

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0816-TRA-PI

**Solicitud del Inscripción de patente tramitada por la vía del PCT para la invención de
“COMBINACIONES DE COMPUESTOS ANTIFÚNGICOS Y ACEITE DE ÁRBOL DE
TÉ”**

STOCKTON (ISRAEL) LTD, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2014-209)

Patentes

VOTO N° 509-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con treinta minutos del dos de junio de dos mil quince.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, abogada, vecina de San José titular de la cédula de identidad número uno seiscientos setenta y nueve novecientos sesenta, en su condición de apoderada especial de la sociedad **STOCKTON (ISRAEL) LTD**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las ocho horas cincuenta minutos del doce de agosto de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha siete de mayo de dos mil catorce la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la compañía **STOCKTON (ISRAEL) LTD** presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial, la patente de invención denominada **“COMBINACIONES DE COMPUESTOS ANTIFÚNGICOS Y ACEITE DE ÁRBOL DE TÉ”**. La clasificación internacional de Patentes de la presente solicitud es **A01N 65/28**

(2009.01); A01P 3/00 (2006.01).

SEGUNDO. Mediante el Informe Técnico Preliminar de la solicitud número 2014-0209 de la patente peticionada, la perito designada al efecto, se pronunció sobre el fondo, denegando la solicitud de la patente pretendida, por las siguientes razones “*(...) La materia comprendida en las reivindicaciones de la 1 a la 125 no es patentable según el Artículo 1, dado que según consta el documento técnico consiste en el “uso de una combinación de TTO y un compuesto fungicida” (ver [0057] o “métodos de tratamiento de plantas” (...) 1) Reivindicaciones dependientes que describen método de tratamiento especificando el método de aplicación: De R2-R6 se describe la (s) enfermedad (es) a tratar mediante el método de tratamiento, lo cual no es considerado como una característica técnica esencial. En R7 se indica que la composición se aplica a las hojas de la planta, lo cual es un uso. (...) Conclusión: Por lo tanto las reivindicaciones de la 1 a la 7 y de la 43 a la 94 no contienen materia patentable por tratarse de métodos de aplicación a productos conocidos, donde sólo se varían los materiales y las tasas de aplicación. La composición (reivindicaciones 8-42) y el compuesto funguicida sintético (reivindicaciones 95-125) son parte del método de tratamiento; no se reivindica por separado una composición que los contenga. Sin embargo en caso de reivindicarse por separado como una composición (sin el término método de tratamiento); la composición de TTO es asequible comercialmente según el solicitante [0062] y es utilizada en los ejemplos [0066] y los compuestos funguicidas sintéticos son conocidos por lo que en ausencia de pruebas de la sinergia se considera una yuxtaposición de invenciones. (...) Según el art 1, Ley 6867, se pueden patentar tanto productos nuevos, como procedimientos de fabricación, dejando por fuera claramente la patentabilidad de los usos (incluye métodos de aplicación) (...) Por lo tanto se rechaza de plano la materia comprendida en las reivindicaciones de la 1 a la 125....”*

TERCERO: Consta a folios 18 a 21 del expediente el segundo Informe Técnico en el cual la examinadora Jéssica Valverde Canossa indica lo siguiente: (...) *Conclusión: Las reivindicaciones de la 1 a la 34 no contienen materia patentable por tratarse de métodos de aplicación de productos conocidos, donde sólo se varían los materiales y las tasas de aplicación/dosificación (dimensiones-cantidades agregadas). En el método de tratamiento se divulga una composición conocida (ver apartado 2) y un compuesto fungicida sintético conocido (ver apartado 3), que como se reivindican como parte del método se consideran en uso. Según el Art 1, Ley 6867, se pueden patentar tanto productos nuevos, como procedimientos de fabricación, dejando por fuera claramente la patentabilidad de los usos (incluye métodos de aplicación), así como en el inciso 2.d) del mismo Artículo, se prohíbe que los usos distintos de productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, sean patentados. Por lo tanto se rechaza de plano la materia comprendida en las reivindicaciones de la 1 a la 34 (...) Según el Art, 1 inc.2.d) Ley 6867 no se consideran invenciones las yuxtaposiciones de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos; por lo tanto se rechaza de plano la materia comprendida en la reivindicación 38... ”*

CUARTO. Como consecuencia de los Informes Técnicos, de la solicitud número 2014-209, el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las ocho horas cincuenta minutos del doce de agosto de dos mil catorce, señaló lo siguiente: *“(...) POR TANTO: (...) I. RECHAZAR DE PLANO la solicitud de la Patente de Invención número 2014-209, denominada “COMBINACIONES DE COMPUESTOS ANTIFÚNGICOS Y ACEITE DEL ÁRBOL DEL TÉ ” por no ajustarse lo solicitado, a la materia de patentabilidad exigida por la legislación nacional para este tipo de solicitudes, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 incisos 2.d) y 4.c) de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos, Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, número 6867(...)”NOTIFÍQUESE.”*

QUINTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 07 de octubre de 2014, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la compañía **STOCKTON (ISRAEL) LTD**, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada circunstancia por la cual conoce esta Instancia.

SEXTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

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

Que según el Informe técnico visible a folios 18 a 21 del expediente, de la solicitud de patente número 2014-0209, la examinadora PhD Jéssica Valverde Canossa concluye que las reivindicaciones de la 1 a la 34 no contienen materia patentable por tratarse de métodos de aplicación de productos conocidos, donde sólo se varían los materiales y las tasas de aplicación/dosificación (dimensiones-cantidades agregadas). Además indica que según el Art, 1 inc.2.d) Ley 6867 no se consideran invenciones las yuxtaposiciones de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, por lo que se rechaza de plano la materia comprendida en la reivindicación 38.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no señala hechos con tal carácter.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Basándose en el dictamen pericial emitido por la examinadora PhD Jéssica Valverde Canossa y conforme el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 de 25 de abril de 1983, el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, concluye que en razón de que lo que se pretende proteger corresponde a yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, rechaza de plano la solicitud de patente de invención número 2014-0209 denominada “**COMBINACIONES DE COMPUESTOS ANTIFÚNGICOS Y ACEITE DEL ÁRBOL DEL TÉ**”

Por su parte, la apelante mediante escrito presentado el 2 de marzo de 2015 recurrió la resolución final, indicando que el razonamiento de la examinadora es equivocado, que basado en el párrafo tercero del artículo 13 de la Ley de Patentes indica que su representada realizó una serie de modificaciones a las reivindicaciones de esa patente limitando las mismas, agrega que la invención solicitada no es una mera combinación de productos conocidos, sino más bien establece un efecto inesperado cuando los “productos conocidos” se combinan, agrega que estamos ante un invento patentable, por lo que solicita se revoque la resolución recurrida y ordenar la continuación de los trámites de registro.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La Ley de Patentes de Invención, ha adoptado la metodología común en el Derecho Comparado para determinar que una invención es patentable, utilizando al efecto tres tipos de criterios:

A) Requisitos positivos de patentabilidad. Son a los que se refiere el artículo 2 inciso 1 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad N° 6867 de 25 de abril de 1983 y sus reformas, 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 calificación o examen de fondo de una solicitud de patente de invención, pueda requerir la opinión de centros sociales, de educación superior, científicos, tecnológicos o profesionales, nacionales o extranjeros, o de expertos independientes en la materia, y ésta “*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 No. 650-02 de las 9:15 horas del 9 de agosto de 2002**).

B) 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 las señala en el artículo 1 inciso 2.

C) *Las excepciones a la patentabilidad:* O sea extremos que conducen a que, aunque exista invención, ésta 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, y por motivos de política legislativa llevan a negar el patentamiento.

Del análisis del expediente, se observa que una vez cumplido el proceso establecido en el Reglamento a la Ley de Patentes artículo 9 y siguientes, el Informe Técnico Concluyente indicó en lo conducente:

1- Que las reivindicaciones de la 1 a la 34 no contienen materia patentable por tratarse de métodos de aplicación de productos conocidos, donde sólo se varían los materiales y las tasas de aplicación/dosificación (dimensiones-cantidades agregadas). (V. f 18)

- 2- En el método de tratamiento se divulga una composición conocida (ver apartado 2) y un compuesto fungicida sintético conocido (ver apartado 3), que como se reivindican como parte del método se consideran en uso (v.f18).
- 3- Que según el Art 1, Ley 6867, se pueden patentar tanto productos nuevos, como procedimientos de fabricación, dejando por fuera claramente la patentabilidad de los usos (incluye métodos de aplicación), así como en el inciso 2.d) del mismo Artículo, se prohíbe que los usos distintos de productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, sean patentados, por lo que se rechaza de plano la materia comprendida en las reivindicaciones de la 1 a la 34.(v. f 20)
- 4- Que una planta o porción de la misma no pueden protegerse mediante patentes, según el Art 1, inciso 3 y 4 c) de la Ley 6867.(v. f 21)
- 5- La materia comprendida en la reivindicación 38, se considera una yuxtaposición de invenciones. (v. f 21)

El informe dado por la examinadora es claro al determinar que el nuevo juego reivindicativo no se considera invención debido a que se considera una yuxtaposición de invenciones, y no se consideran invenciones las yuxtaposiciones de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, por lo cual se tiene por demostrado en el presente caso, que la invención **“COMBINACIONES DE COMPUESTOS ANTIFÚNGICOS Y ACEITE DEL ÁRBOL DEL TÉ”** no resulta patentable.

Con relación a los agravios de la apelante los mismos deben ser rechazados ya que tal y como consta en los informes técnicos vertidos por la examinadora han sido claros al señalar que la yuxtaposición de invenciones no se consideran invención, siendo que en el presente caso la ley es clara al considerar como no invención la yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos como sucede en el presente caso, conforme al artículo 1 inciso d) de la Ley 6867.

De lo expuesto considera este Tribunal que bien hizo el Registro en denegar la solicitud de patente número 2014-0209, ya que como se indicó se transgrede la normativa de rito. Además de los **Informes Técnicos de Fondo** rendidos por la experta en la materia, los que para este Órgano resultan claros, transparentes y cumplen con los requisitos que debe conllevar este tipo de informes, se colige que la patente de invención “**COMBINACIONES DE COMPUESTOS ANTIFÚNGICOS Y ACEITE DEL ÁRBOL DEL TÉ**” no cumplió con los requisitos de patentabilidad que establece el artículo 2 de la Ley de Patentes y por tanto no es posible su concesión.

Por ello lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la sociedad **STOCKTON (ISRAEL) LTD**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las ocho horas cincuenta minutos del doce de agosto de dos mil catorce, la que en este acto se confirma.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. 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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009 del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en

su condición de apoderada especial de la sociedad **STOCKTON (ISRAEL) LTD**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las ocho horas cincuenta minutos del doce de agosto de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, denegando la solicitud de inscripción de patente de invención **“COMBINACIONES DE COMPUESTOS ANTIFÚNGICOS Y ACEITE DEL ÁRBOL DEL TÉ”**. Se da por agotada la vía administrativa. 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. - **NOTIFÍQUESE.**-

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Inscripción de la Patente de Invención

TG. Patente de invención

TNR. 00.39.55