
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0280-TRA-PI

**SOLICITUD DE CONCESIÓN DE LA PATENTE DE INVENCIÓN DENOMINADA
“UNA GIBERELINA LÍQUIDA A CONCENTRACIÓN ALTA CON BAJO NIVEL
DE COV”**

STOLLER ENTERPRISES, INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-0028

PATENTES DE INVENCIÓN

VOTO 0359-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cincuenta y tres minutos del veintiséis de agosto de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, abogada, cédula de identidad 1-0679-0960, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía Stoller Enterprises, Inc., sociedad estadounidense, con domicilio en 9090 Katy Freeway, Suite 400, Houston, Texas 77024, EE. UU., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:44:19 horas del 4 de mayo de 2022.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 12 de enero de 2018, la licenciada Marianella Arias

Chacón, de calidades indicadas anteriormente y en su condición de gestora de la compañía Stoller Enterprises, Inc., solicitó la patente de invención denominada UNA GIBERELINA LÍQUIDA A CONCENTRACIÓN ALTA CON BAJO NIVEL DE COV compuesta de 21 reivindicaciones (folio 1 a 8 del expediente principal). Posteriormente, la licenciada Arias Chacón aportó el poder respectivo que la acredita como apoderada de la sociedad apelante.

En resolución de las 10:52:37 horas del 17 de enero de 2018, el Registro de la Propiedad Intelectual le previno al solicitante aportar la cesión de derechos de los inventores a la empresa solicitante, documento que fue aportado el 21 de febrero de 2018 (folio 9 a 17 del expediente principal).

Luego de realizadas las publicaciones en el diario de circulación nacional el 21 de marzo de 2018, así como en La Gaceta 60, 61 y 62 del 6, 9 y 10 de abril de 2018, dentro del plazo establecido no se presentaron oposiciones (folio 21 a 27 del expediente principal).

Los informes técnicos correspondientes al examen de fondo de la solicitud fueron emitidos por el Dr. German L. Madrigal Redondo el 26 de julio de 2021 (preliminar fase 2) y el 27 de marzo de 2022 (concluyente). En el informe técnico preliminar fase 2 el examinador describió cada uno de los documentos señalados, manifestó cuál es el arte previo más cercano e indicó cuál es el problema planteado; además, concluyó que las reivindicaciones 1 a 21 contienen materia no considerada invención e incumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo (folio 41 al 47 del expediente principal)

Mediante resolución de las 10:43:22 horas del 3 de agosto de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual, comunicó el informe técnico a la solicitante y en documento presentado el 7 de octubre de 2021, la licenciada Arias Chacón hizo referencia a las objeciones señaladas y manifestó que su representada modificó las reivindicaciones de la patente con el fin de que cumpla con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral. El nuevo pliego consta de 11 reivindicaciones (folios 58 y 59 del expediente principal).

En el informe técnico concluyente el examinador señaló que la materia que se pretende proteger son segundos usos, juxtaposición de elementos conocidos y cambios de forma o dimensiones, por lo que contiene materia no considerada invención; en consecuencia, el nuevo pliego aportado no supera las objeciones señaladas. Además, determinó que la materia reclamada incumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo (folio 61 a 69 del expediente principal).

Con fundamento en el informe técnico concluyente, en resolución de las 09:44:19 horas del 4 de mayo de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud presentada (folio 70 al 77 del expediente principal).

Inconforme con lo resuelto, la representante de la compañía Stoller Enterprises, Inc., interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y en sus agravios indicó:

- 1.** La solicitud protege materia patentable y cumple con los requisitos para ser objeto de protección registral.
- 2.** Su representada reivindica una solución líquida no acuosa con 10,5-20 % en peso de GA, 69,5-74,9 % en peso de PEG y 10-20 % en peso de cosolvente. Generalmente se entiende en la industria que una “solución” es una mezcla homogénea de dos o más sustancias. Como tal, una formulación que esté “turbia” o que contenga “precipitados” no sería una mezcla homogénea, es decir, una solución. Ninguna de las técnicas anteriores enseña o sugiere una solución que incluya los niveles elevados de GA de las reivindicaciones. Por lo tanto, las reivindicaciones presentadas son técnicamente diferentes al estado de la técnica.
- 3.** En relación con D1, fue inesperado que la adición de un cosolvente como se reivindica superaría los problemas de solubilidad a altas concentraciones de GA.

Solicitó revocar la resolución apelada.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene por probado que la patente de invención denominada “UNA GIBERELINA LÍQUIDA A CONCENTRACIÓN ALTA CON BAJO NIVEL DE COV”, cumple con los requisitos de unidad de invención, claridad, suficiencia y aplicación industrial; no obstante, las 11 reivindicaciones contienen materia no considerada invención y no poseen novedad ni nivel inventivo (folios 62 a 69 y 84 a 89 del expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean 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 nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Luego de analizada la patente de invención titulada “UNA GIBERELINA LÍQUIDA A CONCENTRACIÓN ALTA CON BAJO NIVEL DE COV”, el Registro de la Propiedad Intelectual determinó que la materia reivindicada cumple con los requerimientos técnicos que establece la legislación costarricense en cuanto a unidad de invención, claridad, suficiencia y aplicación industrial; sin embargo, contiene materia no considerada invención, carece de novedad y nivel inventivo.

En los informes técnicos preliminar fase 2 y concluyente el examinador señaló que las reivindicaciones contienen materia no considerada invención debido a que se reclaman segundos usos de compuestos activos y excipientes del arte previo que se refiere a la aplicación de una mezcla evidente de compuestos conocidos en una composición agrícola, lo cual además carece de características técnicas inesperadas; son yuxtaposiciones de elementos conocidos en composiciones y actos comunes del experto medio porque la mezcla de

compuestos es evidente y tampoco genera un efecto inesperado; los pasos empleados para la formulación de composiciones son obvios pues esa técnica es parte de las habilidades medias del que trabaja en la formulación de composiciones agrícolas; son cambios de forma y dimensiones porque en las composiciones se utilizan elementos conocidos pero modificados de forma arbitraria para tratar de diferenciarlos del arte previo, pero sin mostrar un efecto inesperado o superior a lo ya conocido.

De igual forma señaló que los documentos D1 a D9 afectan la novedad de las reivindicaciones porque divulgan los elementos reivindicados; indicó que “...no se encuentran diferencias con el arte previo (D1 a D9) que justifiquen características técnicas especiales entre las formulaciones reclamadas en las reivindicaciones [...] y las que se encuentran en el arte previo...”

Con respecto al nivel inventivo, concluyó que:

El problema planteado es obtener nuevas composiciones líquidas concentradas de al menos una giberelina para su utilización en el campo agrícola. Como se ha explicado D1 a D2 describen a) giberelinas, b) solventes orgánicos de baja volatilidad, c) cosolventes polares, d) tensioactivos, como otros excipientes utilizados en este tipo de composiciones. Igualmente, D4 a D9 enseñan cómo se puede elaborar composiciones agrícolas concentradas de giberilinas (*sic*), combinando varios tipos de excipientes.

El experto medio puede combinar las enseñanzas de D1 a D5 con lo divulgado D6 a D9, para resolver el problema planteado por el solicitante, esto porque se conocen los elementos de la formulación, se conoce el arte de formular concentrados líquidos de varias sustancias incluyendo giberelinas, no existe un prejuicio técnico que indique que estas combinaciones de elementos no se puedan realizar, no existe ningún efecto superior o inesperado a lo que conoce un experto medio en la materia sobre la formulación o aplicación de giberelinas líquidas concentradas en el campo agrícola,

es decir el arte previo en conjunto con los conocimientos de experto medio anticiparon lo reclamado en las reivindicaciones 1 a 11. Por ello, [...] no poseen nivel inventivo.

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”; asimismo establece que tal invención puede tratarse de “un producto, una máquina, una herramienta o un procedimiento de fabricación y estará protegida por la patente de invención”, también determina la materia que no se considera invención y la que aun siendo invención se encuentra excluida 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 tienen 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.

6. Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando tenga una utilidad específica, substancial y creíble.

[...]

(El subrayado no corresponde al texto original)

Ahora bien, para determinar el cumplimiento del requisito de nivel inventivo, se debe realizar un cotejo de la tecnología aportada en la solicitud de invención con la tecnología preexistente (en este caso D1 a D9), cotejo que se realiza a 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.

Con fundamento en los argumentos técnicos sostenidos por el examinador de primera instancia, este Tribunal concluye, al igual que lo hizo el Registro de Propiedad Intelectual, que las reivindicaciones 1 a 11 contienen materia no considerada invención y no cumplen con los requisitos de novedad y nivel inventivo, por cuanto tal y como se determinó, los documentos D1 a D9 se anticipan al revelar lo reivindicado. Todas las características técnicas reclamadas son conocidas por el experto medio pues se encuentran en el arte previo; los documentos encontrados por el examinador ya resuelven el problema planteado por el solicitante y enseñan cómo elaborar composiciones agrícolas concentradas de giberelinas combinando varios tipos de excipientes; además, para el experto medio es conocida la manera de formular concentrados líquidos de varias sustancias y el solicitante no logró demostrar un efecto inesperado o superior a lo que conoce tal experto.

Respecto a los agravios del apelante, este Tribunal estima que no pueden ser acogidos pues, en cuanto a que la solicitud protege materia patentable y cumple con los requisitos para ser objeto de protección registral, según se desprende de los informes técnicos elaborados durante el examen de fondo de la solicitud, las reivindicaciones reclaman segundos usos, yuxtaposición de elementos conocidos y cambios de forma o dimensiones por lo que se trata de materia que no se considera invención, de conformidad con la legislación que rige la materia. La recurrente no presenta argumentos que refuten lo señalado por el examinador, por lo tanto, se debe rechazar este agravio.

Sobre la solución líquida no acuosa reclamada y que según la apelante difiere del estado de la técnica, en el documento que consta a folios 84 a 89 del expediente principal, que son los argumentos técnicos presentados por el examinador para resolver el recurso de revocatoria presentado ante el Registro de Propiedad Intelectual, específicamente a folio 88, el Dr. Madrigal Redondo indicó:

[...] El solicitante en su respuesta realiza varias afirmaciones inexactas, una es que limita sus argumentos a GA₃ pero él no reclama únicamente GA₃ en su enmienda reivindica tres tipos de giberilinas (*sic*) y sus posibles combinaciones, en segundo lugar utiliza un solo tipo de polietilenglicol siendo que D1 no se limita ese único polietilenglicol, por otra parte omite el uso de los tensioactivos que buscan estabilizar el sistema. Finalmente, utiliza los documentos del arte en términos de rangos cerrados de concentración y en términos restringidos de ingredientes, siendo que el alcance de los documentos del arte es abierto y no limitado como indica el solicitante. La alta concentración de giberilinas (*sic*) en solventes orgánicos no volátiles está claramente divulgado en D1 a D2, D4 a D7, D9, en especial D1 y D2, por tanto, no existen diferencias técnicas con las formulaciones del arte previo en término de características esenciales. ...”

Por lo tanto, tampoco lleva razón el recurrente. No existe diferencia en cuanto a las características esenciales reivindicadas con respecto a lo divulgado en los documentos D1, D2, D4 a D7 y D9. Al respecto, señaló el examinador:

...el problema que busca resolver el solicitante es proveer de formulaciones de giberilina (*sic*) de alta concentración, lo cual es un término subjetivo porque el solicitante indica que esa definición es a partir de 10.5% no obstante aun en este juego reivindicitorio [...] no reclama rangos cerrados, tampoco se limita a una formulación específica de giberilina con características especiales, en D2 se utilizan concentraciones superiores a 10% de giberilina y utilizan solventes orgánicos no

volátiles por lo que también resuelve el arte previo el otro supuesto problema el no utilizar solventes volátiles para proteger la salud al momento de su aplicación.

Finalmente, sobre lo inesperado de que la adición de un cosolvente como se reivindicó superaría los problemas de solubilidad a altas concentraciones de GA, el examinador indicó:

El experto medio puede combinar las enseñanzas de D1 a D5 con lo divulgado D6 a D9 para resolver el problema planteado por el solicitante, esto porque se conocen los elementos de la formulación se conoce el arte de formular concentrados líquidos de varias sustancias incluyendo giberelinas, no existe un prejuicio técnico que indique que estas combinaciones de elementos no se puedan realizar, no existe ningún efecto superior o inesperado a lo que conoce un experto medio en la materia sobre la formulación o aplicación de giberelinas líquidas (*sic*) concentradas en el campo agrícola, es decir el arte previo en conjunto con los conocimientos de experto medio anticiparon lo reclamado en las reivindicaciones 1 a 11.

En consecuencia, las argumentaciones dadas por la compañía recurrente no pueden ser acogidas pues como se desprende del estudio realizado por el examinador en sus informes, la materia carece de los requisitos señalados para su protección. Por otra parte, los demás argumentos de inconformidad que fueron traídos a colación ante este Tribunal, conforme al análisis realizado por esta instancia administrativa, todos esos extremos fueron evaluados por el examinador Madrigal Redondo en el informe técnico concluyente y en los argumentos técnicos para resolver el recurso de revocatoria. En consecuencia, se rechazan sus consideraciones en tal sentido.

Por los argumentos y citas legales expuestas, no existe ningún elemento para que este Tribunal revoque la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, por lo que se debe declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada

Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la compañía Stoller Enterprises, Inc., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:44:19 horas del 4 de mayo de 2022, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la compañía Stoller Enterprises, Inc., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:44:19 horas del 4 de mayo de 2022, la que en este acto **se confirma**. Sobre lo resuelto en este caso 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto Ejecutivo 35456- J. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, sin más trámite 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: 27/10/2022 03:53 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 31/10/2022 08:15 AM

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 27/10/2022 04:10 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 27/10/2022 03:56 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 27/10/2022 04:37 PM

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

INSCRIPCIÓN DE LA PATENTE DE INVENCIÓN

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE

TG: PATENTES DE INVENCIÓN

TNR: 00.39.55

EXAMEN DE FONDO DE LA INVENCIÓN

UP: EXAMEN MATERIAL DE LA INVENCIÓN

TG: EXAMEN DE SOLICITUD DE PATENTE

TNR: 00.59.32

INVENCIÓN

TE: NIVEL INVENTIVO

TG: PATENTES DE INVENCIÓN

TNR: 00.38.15