



RESOLUCION DEFINITIVA  
EXPEDIENTE 2023-0274-TRA-PI  
SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA PATENTE DE INVENCION  
"MATERIALES Y MÉTODOS PARA EL CONTROL DE NEMATODOS"  
LOCUS AGRICULTURE IP COMPANY, LLC., apelante  
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-284)  
PATENTES DE INVENCION.

## VOTO 0482-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cincuenta y 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, abogada, vecina de San José, Escazú, en su condición de apoderada especial LOCUS AGRICULTURE IP COMPANY, LLC., sociedad organizada y existente conforme las leyes de Estados Unidos, con domicilio en 30500 Aurora Road, Suite 180 Solon (44139) OH Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:28:12 horas del 2 de mayo de 2023.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.



## CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** La abogada López Quirós, en su condición dicha, solicitó la patente de invención **MATERIALES Y MÉTODOS PARA EL CONTROL DE NEMATODOS**.

En el informe técnico concluyente el examinador señaló que lo que se pretende proteger contiene materia no considerada invención; en consecuencia, el nuevo pliego aportado no supera las objeciones señaladas en los exámenes previos. Además, incumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. En consecuencia, no recomienda su protección.

Con fundamento en el informe técnico concluyente, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó lo solicitado.

La representante de la compañía solicitante interpone recurso de apelación, y solicita el nombramiento de un nuevo perito, con el fin de determinar la patentabilidad de la solicitud de invención acorde a los comentarios técnicos que se indican.

Mediante peritaje de segunda instancia, el Dr. Freddy Arias Mora emite dictamen con resultado positivo, al determinar luego del estudio realizado que la materia contenida en las reivindicaciones 1 a 12 cumplen con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Por tanto, recomienda su protección.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho relevante para el dictado de la presente resolución, lo siguiente:



- Del informe técnico rendido en segunda instancia se determina que las reivindicaciones 1 a 12 cumplen con los requisitos de patentabilidad: novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

**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 tiene 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 o no 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 la 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 se desprende que el Registro de la Propiedad Intelectual, denegó la solicitud de la patente de invención, al determinar conforme el informe técnico concluyente que la solicitud de invención propuesta no cumplió con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Además, de contener materia no considerada invención, ordenándose ante la falta de requerimientos técnicos el archivo del expediente.

Sin embargo, dado los argumentos técnicos traídos en alzada y analizados por el perito Dr. Freddy Arias Mora, se establece que las reivindicaciones 1 a 12 propuestas en la patente de invención MATERIALES Y MÉTODOS PARA EL CONTROL DE NEMATODOS, sí cumplen con los requerimientos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, estableciendo lo siguiente:

Respecto al análisis de la novedad señaló que, dentro del estado del arte previo, ninguno de los documentos D1 a D5 establecen métodos para controlar plagas de nematodos, en cuanto a ello indica:

“[...] dicho método comprende preparar una composición nematicida a base de microbios mediante el cultivo de un



microorganismo que es *Pseudozyma aphidis* en condiciones tales que el microorganismo produce un biosurfactante que es un lípido de manosileritritol (MEL), donde dicha composición nematicida comprende el microorganismo y un caldo en el que es cultivado el microorganismo, dicho caldo que comprende MEL, y donde dicho método además comprende mezcla la composición nematicida con agua y aplicar la composición nematicida a los nematodos, el suelo y/o a una semilla. [...].”

De ahí que concluya que, al no estar contenida dicha composición en el estado del arte previo, la solicitud cuenta con el requerimiento técnico de novedad.

En cuanto al nivel inventivo establece que, en el estado del arte citado en los documentos D1 a D5, no se describe ningún documento que divulgue un biosurfactante producido por *Pseudozyma aphidis*, que es un lípido de manosileritritol (MEL), ni su aplicación en el control de nematodos. Como tampoco ningún documento del estado, ni la combinación de estos, sugiere la utilización de los MEL producidos específicamente por *Pseudozyma aphidis* para una preparación nematicida. Por lo que, debido a las diferencias de los distintos biosurfactantes, sustituir estos o los microorganismo por otro totalmente distinto y esperar resultados nematicidas no es obvio para un experto medio en la materia. En este sentido, dado que las características propias de la composición nematicida no se desprenden de manera obvia la solicitud cumple con el requisito esperado de nivel inventivo.

Por las consideraciones determinadas en la invención la solicitud al tener una utilidad específica, sustancia y creíble cumple con el



contenido de aplicación industrial, siendo procedente bajo las citadas consideraciones la concesión de la materia reclamada en las reivindicaciones 1 a 12.

En consecuencia, se concluye que la solicitud de la patente de invención MATERIALES Y MÉTODOS PARA EL CONTROL DE NEMATODOS es acorde con lo estipulado en la Ley de Patentes, ya que es nueva, tiene nivel inventivo y es susceptible de aplicación industrial, además de cumplir con el resto de resto de requisitos que exige nuestro ordenamiento legal.

### **POR TANTO**

Se declara con lugar el recurso de apelación planteado por María del Pilar López Quirós representando a LOCUS AGRICULTURE IP COMPANY, LLC., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:28:12 horas del 2 de mayo de 2023, la que en este acto se revoca, para que se acoja la solicitud de la patente de invención MATERIALES Y MÉTODOS PARA EL CONTROL DE NEMATODOS. 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: 13/03/2024 01:53 PM

Karen Quesada Bermúdez



Firmado digitalmente por  
CARLOS JOSE VARGAS JIMENEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 15/03/2024 10:59 AM

Carlos José Vargas Jimenez

Firmado digitalmente por  
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)  
Fecha y hora: 13/03/2024 10:46 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por  
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)  
Fecha y hora: 13/03/2024 02:10 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por  
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)  
Fecha y hora: 13/03/2024 11:19 AM

Guadalupe Ortiz Mora

*omaf/KQB/CJVJ/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