al respecto señala:

Artículo 8°.- Modificación, división y retiro de la solicitud.

1. El solicitante podrá modificar su solicitud, e incluso podrá modificar las reivindicaciones; pero esto no podrá implicar una ampliación de la invención divulgada ni una expansión de la divulgación contenida en la solicitud inicial.

(Así reformado el inciso anterior por el artículo 2° aparte f) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)

[...]

Según señaló el peritaje, la solicitud carece de claridad, suficiencia y amplía el objeto inventivo inicialmente reclamado debido a que la redacción de las reivindicaciones es confusa, no es concisa e incorpora términos que no son propios de preparaciones agrícolas. Sobre la falta de suficiencia indicó que la proporción de concentración del compuesto de Fórmula 1 a Isopirazam no consta en la descripción ni en los documentos de prioridad, de ahí que se considere una ampliación de la

invención; también se reclaman mezclas que tampoco tienen fundamento en la prioridad.

Con relación a los requisitos de patentabilidad novedad, nivel inventivo y aplicación industrial (artículo 2° inciso 1 de la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad), requisitos que debe contener toda invención para ser patentable, tenemos que: “La novedad es un atributo que toda solicitud de patente debe poseer, la misma que está determinada por la ausencia de la tecnología reivindicada en el estado de la técnica; es decir, que esta tecnología no haya sido accesible al público por una descripción oral o escrita, por su utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la presentación de una solicitud o prioridad reconocida.” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 580-IP-2015, Quito, 18 de agosto de 2016), requisito que como se indicó, la invención presentada no cumple debido a que se anticipa en D1 la mezcla de compuestos similares a la Fórmula I con inhibidores de succinato deshidrogenasa con este fin.

Sobre el nivel inventivo, una invención lo contiene: “cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica.” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 580-IP-2015, Quito, 18 de agosto de 2016), requisito que como se indicó, la invención presentada no cumple puesto que las proporciones de concentración contenidas en la reivindicación 1 que no están respaldadas por datos experimentales que demuestren un efecto sinérgico a partir de la combinación, para todo el rango de concentraciones reclamado, se consideran simples mezclas de productos conocidos y por lo tanto carentes de nivel inventivo.

En cuanto al documento presentado por el apelante, referente a un pliego de reivindicaciones con modificaciones, posterior a la rendición del peritaje en esta instancia, no es de recibo pues la etapa procesal para su presentación ya había sido superada. Al respecto debe tener en cuenta el apelante lo prescrito en el inciso 1 del artículo 8 de la Ley de patentes, que indica que el solicitante podrá modificar las reivindicaciones, estando la forma de realizarla regulada por el inciso 3 del artículo 19 del Reglamento de la Ley de Patentes, que dispone:

El solicitante podrá modificar las reivindicaciones en cualquier tiempo hasta la presentación del comprobante de pago de los honorarios correspondientes al estudio de fondo, siempre que se observe lo establecido en el artículo 8, párrafo 1 de la Ley. En caso de que el solicitante requiera aportar modificaciones al juego reivindicatorio después de haber comprobado el pago de los honorarios, deberá justificar su solicitud y hacerlo antes de que el expediente sea asignado al examinador de fondo. Después del plazo indicado, solamente podrá modificar las reivindicaciones para solventar una objeción del examinador, dentro del plazo establecido en el artículo 13 inciso 3 de la Ley.

Lo indicado en dicho artículo, obedece a una exigencia de seguridad jurídica, y es atinente al principio de doble instancia administrativa que rige el tema de patentes en Costa Rica. Un cambio en las reivindicaciones en fase de apelación, ni es permitido según lo establecido por el inciso 3 del artículo 19 del Reglamento, y además implicaría que el nuevo juego reivindicatorio se analizara y se resolviera solamente en esta instancia de alzada y nunca por el Registro de la Propiedad Intelectual, infringiendo la doble instancia administrativa y creándose así situaciones que ponen en indefensión al administrado y terceros interesados.

Los agravios presentados por el apelante ante este Tribunal deben ser rechazados, pues, como se indicó, quedó demostrado que la invención no cumple con los requisitos establecidos en la Ley de patentes. Considera este órgano colegiado que todos los argumentos fueron conocidos por el perito en segunda instancia quien es claro al señalar su criterio con relación a que la invención contiene materia no patentable, en cuanto a los demás requisitos la invención solicitada no cumple con claridad, suficiencia, novedad, nivel inventivo, aplicación industrial y se amplía la invención, lo que contraviene lo dispuesto en los artículos 1,2,6 y 8 de la Ley de patentes.

Debido a lo anterior, la resolución dictada por el Registro de Propiedad Intelectual es avalada en su totalidad por parte de este Tribunal, los defectos que presenta la solicitud fueron debidamente expuestos, validados y puestos en conocimiento del apelante durante todo el procedimiento y han quedado justificados para este órgano decisor. Tampoco el solicitante ha hecho llegar al expediente elementos técnicos que impacten en el informe dado por el profesional nombrado por este Tribunal y que incidan para que este Tribunal acepte tal pedido. Razón por la que el informe técnico rendido ante esta instancia es avalado por este Tribunal, debido a que el análisis está fundamentado y cumple con los requerimientos legales exigibles.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por ende, concuerda este órgano en denegar la concesión de la patente de invención denominada “**Mezclas fungicidas sinérgicas para el control fúngico en cereales**”, por lo que se debe declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de la empresa **ADAMA MAKHTESHIM LTD.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:53:50 del 17 de noviembre de 2022.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades indicadas, apoderado especial de la empresa **ADAMA MAKHTESHIM LTD.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:53:50 del 17 de noviembre de 2022, 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 43747-MJP. 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: 13/11/2023 03:21 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 13/11/2023 03:13 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 13/11/2023 03:22 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 13/11/2023 03:14 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 13/11/2023 03:32 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