



RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0403-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA PATENTE DE INVENCION

"UN TRATAMIENTO FUNGICIDA CONTRA LA SIGATOKA NEGRA"

DECCO WORLDWIDE POSTHARVEST HOLDINGS B.V. y UPL LTD.,

apelantes.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-325)

PATENTES DE INVENCION.

VOTO 0480-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cuatro minutos del ocho de diciembre de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por María del Pilar López Quirós, cédula de identidad 1-1066-0601, vecina de San José, Escazú, en su condición de apoderada especial de la compañía DECCO WORLDWIDE POST-HARVEST HOLDING B.V y UPL LTD., con domicilio en Tankhoofd 10,3196 KE Vondelinggenplaat, Rotterdam (NL) países bajos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:21:15 horas del 8 de agosto de 2023

Redacta el juez Carlos José Vargas Jiménez.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante documento 01/2019-000284 del 12 de junio de 2019, la señora María del Pilar López Quirós, cédula de identidad 1-1066-0601, abogada, vecina de San José, Escazú, en su condición de gestora de la compañía DECCO WORLDWIDE POST-HARVEST HOLDING B.V y UPL LTD., con domicilio en Tankhoofd 10,3196 KE Vondelinggenplaat, Rotterdam (NL) países bajos, solicitó la inscripción de la patente de invención denominada "**UN TRATAMIENTO FUNGICIDA CONTRA LA SIGATOKA NEGRA**", se adjunta pliego con 16 reivindicaciones. (Consta poder especial a folio 13 y cesión de derechos a folios 15 y 16)

Luego de publicados los edictos de Ley, no se presentaron oposiciones. (Folios 24 a 29)

Los informes técnicos correspondientes al examen de fondo de la solicitud fueron emitidos por el Dr. German L. Madrigal Redondo el 29 de octubre de 2022 (preliminar fase 2) y el 17 de mayo de 2023 (concluyente). En el **informe técnico preliminar fase 2** el examinador describió cada uno de los documentos señalados, manifestó cuál es el arte previo más cercano e indicó cuál es el problema planteado; además, concluyó que las reivindicaciones 1 a 16 contienen materia no considerada invención e incumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo. (Folio 51 a 58)

Mediante resolución de las 09:46:00 horas del 9 de noviembre de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual, comunicó el informe técnico fase 2 a la solicitante y en documento presentado el 9 de



diciembre de 2022, la licenciada López Quirós hizo referencia a las objeciones señaladas y manifestó que su representada modificó las reivindicaciones de la patente con el fin de que cumpla con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral. El nuevo pliego consta de 7 reivindicaciones. (Folio 59 a 70)

En el informe técnico concluyente el examinador señaló que la materia que se pretende proteger contiene materia no considerada invención; además, que la materia reclamada incumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. En consecuencia, el nuevo pliego aportado no supera las objeciones señaladas. (Folio 72 a 81)

Con fundamento en el informe técnico concluyente, en resolución de las 14:21:15 horas del 8 de agosto de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud presentada. Notificación realizada el 9 de agosto de 2023. (Folio 82 al 92)

Luego de la audiencia conferida por este Tribunal, la licenciada María del Pilar López Quirós, en representación de la compañía DECCO WORLDWIDE POSTHARVEST HOLDINGS B.V. y UPL LTD., en cuanto a los argumentos de la apelación, expresó lo siguiente:

1. Todas las reivindicaciones 1 a 7 incluidas en la solicitud son reivindicaciones de producto per se, dirigidas a una composición. El hecho de incluir un preámbulo de las reivindicaciones independientes 1 y 2 tiene la finalidad de dotarlas de claridad, y englobarla en el campo técnico que le corresponde.



2. Las composiciones hacen referencia a un producto, definidas por sus características técnicas esenciales que es el principio activo o ingrediente esencial, el orto-fenilfenol y la concentración de este en dicha composición, de entre 0.001 ppm a 100 ppm. Por lo que, en ningún momento en las reivindicaciones se pretende obtener protección para un uso.
3. Los datos que figuran para mostrar el índice de gravedad de la enfermedad frente al tratamiento con la composición de la invención que comprende ortofenilfenol a una concentración de entre 0,001 ppm y 100 ppm, se aplica a una tasa de aplicación de entre 1-4 l/ha. Se adjuntan argumentos técnicos.
4. Su representada, considera que las reivindicaciones presentan novedad y nivel inventivo a la luz del estado de la técnica anteriormente citado, por tanto, las objeciones indicadas en la resolución denegatoria han sido subsanadas.
5. Por las consideraciones expuestas, solicita se le conceda protección a la patente de invención solicitada o en su defecto se retrotraigan los efectos a la etapa procesal correspondiente al estudio de fondo para que el perito la analice de acuerdo con la legislación y normativa aplicable. (Folio 9 a 29 del legajo digital de apelación).

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho de tal carácter lo siguiente:

- La materia reclamada en las 7 reivindicaciones que conforman la patente de invención denominada "UN TRATAMIENTO FUNGICIDA CONTRA LA SIGATOKA NEGRA", contiene materia no considerada invención y no posee novedad, nivel inventivo ni aplicación industrial. (Folio 72 a 81).



TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No encuentra este Tribunal hechos de esta naturaleza que resulten 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 nulidad, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. El artículo 1 de la Ley 6867, de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad (en adelante Ley de patentes), define el concepto de invención como “toda creación del intelecto humano, capaz de ser aplicada en la industria, que cumpla las condiciones de patentabilidad previstas en esta ley”; señala además que una invención puede ser “un producto, una máquina, una herramienta o un procedimiento de fabricación y estará protegida por la patente de invención”; asimismo, este numeral indica la materia que no se considera invención y las que aun siendo invenciones se encuentran excluidas de patentabilidad.

En el mismo sentido, el artículo 2, incisos 1, 3 y 5 del precitado cuerpo normativo establece que:

1. Una invención es patentable si es nueva, si tienen nivel inventivo y si es susceptible de aplicación industrial.

[...]

3. Una invención es nueva cuando no existe previamente en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar del mundo y por cualquier medio, antes de la fecha de presentación



de la solicitud de patente en Costa Rica o, en su caso, antes de la fecha de prioridad aplicable.

[...]

5. Se considerará que una invención tiene nivel inventivo si para una persona de nivel medio versada en la materia correspondiente, la invención no resulta obvia ni se deriva de manera evidente del estado de la técnica pertinente.

[...]

Ahora bien, para determinar el cumplimiento del requisito de nivel inventivo de la patente solicitada, se debe realizar un cotejo de la tecnología aportada en la solicitud de invención, con la tecnología preexistente, en este caso lo publicitado en los documentos D1 a D5, cotejo que se realiza a luz de la capacidad de un técnico conocedor en la materia; de ahí que, solo podría reconocerse actividad inventiva cuando el objeto de lo solicitado no se deduzca en forma evidente del estado de la técnica.

También se puede afirmar que habrá nivel inventivo cuando en el proceso creativo o sus resultados, no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente.

La evidencia o no de la actividad inventiva como requisito de patentabilidad de una invención según la doctrina, significa "... que la regla técnica en la que ésta consiste sea no deducible del estado de la técnica por un experto en la materia con conocimientos normales..." (Fernández Novoa, C., Otero Lastres, J. M. y Botana Agra, M. (2009) *Manual de la Propiedad Industrial*. Madrid. Marcial Pons. Pp. 126-127)



Se puede agregar que no solo implica la creación de algo nuevo, sino que ese algo no pueda alcanzarse mediante la simple aplicación de los conocimientos que ya integran la rama de la técnica a la que corresponde la pretendida invención.

Ahora bien, para el caso que nos ocupa luego de analizada la patente invención titulada "UN TRATAMIENTO FUNGICIDA CONTRA LA SIGATOKA NEGRA", el Registro de la Propiedad Intelectual, determinó conforme al informe técnico concluyente que la materia reivindicada cumplió con los requisitos técnicos que establece la legislación costarricense en cuanto a unidad de invención, claridad, suficiencia; sin embargo, contiene materia no considerada invención, y carece de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

Al respecto, el examinador Dr. German Madrigal Redondo en su informe concluyente respecto de la falta de dichos requerimientos técnicos, expresó lo siguiente. Sobre la materia contenida en las reivindicaciones 1 a 7 estableció que no puede ser considerada invención, porque, aunque se describan composiciones, estas solas o en combinación corresponden a segundos usos, porque describen un uso de elementos conocidos, al establecer características generales, por lo que, no demuestran un efecto inesperado a lo comprendido en el arte previo. En este sentido, el examinador mantiene el criterio dado en su informe fase 2.

Además, el examinador también señala que las 7 reivindicaciones enmendadas se consideran yuxtaposiciones de actos comunes del experto medio, debido a que dicha técnica es parte de las prácticas usuales de quien trabaja en la elaboración de composiciones



fungicidas naturales y su aplicación en plantas comunes, que también se encuentran o describen en el arte previo.

Por otra parte, con relación al requisito de novedad señala que las reivindicaciones se deben evaluar con base en características técnicas esenciales para el efecto técnico reclamado y lograr diferenciarse del arte previo. Sin embargo, los ejemplos de la descripción no demuestran que el rango reclamado sea efectivo para prevenir o curar la Sigatoka negra; además, la reivindicación 1, la cual es la única independiente, no menciona o especifica el tipo de vehículo, por tanto, no es posible identificar que esta sea una característica esencial o diferenciadora del arte previo analizado (documentos D1 a D5).

Por otra parte, la reivindicación 6 reclama combinaciones con otros componentes de orto fenilfenol, lo que se contradice con lo reclamado en la reivindicación 1 la cual especifica que el orto fenilfenol es el único ingrediente de la composición, y tampoco el solicitante reporta datos comparativos con otras composiciones en ese rango que lo justifiquen.

En este sentido, los documentos D1 a D5 describen las composiciones reclamadas; la simple mezcla de sustancias conocidas, o su aplicación con un efecto técnico conocido no refieren un efecto técnico diferente, además de que la composición reivindicada resulta ser un uso y no una composición como se pretende, por tanto, no se considera novedosa.

Con relación al nivel inventivo, externa el examinador que el problema planteado ya ha sido resuelto en el arte previo; los elementos de la composición son conocidos y caracterizados fisicoquímicamente, por lo que, no existe prejuicio técnico que impida al experto medio en la



materia combinar D1, D2, D3 con D4 y D5 para generar las mismas mezclas y composiciones reclamadas, debido a que las características técnicas dadas, o son proféticas como es el rango o porcentaje de efectividad del principio activo contra la Sigatoka negra, o son omitidas en la reivindicación independiente como es el caso de la emulsión, o se contradicen para las reivindicaciones 1 y 6. Además, aunque se redactan como composiciones, las reivindicaciones tienen como objeto un uso, porque carecen de características específicas y reproducibles de una composición antifúngica. Debido a ello, se determina que las 7 reivindicaciones no cuentan con nivel inventivo.

Finalmente, se establece que las 7 reivindicaciones, al describir composiciones proféticas para la aplicación en plantas, no cuentan con salto inventivo y, por tanto, no son novedosas, de ahí que, se concluya que la materia reclamada no es específica, substancial y creíble para su utilidad en la industria, careciendo en ese sentido de tal requerimiento técnico.

De los argumentos técnicos sostenidos por el examinador de primera instancia, este Tribunal concluye, que las reivindicaciones 1 a 7, pese a haber sido modificadas, contienen materia no considerada invención, debido a que la materia reclamada corresponde a segundos usos, así como a yuxtaposiciones de actos comunes del experto medio, por lo que al no demostrarse un efecto inesperado o superior a los ya conocidos se trata de materia que no se considera invención, de conformidad con la legislación que rige la materia.

Por otra parte, también es claro que, conforme se dictaminó los documentos D1 a D5 describen las composiciones reclamadas, y estas composiciones y sus combinaciones ya son conocidas por el experto



medio pues se encuentran en el arte previo; quien conociendo lo divulgado podría aplicar solo o en combinación composiciones de orto fenilfenol para el tratamiento o prevención de enfermedades fungicidas en plantas, incluyendo la Sigatoka negra; por lo que, al no demostrar el solicitante un efecto inesperado o superior a lo que conoce el experto medio, no se cumple con los requerimientos técnicos necesarios establecidos para otorgar su concesión: novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

Ahora bien, analizados por parte de este Tribunal los argumentos traídos en alzada, con relación al principio activo o ingrediente esencial de orto-fenilfenol y la concentración de este en dicha composición, de entre 0.001 ppm a 100 ppm, con la cual indica el solicitante que no se pretende obtener la protección para un uso. Al respecto, el examinador determinó en su informe concluyente, lo siguiente

“[...] En resumen, la única característica técnica es la presencia de una composición de orto fenilfenol porque como se explicó el rango reclamado es profético a la luz de los ejemplos de la descripción. Tampoco se reportan datos comparativos con otras composiciones en ese rango que justifique los argumentos brindados por el solicitante.

Del análisis realizado sobre los documentos D1 a D5 se encuentra que se divulga métodos para la aplicación de una composición fúngica en plantas que consiste en orto fenilfenol o una sal de este, así como combinaciones de este compuesto con otros fungicidas. También se revelan composiciones de orto fenilfenol solo para ser aplicado en enfermedades de plantas.



En todos los documentos, en especial D1, D2, y D3 (ver ejemplos y reivindicaciones) y en D4 y D5 se describen las composiciones reclamadas, por tanto, tal y como lo señala el mismo solicitante, en vista de que todas las composiciones son conocidas, la simple mezcla de sustancias conocidas, o su aplicación con un efecto técnico conocido no refieren un efecto técnico diferente, la composición reivindicada resulta ser un uso y no una composición per se tal y como pretende reclamar el solicitante. [...].”

De lo anterior, queda claro para este Tribunal, que tal y como lo estableció el examinador Madrigal Redondo, entre lo revelado en los documentos D1 a D5, no existen diferencias técnicas que le permitan a la materia reclamada diferenciarse del arte previo, además de que las composiciones reclamadas como fueron analizadas resultan ser un uso y no una composición como se pretende, de ahí que, se concluya que la invención carece de novedad y nivel inventivo, siendo estos requisitos indispensables para otorgar su concesión. Razón por la cual se rechazan sus consideraciones en ese sentido.

Finalmente, cabe destacar al recurrente que no es procedente su solicitud de retrotraer los efectos a la etapa de estudio de fondo para que el examinador realice un nuevo estudio conforme a sus acotaciones, por cuanto ya esa etapa procedimental se encuentra precluida una vez dictada la resolución final por parte del Registro de la Propiedad Intelectual, debiendo denegarse dicha gestión. Lo anterior, en apego al contenido del artículo 13 inciso 2 de la Ley de patentes, razón por la cual este órgano de alzada no entra a debatir y emitir criterio en cuanto a las argumentaciones señaladas.

Del análisis expuesto, se concluye que el juego reivindicatorio 1 a 7



solicitado no cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, además de que contiene materia no considerada invención para la protección de la patente denominada "UN TRATAMIENTO FUNGICIDA CONTRA LA SIGATOKA NEGRA", en consecuencia, no cumple con el contenido de los artículos 1, 2 y 6 de la Ley de patentes de invención, y artículos 3, 5 y 11 de su Reglamento, por tanto, no se recomienda su concesión, procediendo su denegatoria conforme lo dispone el artículo 13 de la Ley supra indicada.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos y citas legales expuestas, no existe ningún elemento para que este Tribunal revoque la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, por lo que se debe declarar **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por María del Pilar López Quirós, en su condición de apoderada especial de la compañía DECCO WORLDWIDE POST-HARVEST HOLDING B.V y UPL LTD., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:21:15 horas del 8 de agosto de 2023, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la licenciada María del Pilar López Quirós, en su condición de apoderada especial de la compañía DECCO WORLDWIDE POST-HARVEST HOLDING B.V y UPL LTD., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:21:15 horas del 8 de agosto de 2023, la que en este acto se confirma. 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, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.
NOTIFIQUESE.

Karen Quesada Bermúdez

Carlos José Vargas Jiménez

Leonardo Villavicencio

Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

INVENCION NO PATENTABLE

TG: PATENTE DE INVENCION

TNR:00.38.00

NOVEDAD DE LA INVENCION

UP: INVENCION NOVEDOSA



TG: INVENCIÓN

TNR: 00.38.04

NIVEL INVENTIVO

TG: INVENCIÓN

TNR: 00.38.05