



RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0170-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION COMO PATENTE PARA LA INVENCION "MEZCLAS FUNGICIDAS QUE COMPRENDEN 5-FLUORO-4-IMINO-3-METIL-1-TOSIL-3,4-DIHIDROPIRIMIDIN-2 (1H)-ONA Y UN FUNGICIDA DE MÚLTIPLES SITIOS O ESTROBILURINA"

ADAMA MAKHTESHIM LTD., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2016-344)

PATENTES DE INVENCION

## VOTO 0462-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cincuenta y ocho minutos del dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada María Vargas Uribe, cédula de identidad 1-0785-0618, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía ADAMA MAKHTESHIM LTD., organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de Israel, con domicilio en P.O. BOX 60, 84100 Beer Sheva, Israel, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:51:38 horas del 13 de diciembre de 2022.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.



## CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** La abogada Vargas Uribe, en su condición dicha, solicitó el otorgamiento de la categoría de patente para la invención “MEZCLAS FUNGICIDAS SINERGICAS PARA EL CONTROL FÚNGICO EN CEREALES”, nombre finalmente variado por “MEZCLAS FUNGICIDAS QUE COMPRENDEN 5-FLUORO-4-IMINO-3-METIL-1-TOSIL-3,4-DIHIDROPIRIMIDIN-2 (1H)-ONA Y UN FUNGICIDA DE MÚLTIPLES SITIOS O ESTROBILURINA”.

Realizadas las publicaciones de ley, se presentó oposición a la solicitud por Luis Fernando Carvajal Vargas, en su condición de apoderado generalísimo de la compañía DESARROLLO E INVESTIGACION AGRÍCOLA DE SAN JOSÉ S.R.L.

Habiendo sido contestada la oposición, el expediente se traslada para su examen técnico. De este se encarga la PhD. Jéssica María Valverde Canossa, quien, después de emitir los informes técnicos preliminares y haber tenido a la vista las respuestas de la parte interesada, emite su informe técnico concluyente, dictaminando que las nuevas reivindicaciones incurren en una ampliación de la invención, por lo que no se puede concluir respecto a los demás requisitos de patentabilidad.

La abogada Vargas Uribe se pronunció sobre el informe técnico concluyente, señalando que la descripción ha sido enmendada para cumplir con las objeciones de la examinadora. Se reemplazan las



anteriores reivindicaciones 1-18 con las nuevas reivindicaciones 1-26. Además, enmienda el título de la solicitud para que se lea “MEZCLAS FUNGICIDAS QUE COMPRENDEN 5-FLUORO-4-IMINO-3-METIL-1-TOSIL-3,4-DIHIDROPIRIMIDIN-2 (1H)-ONA Y UN FUNGICIDA DE MÚLTIPLES SITIOS O ESTROBILURINA”.

La examinadora Valverde Canossa emite informe técnico concluyente 2, señalando que las reivindicaciones 1-26 amplían la materia original, lo cual está prohibido. En cuanto al derecho de prioridad reclamado, al haber sido modificadas todas las reivindicaciones y contar con objeción por expansión, la prioridad no es válida y para realizar el examen técnico se toma como válida la fecha 31 de diciembre de 2013. También establece que, al ampliarse el alcance de las reivindicaciones, la materia divulgada no se considera una invención. Además, si bien por la ampliación en la materia reivindicada no corresponde analizar la novedad, la altura inventiva y la aplicación industrial, por completitud se hace, concluyéndose que lo pedido carece de novedad y, por ende, de altura inventiva. Además, en cuanto a la oposición presentada, se declara parcialmente con lugar.

Con fundamento en el informe técnico concluyente 2, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud.

Inconforme con lo resuelto, la representante de la compañía solicitante interpuso recurso de apelación en su contra, y solicita el nombramiento de un nuevo perito, debido a las discusiones técnicas que justifican el por qué la solicitud no contiene materia no



considerada invención, es novedosa y posee nivel inventivo para ser protegida en Costa Rica, y expone sus argumentos técnicos.

Habiendo sido nombrado el perito Dr. German L. Madrigal Redondo, emitió su peritaje con resultado negativo, al determinar que la materia contenida en las reivindicaciones 1 a 26 no cumple con los requisitos de unidad de invención, claridad, suficiencia, novedad y nivel inventivo. Además, contiene materia no considerada invención, por tanto, no se recomienda su protección.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene por comprobado que las reivindicaciones 1 a 26 finalmente analizadas no cumplen con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Además, tal y como fueron enmendadas, resultan ser una expansión de la invención, y no son claras ni suficientes (folios 274 a 282 expediente principal y 79 a 107 legajo de apelación).

**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.** 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 en su



artículo 1 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...*”. Asimismo, este numeral indica la materia que no se considera invención, y la que, aun siendo invención, se encuentra excluidas de patentabilidad.

Entre los varios aspectos que deben ser valorados para determinar la patentabilidad de una invención, se encuentran los establecidos en el inciso 1) del artículo 2 de la Ley de Patentes, donde se especifica que es patentable todo aquello que cumpla con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Una invención es nueva cuando no existe previamente en el estado de la técnica, y ello quiere decir que no esté divulgado al público en cualquier parte del mundo. Y tiene nivel inventivo si no resulta obvia ni se deriva de manera evidente del estado de la técnica.

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 de la Ley de Patentes 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.

El Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud, al determinarse del estudio técnico concluyente 2 que las reivindicaciones 1-26 finalmente presentadas son una ampliación de la materia originalmente reivindicada, lo cual no es procedente; y si bien este hecho impide la continuación de un examen completo, también se indicó que la materia reivindicada no es nueva, no posee altura inventiva, y tampoco es clara ni suficiente.

La apelante presenta una serie de argumentos que considera deben ser analizados técnicamente por un perito independiente al examinador de primera instancia. A dicho efecto se nombró al Dr. Germán Leonardo Madrigal Redondo, quien analizó el último pliego de reivindicaciones presentado, la documentación adjunta a la solicitud y los agravios presentados por la apelante.

Así, el perito nombrado concluye:

En cuanto al contenido de exclusiones de patentabilidad y materia no considerada invención, se establece que hay segundos usos, cambios de formas y dimensiones, yuxtaposiciones, ya que toda la materia



reivindicada es previamente conocida en el arte y no se demuestra un efecto inesperado.

En cuanto al contenido de la novedad dicho profesional, señaló:

El arte previo describe formulaciones de compuesto en combinación con otros antigénicos en D1 en páginas 18-19; tabla 1; compuestos 1, 3-4, página 21; ejemplo 4; tabla II, reivindicaciones 1, 3-4. También describe composiciones fungicidas sinérgicas con otros fungicidas. En este caso debe resaltarse los defectos citados en capítulos anteriores como no utilizar una proporción específica sino un rango, no se reclama una combinación específica sino dos grupos de combinaciones con al menos ocho opciones diferentes de combinaciones, esto sumado a los amplios rangos y aunado al hecho de que el supuesto efecto sinérgico no se reclama en específico para SEPTTR, y que en las reivindicaciones 5 y 19 se reclaman otras combinaciones de tipo profético donde se incluye un tercer principio activo, y que los factores de sinergia no son estadísticamente reproducibles y no aplican para todas las combinaciones reclamadas en las reivindicaciones 1 a 26.

Esto implica que los elementos el compuesto de fórmula 1 descrito en D1 con acción anifúngica en combinación con un fungicida multisitio para el caso del grupo de reivindicaciones 1 a 13 y en combinación con estrobilurinas en las reivindicaciones 14 a 26, para mejorar el efecto antifúngico, es revelado por el arte previo, por tanto debido a la generalidad y ambigüedad de la solicitud y a combinarse en las reivindicaciones efectos no



soportados o proféticos se concluye que D1 anticipa en sus características técnicas lo reclamado en las reivindicaciones 1 a 26. Por tanto, las reivindicaciones de la 1 a la 26 no son novedosas según lo divulgado en D1.

La falta de novedad implica por sí misma que no existe altura inventiva, sin embargo, el perito indica que los documentos D1 a D6 revelan *“...la ventaja de utilizar combinaciones antifúngicas para mejorar la acción de las composiciones en reducir la dosis, aumentar el espectro de acción, aumentar la potencia antifúngica, disminuir la resistencia a los principios activos, en otros efectos benéficos conocidos por el experto medio en la materia.”*.

Además, indica que no es dable analizar la aplicación industrial por la ampliación en la materia reivindicada según se explicó, y al referirse a composiciones y usos generales donde se incluyen combinaciones proféticas, cuyos resultados no pueden verificarse de forma estadística, las reivindicaciones no son específicas, ni creíbles, ni substanciales para su utilidad.

Al no cumplir la solicitud con los requisitos establecidos en la Ley de Patentes, no se aprueba su concesión. Todo en virtud del estudio técnico de primera instancia, y del peritaje de segunda instancia, que son coincidentes en cuanto a que se incumplen los artículos 1, 2 y 6 de la Ley de Patentes.

Ahora bien, analizada la apelación, tenemos que si bien, ante la audiencia dada por este Tribunal, se presentan argumentos de índole técnico contestando al peritaje del Dr. Madrigal Redondo, la aplicación





de las soluciones propuestas para corregir los problemas de claridad, suficiencia y nivel inventivo implica modificar el pliego reivindicatorio, lo cual no es posible de acuerdo a los artículos 8.1 de la Ley de Patentes y 19.3 de su Reglamento, decreto ejecutivo 15222-MIEM-J, los que responden al principio de seguridad jurídica que debe privar en todos los procedimientos, y que impide que estos se prolonguen de forma indefinida en el tiempo, imponiendo que sean resueltos de forma definitiva. Por eso es por lo que el plazo para modificar reivindicaciones fenece en la primera instancia, no siendo dable tratar de variarlas en sede de apelación.

Finalmente, en cuanto a la solicitud divisional solicitada en el escrito presentado como respuesta al peritaje de segunda instancia, considera este Tribunal que no es procedente, en virtud de que no es un acto que deba ser solicitado ante esta sede, sino que se debe solicitar al Registro de la Propiedad Intelectual, para que pueda analizar su procedencia.

#### **POR TANTO**

Se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por María Vargas Uribe representando a **ADAMA MAKHTESHIM LTD.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:51:38 horas del 13 de diciembre de 2022, 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.**

Firmado digitalmente por  
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 06/03/2024 02:52 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por  
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 06/03/2024 03:35 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por  
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)  
Fecha y hora: 06/03/2024 02:44 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por  
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)  
Fecha y hora: 06/03/2024 02:49 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por  
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)  
Fecha y hora: 06/03/2024 03:02 PM

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: INVENCION

TNR: 00.38.04

NIVEL INVENTIVO

TG: INVENCION

TNR: 00.38.05