
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0475-TRA-PI

OPOSICION A LA SOLICITUD DE CONCESIÓN DE LA PATENTE DE INVENCION “CONTROL SINÉRGICO DE LAS MALEZAS DESDE LAS APLICACIONES DE AMINOCICLOPIRACLOL Y FLUROXIPIR”

DOW AGROSCIENCES LLC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2015-198)

PATENTES DE INVENCION

VOTO 0280-2021

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Simón A. Valverde Gutiérrez, cédula de identidad 3-0376-0289, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **DOW AGROSCIENCES LLC**, organizada y existente de conformidad las leyes de los Estados Unidos de América, con domicilio en 9330 Zionsville Road Indianápolis, Indiana 46268-10542121, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:59:04 horas del 17 de junio de 2020.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La empresa DOW AGROSCIENCES LLC solicita se inscriba como patente la invención CONTROL SINERGICO DE LAS MALEZAS DESDE LAS APLICACIONES DE AMINOCICLOPIRACLOR Y FLUROXIPIR, que tiene por objeto composiciones herbicidas que comprenden una cantidad sinérgicamente eficaz como herbicida de (a) aminociclopiraclor, o una sal o éster agrícolamente aceptable del mismo y (b) fluroxipir, o una sal o éster agrícolamente aceptable del mismo. La memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños quedan depositados.

Presentó oposición la abogada Lineth Magaly Fallas Cordero, vecina de San José, cédula de identidad 1-1007-0268, en calidad de apoderada especial de la compañía DESARROLLO E INVESTIGACION AGRICOLA DE SAN JOSE S.R.L., indicando que la patente solicitada incumple con los requisitos básicos de patentabilidad como falta de novedad, altura inventiva, y materia excluida de patentabilidad.

Mediante informe técnico emitido por la Dra. Cyntia Arrieta Solís, se indica que la invención solicitada no cumple con el requisito de nivel inventivo ni aplicación industrial, además de contener materia no considerada invención, siendo que no se recomienda la concesión de la patente.

El Registro de la Propiedad Intelectual declaró con lugar la oposición y denegó la solicitud de patente de invención.

Inconforme con la citada resolución, la representación de DOW AGROSCIENCES LLC. interpuso recurso de apelación, y en el término reglamentario que otorga este Tribunal para emitir agravios solicitó la realización de un nuevo peritaje que proporcione mayores luces sobre la materia de la presente invención. Acorde con lo solicitado, este Tribunal ordenó su realización, el cual una vez adjunto al

expediente por el perito nombrado, le fue notificado a las partes mediante resolución de audiencia de prueba para mejor resolver.

La representación de la empresa DOW AGROSCIENCES LLC. responde a la audiencia del informe técnico pericial, solicitando que se acoja lo dispuesto y se conceda la solicitud de patente de invención.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Que la solicitud de patente de invención CONTROL SINERGICO DE LAS MALEZAS DESDE LAS APLICACIONES DE AMINOCICLOPIRACLOR Y FLUROXIPIR cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos en la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad (informe pericial emitido en segunda instancia folios 83 a 89 legajo de apelación).

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. De acuerdo con el artículo 1 de la Ley 6867, de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad (en adelante Ley de Patentes), invención es “...*toda creación del intelecto humano, capaz de ser aplicada en la industria, que cumpla las condiciones de patentabilidad previstas en esta ley.*”, y puede tratarse de “...*un producto, una máquina, una herramienta o un procedimiento de fabricación y estará protegida por*

la patente de invención.”. Asimismo, excluye la materia que no se considera invención y la que, aun siendo invenciones, no resultan patentables.

La Ley de Patentes ha adoptado la metodología común en el derecho comparado para determinar que una invención es patentable, utilizando al efecto tres tipos de criterios:

Requisitos positivos de patentabilidad. Se contienen en el artículo 2 inciso 1 de la Ley de Patentes, al establecer que para la concesión de una patente debe cumplir con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial. Para la verificación de tales requisitos, el artículo 13 inciso 2) de la citada Ley autoriza a que el Registro, en la fase de examen de fondo, pueda requerir la opinión de centros oficiales, de educación superior, científicos, tecnológicos o profesionales, nacionales o extranjeros, o de expertos independientes en la materia, y *“...resulta fundamental y determinante para el dictado de una resolución administrativa acertada y sustancialmente conforme con el ordenamiento jurídico, toda vez, que en estos casos se deben analizar, estudiar y ponderar extremos eminentemente técnicos y científicos que exceden los conocimientos ordinarios del órgano administrativo decidor y competente. En tales supuestos, resulta de vital importancia que el órgano decidor y su contralor jerárquico o no jerárquico se hagan asistir y fundamenten sus apreciaciones de orden jurídico en una experticia que aborde los aspectos técnicos y científicos...”* (Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, voto 650-02 de las 9:15 horas del 9 de agosto de 2002).

Condiciones negativas de patentabilidad. Se refiere a las condiciones que impiden que una invención sea patentable, que incluye la enumeración de casos en que se considera que no existe una invención y que nuestra Ley de Patentes las señala en el artículo 1 inciso 2.

Las excepciones a la patentabilidad. Son los extremos que conducen a que, aunque exista invención, sea tenida por no patentable. Se trata de los casos contemplados en el artículo 1 inciso 3 de la Ley de rito, en los que existe invención, pero respecto de los cuales, por motivos de política legislativa, se niega el patentamiento.

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, y se procedió al nombramiento del Dr. Freddy Arias Mora, quien al realizar el examen de las 31 reivindicaciones contenidas en los folios 114 a 117 del expediente principal indicó:

Materia excluida de patentabilidad... Es necesario establecer si el resultado industrial de la combinación de dos sustancias conocidas en el estado del arte como el aminociclopiraclor y el fluroxipir son obvios para un técnico en la materia. En el caso concreto la solicitud reivindica los dos compuestos químicos que se utilizan de manera conjunta y podrían tener un efecto sinérgico. No es posible señalar a priori que no es materia patentable, sino

que es necesario realizar un análisis detallado del estado del arte y establecer si la combinación de estos compuestos genera un resultado que es obvio para un técnico en la materia. Unidad de la invención. Las reivindicaciones cumplen con unidad de la invención... Claridad. Las reivindicaciones son claras y concisas respecto de la materia que se pretende proteger, por lo tanto, cumple con claridad... Suficiencia. Las reivindicaciones cumplen con el requisito de suficiencia... Estado del arte previo. Los siguientes documentos fueron considerados como parte del arte previo en el estudio realizado en el Registro de la Propiedad: D1. US2011287935 publicado el 24/11/2011. El documento D1 será utilizado para determinar la novedad y el nivel inventivo de la solicitud... Novedad. Las reivindicaciones cumplen con el requisito de novedad... Nivel Inventivo... es importante contrastar los argumentos expuestos por el Registro de la Propiedad y los presentados por el solicitante... establecer claramente las razones por las cuales la solicitud podría o no tener nivel inventivo... La solicitud contiene detalles, figuras y ejemplos de cómo replicar la invención. El aspecto fundamental para determinar si la solicitud cumple con el requisito de nivel inventivo es si el método reivindicado es obvio a partir del estado del arte. Determinar la obviedad de una invención es un proceso complejo que implica colocarse frente a un problema técnico y a partir del estado del arte, que incluye las publicaciones realizadas hasta ese momento, determinar si para un experto medio en la materia es evidente la solución del problema. Para el caso concreto implica que a partir de D1, debe derivarse de manera obvia la combinación reivindicada. La solicitud demuestra un efecto sinérgico entre aminociclopiraclor y fluroxipir, la tabla 1 de la descripción. Este efecto sinérgico es superior al que se produciría de la simple combinación de los efectos individuales de cada compuesto, tal como se indica en el porcentaje de control promedio de la maleza pronosticado por Colby y el porcentaje

control promedio de la maleza medido. En el estado del arte, se describen compuestos que contienen naptalm junto con aminociclopiraclor y fluroxipir. De la lectura de D1 no es posible predecir que puede existir un efecto sinérgico con la combinación de aminociclopiraclor y fluroxipir, sin la presencia de naptalm. No existen elementos objetivos que se desprendan de D1 para afirmar que el resultado sinérgico es obvio. Por lo tanto, sí cumple con el requisito de nivel inventivo... Aplicación industrial. Las reivindicaciones cumplen con el requisito de aplicación industrial al ser utilizadas como herbicidas... Conclusión De acuerdo con el análisis realizado se determina que la solicitud denominada CONTROL SINERGICO DE LAS MALEZAS DESDE LAS APLICACIONES DE AMINOCICLOPIRACLOR Y FLUROXIPIR, sí cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo, por lo tanto, sí es patentable de acuerdo con lo estipulado en la ley de Patentes Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos Utilidad, N° 6867, la cual señala que una invención es patentable si es nueva, si tienen nivel inventivo y si es susceptible de aplicación industrial.

De acuerdo con el informe técnico del perito, se avalan las razones dadas por el apelante, en el sentido de que de D1 no se puede derivar el efecto sinérgico entre aminociclopiraclor y fluroxipir expresado en la tabla 1 de la descripción, sin la presencia del naptalm. Si vemos el Informe Técnico Concluyente (f. 124 expediente principal), al tocar el nivel inventivo solamente se indica que el efecto sinérgico de aminociclopiraclor y fluroxipir es conocido y divulgado por D1, sin embargo, no se dice nada de la exclusión del naptalm de la fórmula, que es base de los agravios expuestos por el apelante.

En definitiva, la pericia solicitada en la prueba para mejor resolver demuestra a este Tribunal que la invención CONTROL SINERGICO DE LAS MALEZAS DESDE LAS

APLICACIONES DE AMINOCICLOPIRACLOR Y FLUROXIPIR cumple con los requisitos para que le sea otorgada la categoría de patente, por lo que se debe declarar con lugar la apelación interpuesta y revocar la denegación para que la patente sea otorgada.

POR TANTO

Se declara con lugar el recurso de apelación planteado por Simón A. Valverde Gutiérrez representando a DOW AGROSCIENCES LLC, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:59:04 horas del 17 de junio del 2020, la que en este acto se revoca para que se otorgue la solicitud de registro de la patente CONTROL SINERGICO DE LAS MALEZAS DESDE LAS APLICACIONES DE AMINOCICLOPIRACLOR Y FLUROXIPIR, denegándose la oposición de DESARROLLO E INVESTIGACION AGRICOLA DE SAN JOSE S.R.L. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J, 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.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

maut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

CONCESIÓN DE LA PATENTE

TG: INSCRIPCIÓN DE LA PATENTE DE INVENCION

TNR: 00.39.12

INSCRIPCIÓN DE LA PATENTE DE INVENCION

TE: CONCESIÓN DE LA PATENTE

TG: PATENTES DE INVENCION

TNR: 00.39.55