RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0545-TRA-PI

SOLICITUD DE CONCESION DE LA PATENTE DE INVENCION "DERIVADOS QUE CONTIENE ANTRAQUINONA COMO PRODUCTOS AGRÍCOLAS BIOQUÍMICOS"

MARRONE BIO INNOVATIONS INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2012-170)

PATENTES DE INVENCION

VOTO 0279-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cincuenta y ocho minutos del once de junio de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado Néstor Morera Víquez, mayor de edad, abogado, con cédula de identidad 1-1018-0975, en su condición de apoderado especial de la empresa **MARRONE BIO INNOVATIONS INC,** con domicilio en 2121 Second Street Suite 107b, Davis, CA 95618, EE.UU, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 12:37:06 horas del 12 de setiembre del 2019.

Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La empresa **MARRONE BIO INNOVATIONS, INC**, solicita se inscriba la patente de invención **"DERIVADOS QUE**

CONTIENE ANTRAQUINONA COMO PRODUCTOS AGRÍCOLAS BIOQUÍMICOS", cuyos inventores fueron los señores Huazhang Huang y Campbell Brian, el primero de nacionalidad china y el segundo estadounidense.

Dicha solicitud de patente de invención después de la presentación de varias enmiendas al cartel de reivindicaciones tiene por objeto lo siguiente:

II. Objeto de la invención

Una formulación líquida que comprende (a), (b general) y (c):

(a) una preparación que comprende 0.01% a 45% en peso de un extracto derivado de una raíz de *Reynoutria sachalinensis*, en la que este extracto comprende parietina (physcion), crisofanol y emodina;
(b) 0.1% a 15% en peso de uno o más C_2-C_7 alcoholes alifáticos o glicol y lactonas; y
(c) 0.1% a 50% en peso de lauril sulfato de sodio.

Además, se reivindica una microemulsión que comprende (a), (b) y (c) particulares y (d):

(a) 1% a 30% en peso de un extracto de raíz derivado de Reynoutria sachalinensis, donde dicho extracto de raíz comprende parietina (fisciona), crisofanol y emodina;
(b) 1% a 15% en peso de hexanol y 2% a 8% en peso de propilenglicol;
(c) 10% a 40% en peso del tensioactivo laurilsulfato de sodio y del tensioactivo 2-[2-[3,4-bis(2-metoxietoxi)oxolan-2-il]-2-(2-metoxietoxi)etoxi]-etilhexadecanoato); y
(d) 2% a 10% en peso de propionato de calcio o sorbato de potasio.

Una vez publicada la solicitud conforme lo establece la normativa, no se presentaron oposiciones.

Mediante los informes técnicos: preliminar fase 1, preliminar fase 2, concluyente 1, e informe técnico concluyente 2, emitidos por la PhD Jéssica M. Valverde Canossa, en fechas 27 de febrero y 27 de octubre ambos de 2017, 21 de noviembre de 2018 y 22 de julio de 2019 respectivamente, dicha solicitud fue rechazada. En el informe técnico preliminar fase 1 se objeta la unidad de invención y se indica que tampoco se cumple con la claridad y suficiencia. De dicho informe, se da audiencia a la parte solicitante la que presenta un nuevo juego de 19 reivindicaciones.

En el informe técnico preliminar fase 2, nuevamente no se cumple con la unidad de invención, claridad ni suficiencia, y en cuanto a la novedad se encuentran documentos en el estado de la técnica, por lo que se deniegan las reivindicaciones enmendadas 1 a 19. De nuevo se le da audiencia al interesado y este presenta un nuevo juego de 6 reivindicaciones. En el informe técnico concluyente 1, la examinadora determinó que la reivindicación 4 no cumple con los requisitos de claridad ni suficiencia, por tanto, no se recomienda la concesión de la patente, pues incumple con los requisitos establecidos en los artículos 2, 6-7 y 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos Utilidad. Además, se encuentran documentos en el estado de la técnica que afectan la invención pedida. En este informe, la examinadora incluye elementos nuevos de los cuales al solicitante no se le dio audiencia, por lo que, en atención al Voto 300-2014 emitido por el Tribunal Registral Administrativo, el Registro de origen comunica al interesado este último informe técnico, y se le concede un mes de plazo para que manifieste lo que tenga a bien con respecto a este. Mediante escrito presentado el 28 de febrero de 2019, el representante de la empresa interesada, solicita una entrevista con la examinadora a cargo, la cual se concede y se realiza la minuta de reunión con fecha 13 de marzo del 2019, donde se consideran por ambas partes algunos aspectos en relación con lo pedido. Como corolario de ello, la representación de la empresa MARRONE BIO INNOVATIONS INC, presenta un nuevo capítulo de 6 reivindicaciones enmendadas.

Finalmente, y mediante informe técnico concluyente 2, la examinadora indica que la invención solicitada no cumple con los requisitos de claridad y suficiencia. Asimismo, le antepone varios documentos encontrados en el estado del arte, y su recomendación es no conceder la patente de invención "**DERIVADOS QUE CONTIENE ANTRAQUINONA COMO PRODUCTOS AGRICOLAS BIOQUIMICOS".**

El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución final dictada a las 12:37:06 horas del 12 de setiembre de 2019, resolvió denegar la solicitud de patente por no cumplir con los

requisitos de patentabilidad, a saber: claridad, suficiencia, novedad y nivel inventivo, ordenando su archivo.

Inconforme con la citada resolución, la representación de la empresa **MARRONE BIO INNOVATIONS, INC**, interpuso recurso de apelación y entre sus agravios solicitó que se ordene la realización de un nuevo peritaje que proporcione mayores elementos al Tribunal sobre la materia de la presente invención. Acorde con lo solicitado este Tribunal ordenó la realización de ese peritaje en esta instancia, el cual una vez adjunto al expediente por la perita nombrada, le fue notificado al representante de la empresa gestionante mediante resolución de audiencia de prueba para mejor resolver.

El informe fue realizado en fecha 17 de noviembre del 2020, por la Dra. Alejandra Quintana Guzmán (folio 60 legajo de apelación). El perito después de estudiar la solicitud, los alegatos del solicitante, los informes técnicos de primera instancia, concluyó que las reivindicaciones 1 a 6 no pueden ser protegidas mediante una patente de invención dado que contienen materia considerada como no invención por la Ley 6897, artículo 1 inciso 2b. La descripción no presenta evidencia suficiente para que sea aplicada la salvedad del artículo 1 inciso 2d. Establece que la razón principal por la que se deniega la solicitud es por la falta de suficiencia que presenta la descripción.

La representación de Marrone Bio Innovations INC. responde a la audiencia del informe técnico pericial argumentando, que la perito plantea circunstancias que no fueron materia de la evaluación administrativa realizada por parte del Registro Nacional. Plantea que en esta etapa del proceso no existe posibilidad de enmendar su solicitud, donde no existió oportunidad ni garantía de defensa. Indica que se fijó un escenario nuevo y completamente distinto al que fue materia de la apelación, y que la evaluación administrativa fue realizada de manera incorrecta y sin las garantías necesarias para el solicitante, por lo que la resolución debe revocarse retrotrayéndose al momento de la evaluación de fondo para que se haga una evaluación correcta con el fin de se conceda la patente solicitada o en su defecto la orden

para la realización de una valoración adecuada con todas las garantías. (folio 129 del legajo de apelación).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho probado el siguiente:

1. Que la solicitud de patente de invención denominada "**DERIVADOS QUE CONTIENE ANTRAQUINONA COMO PRODUCTOS AGRÍCOLAS BIOQUÍMICOS"** no cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos en el artículo 1 inciso 2b de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867. (folios 61 al 78 del legajo de apelación, correspondiente a Informe Técnico emitido en segunda instancia por la perito Dra. Alejandra Quintana Guzmán).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos con tal carácter de importancia para la presente resolución.

CUARTO. 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. El artículo 2 de 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), establece que para la concesión de una patente se debe cumplir con los requisitos de **novedad, nivel inventivo y aplicación industrial**.

Para la verificación de tales requisitos, el artículo 13 inciso 2) de la citada Ley, autoriza al Registro para que, en la fase de calificación o examen de fondo de una solicitud de patente de invención, pueda requerir la opinión de centros oficiales, de Educación Superior, científicos, tecnológicos o profesionales, nacionales o extranjeros, o de expertos

independientes en la materia, lo que resulta fundamental para que coadyuve en la toma de decisión por parte del operador jurídico.

Respecto de otros requisitos de patentabilidad, en el artículo 6 de esa misma Ley, se establecen las características de **claridad y suficiencia**, por cuanto en su inciso 4) dispone que en la descripción de la solicitud de un registro de patente se 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.* Asimismo, en el artículo 7 de dicha norma se relaciona el requisito de **unidad de la invención**, el cual consiste en que cada solicitud debe referirse a una única *invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo general.*

Teniendo claro lo anterior, la empresa solicitante propuso la elaboración de un nuevo estudio pericial ante esta segunda instancia administrativa, lo cual fue aceptado y se nombró para ello a la **Dra. Alejandra Quintana Guzmán,** con el fin de que procediera a lo encomendado. Producto de ello, rindió el Informe Técnico Pericial TRAAQG20/0002 (folio 61 al 78 del legajo de apelación), en donde manifiesta que se referirá a las reivindicaciones aportadas ante el Registro Nacional del 22 de mayo del 2019 a efecto de determinar si cumple los requisitos de patentabilidad, y que fueron evaluadas por la PhD Jéssica M. Valverde Canossa.

La profesional indica que se analizarán las reivindicaciones 1 a 6 presentadas a folios 213 y 214 del expediente principal cuya revisión corresponde a los criterios emitidos en el informe técnico concluyente 2, donde comparará el criterio del primer examinador con el suyo, especialmente al apartado de claridad de los informes técnicos concluyentes 1 y 2, donde el solicitante se basa en una variación de criterio del examinador en el ITC-2 sobre las reivindicaciones aportadas, concretamente la reivindicación 6.

Por lo tanto, respecto a la solicitud de la invención denominada "**DERIVADOS QUE CONTIENE ANTRAQUINONA COMO PRODUCTOS AGRÍCOLAS BIOQUÍMICOS"** el peritaje indica**:**

1. **Exclusiones de patentabilidad o no invenciones del artículo**, no se encontró materia referida directamente a materia excluida de patentabilidad en las reivindicaciones 1 a 6; no obstante, señaló que tales reivindicaciones contienen materia no considerada invención por el artículo 1 inciso 2d de la Ley 6867.
2. En cuanto a la **Unidad de Invención**, en el juego reivindicatorio se presenta dos reivindicaciones independientes, la 1 y la 6, donde su elemento enlazador es el extracto de raíz derivado de "Reynoutria sachalinensis" y aunque a priori se determina unidad de invención, al buscar en el arte previo se evidencia que el extracto es conocido en productos agroquímicos (documentoWO1999/032205 del 28 de marzo del 2002), siendo que a posteriori el elemento enlazador no cumple con los requisitos para funcionar como tal, sea no es nuevo ni tiene actividad inventiva, por lo que no existe unidad de invención entre las reivindicaciones 1 y 6. Existiendo una omisión a favor del solicitante pues la examinadora no objeta la unidad de invención en el ITC-2 por su análisis a priori durante el ITPF1 e ITPF2 y no a posteriori en el ITC e ITC-2.
3. Con respecto a la **Claridad,** al presentarse en las reivindicaciones 1 a 6 el término abierto "comprende", "aproximadamente" y frases como "uno o más", generan falta de claridad por imprecisos, dejando abierta la posibilidad de incluir cualquier otra característica no escrita en la reivindicación o innumerable cantidad de posibilidades para las que no existe soporte. En lo que respecta al criterio de la examinadora inicial en cuanto a la claridad de las reivindicaciones 1 a 5 del ITC-2, hay falta de claridad, misma que omitió erróneamente en la reivindicación 6, pues aquí existe un término abierto como se indicó supra.

4. Ahora bien, respecto a la **Suficiencia o Soporte**, al haber términos abiertos corre la misma suerte de la claridad, pues las reivindicaciones 1 y 6 no tienen soporte y sus dependientes igual, ya que presentan términos imprecisos además de ser insuficiente en evidenciar un efecto sorprendente en la materia correspondiente, por lo que la perito concuerda con el criterio emitido por la examinadora.
5. Respecto a la **Novedad y Nivel Inventivo** no puede desarrollarse ya que existen distintos problemas y objeciones en las reivindicaciones en los apartados anteriores que imposibilitan, al existir problemas de claridad, unidad de invención y soporte una comparación de todas las características esenciales en cada reivindicación. Por lo tanto, el análisis de estos dos criterios no podría realizarse; véase que en el apartado 2 de unidad de invención el extracto ya es conocido en el arte previo, revelado en el documento WO1999/032205, ya que este describe el extracto mismo y para el mismo uso en un líquido agroquímico. Al no haber novedad tampoco el extracto cumple con el requisito de nivel inventivo. Por ello se concuerda con el análisis realizado por la examinadora en la fase ITC-2 para las reivindicaciones 1 a 5. No existe materia a comparar con el arte previo dado que hay múltiples problemas de claridad en las reivindicaciones y descripción, y en lo que respecta a la reivindicación 6, esta carece de soporte, por lo que no debió emitir un criterio en este apartado en el ITC-2, aun así el criterio es correcto, pero no se establece una idea de novedad o nivel inventivo.
6. En cuanto a la **Aplicación Industrial**, sí se cumplen los presupuestos.

Así las cosas, afirma la profesional designada en segunda instancia que: "…Después de estudiar la solicitud, los alegatos del solicitante, los informes ITC e ITC-2 y realizar un nuevo informe técnico según fue solicitado por este Tribunal, se puede concluir que tal y como fueron presentadas las reivindicaciones 1 a 6 ante la oficina de patentes del Registro Nacional, estas no pueden ser protegidas mediante una patente de invención dado que contienen materia no considerada invención por la Ley 6867, artículo 1 inciso 2b. La descripción no presenta la evidencia suficiente para que sea aplicada la salvedad del artículo

1 inciso 2d. Se establece que existió un error importante en la evaluación de la claridad durante el ITC de parte de la examinadora. No obstante, según el peritaje técnico realizado anteriormente, la razón principal de objeción de la protección de la solicitud no se basa en claridad o en cumplimiento de novedad y nivel inventivo, sino en la insuficiencia que presenta la descripción." (folio 78 del legajo de apelación).

Si bien es cierto, el solicitante indica que la señora perito se extralimita en su análisis y que la evaluación de lo sometido a estudio fue realizado de una manera incorrecta, lo que quizás podría ser cierto en algunos aspectos evaluados, no se puede perder de vista que ambas expertas en la materia son coincidentes en la falta de claridad por lo menos en cinco de las reivindicaciones, concretamente de la 1 a la 5.

Respecto a la reivindicación 6 la examinadora del Registro de origen concedió ese requisito de claridad en el segundo informe concluyente, claridad que no fue observada por la perito Quintana Guzmán, análisis que no extralimita su función, por cuanto el objeto de estudio de esta profesional era analizar si las reivindicaciones aportadas de la 1 a la 6 cumplían los requisitos de patentabilidad, entre ellos unidad de invención, claridad y suficiencia. Si se observa en ambos informes, también el elemento suficiencia es objetado, ya que este se encuentra ausente en todas las reivindicaciones.

Bajo este conocimiento, de qué forma se alteraría lo analizado por la profesional Quintana Guzmán, al indicar algunos otros términos que afectan la claridad no observados en el informe de primera instancia, si para que una propuesta como la que se presenta sea considerada invención, es necesario que cumpla a cabalidad con unidad de invención, claridad, suficiencia, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

Ambas profesionales son coincidentes en que la propuesta carece de estos elementos, quizás como se indicó existió una luz de esperanza al otorgarse claridad a la reivindicación 6, pero como bien lo indica la perito de esta instancia, aunque esa reivindicación tenga ese requisito,

carece de soporte o suficiencia para la utilización de la raíz. Son coincidentes también las profesionales nombradas, al establecer la problemática que surge al querer establecer novedad en las reivindicaciones, cuando existen múltiples problemas de claridad y suficiencia encontradas en estas. Recuérdese la importancia de que la patente propuesta cumpla con los tres primeros requisitos de unidad de invención, claridad y suficiencia, porque al estar completamente definido que es lo que se quiere patentar, sin posibilidad de que exista alguna duda que incline a pensar por el experto sobre la posibilidad que surja otro objeto que afecte esos requisitos, en otras palabras, si lo pedido se encuentra bien definido y limitado a lo que se propone, el informe es trasparente y elocuente para admitir o no la invención. Solo de esta forma, el examinador podría compararla en el estado de la técnica con documentos fehacientes que puedan o no afectar la propuesta.

En estas condiciones no es posible para este Tribunal retrotraer la instancia hasta el momento de la evaluación de fondo, porque consta en el expediente dos informes coincidentes en rechazar la patente solicitada. Ambas coinciden en la esencia de lo descrito, por lo que no es posible acceder a lo pedido por el gestionante.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos y citas legales expuestas, este Tribunal procede a declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Néstor Morera Víquez, apoderado especial de la empresa **MARRONE BIO INNOVATIONS INC**, contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 12:37:06 horas del 12 de setiembre del 2019, la que en este acto se confirma, denegándose la patente de invención denominada **"DERIVADOS QUE CONTIENE ANTRAQUINONA COMO PRODUCTOS AGRÍCOLAS BIOQUÍMICOS"**

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **sin lugar** el recurso de

apelación planteado por el licenciado Néstor Morera Víquez, en su condición de apoderado especial de la empresa **MARRONE BIO INNOVATIONS INC,** contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 12:37:06 horas del 12 de setiembre del 2019, la que en este acto se **confirma** para que se deniegue la solicitud de registro de la patente denominada **"DERIVADOS QUE CONTIENE ANTRAQUINONA COMO PRODUCTOS AGRÍCOLAS BIOQUÍMICOS"**. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

Maut/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM.

DESCRIPTORES:

CONCESIÓN DE LA PATENTE

TG: INSCRIPCIÓN DE LA PATENTE DE INVENCIÓN

TNR: 00.39.12

INSCRIPCIÓN DE LA PATENTE DE INVENCIÓN

TE: CONCESIÓN DE LA PATENTE

DENEGACIÓN DE LA PATENTE

TG: PATENTES DE INVENCIÓN

TNR: 00.39.55