

RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0054-TRA-PI

SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION DENOMINADA “COMPOSICIONES HERBICIDAS QUE COMPRENDEN ACIDO 4-AMINO-3-CLORO-5-FLUORO-6-(4-CLORO-2-FLUORO-3-METOXIFENIL) PIRIDIN-2-CARBOXILICO O UN DERIVADO DEL MISMO Y HERBICIDAS DE AUXINA SINTETICA”

DOW AGROSCIENCES LLC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2015-93)

PATENTES DE INVENCION

VOTO 0470-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cincuenta y nueve minutos del cuatro de noviembre del dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Simón Valverde Gutiérrez**, abogado, cédula 3-0376-0289, en concepto de apoderado especial de la empresa **DOW AGROSCIENCES LLC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos De América, domiciliada en 9330 Zionsville Road Indianapolis, IN 46268, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 06:41:34 horas del 06 de diciembre de 2021.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Que mediante escrito recibido el 24 de febrero de 2015, la licenciada **Alejandra Castro Bonilla**, abogada, cedula 1-0880-0194, vecina de Santa Ana, San José, en concepto de apoderada especial de

la empresa **DOW AGROSCIENCES LLC**, solicitó la inscripción de la patente de invención denominada “**COMPOSICIONES HERBICIDAS QUE COMPRENDEN ÁCIDO 4-AMINO-3-CLORO-5-FLUORO-6-(4-CLORO-2-FLUORO-3-METOXIFENIL) PIRIDIN-2-CARBOXÍLICO O UN DERIVADO DEL MISMO Y HERBICIDAS DE AUXINA SINTÉTICA**”.

El 21 de octubre de 2015 la licenciada **Lineth Magaly Fallas Cordero**, portadora de la cédula de identidad 1-1007-0268, en su condición personal, presentó oposición contra la patente solicitada, con fundamento en la falta de altura inventiva y porque presenta aspectos que no son patentables por ser materia excluida de patentabilidad o no son considerados invención.

Mediante resolución dictada a las 06:41:34 horas del 06 de diciembre de 2021 el Registro de la Propiedad Intelectual, denegó la patente solicitada ya que no cumple con los requisitos de patentabilidad a saber, claridad y suficiencia y agregó en lo que interesa:

Se concluye que las reivindicaciones 1 a 27... no se les pudo realizar el análisis de novedad, nivel inventivo y aplicación; ya que no cumplen con claridad, debido que las mismas no indican cuál es la base del peso en relación de peso entre (a) y (b); ni tampoco indican si es peso húmedo o peso en seco; y existe una gran diferencia entre ambos; por tanto, no es posible determinar si están debidamente sustentadas en la descripción para que persona versada en la materia pueda reproducir la invención.

Aunado a lo anterior, desestimó la oposición por cuanto debido a la falta de claridad no fue posible analizar esta.

Inconforme con lo resuelto el licenciado **Simón Valverde Gutiérrez** apeló lo

resuelto y expuso como agravios lo siguiente:

El examinador realiza un análisis incompleto, sin referirse a la decisión fundamentada con respecto a los requisitos de patentabilidad dispuestos en los artículos 2 y 13 de la Ley de Patentes, como es la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial.

Con respecto a la claridad, manifiesta que la actividad sinérgica de las mezclas reivindicadas se demostró en los numerosos ejemplos de la solicitud, en los que se describe la actividad biológica de las mezclas preparadas a partir de concentrados para suspensión. El último párrafo de la página 20 de la solicitud PCT menciona explícitamente que los ésteres del ácido 4-amino-3-cloro-5-fluoro-6-(4-cloro-2-fluoro-3-metoxi-fenil) pirdina-2-carboxílico, o un derivado de estos, son formulados solos o en combinación con otros agentes herbicidas.

Una persona con conocimientos de la técnica comprende que las mezclas reivindicadas contienen solo los dos componentes enumerados, por lo que es innecesario definir la base utilizada para el cálculo de las proporciones. Tampoco se necesitan las aclaraciones adicionales sobre la forma de cada uno de los compuestos reivindicados. Una persona con conocimientos de la técnica puede comprender que la forma utilizada corresponde a la que se ajusta a dicho nombre, lo que coincide con lo mencionado en la solicitud, donde se describen las cantidades aplicadas como “gramos de equivalentes de ácido,” lo cual corresponde a la forma mencionada en las reivindicaciones de la solicitud. Solo son necesarias este tipo de aclaraciones en aquellos casos en que se reporta la proporción mencionando un compuesto, pero se utiliza una forma diferente, tal y como la forma de base libre de una sal de un compuesto básico.

Las proporciones de los componentes a y b utilizadas podrían convertirse a proporciones de los dos componentes en una cantidad determinada de mezcla (g

componente/100 g mezcla o % m/m) a partir de los valores enumerados en las reivindicaciones y utilizando cálculos simples, pero la utilización de estos valores no añadiría información adicional que no se haya proporcionado anteriormente en la solicitud o en la respuesta al IT1.

Al ser las mezclas concentrados para suspensión, se diluyen con agua para su aplicación a los cultivos, no hay una diferencia entre las proporciones en seco y en húmedo como erróneamente sostiene el examinador, porque las proporciones entre los dos componentes no varían si se agrega agua a la mezcla inicial. La única forma en la cual podrían variar las cantidades relativas es si se extraen o añaden los componentes de la mezcla en proporciones distintas a las de la mezcla original.

La actividad de las mezclas reivindicadas fue evaluada y comparada con base en las cantidades aplicadas de los componentes por hectárea de cultivo. La concentración por utilizar puede ser escogida por las personas, con conocimientos de la técnica, con base en criterios prácticos relacionados con el proceso de aplicación tales como, las horas por colaborador o las limitaciones del equipo utilizado. Las proporciones en el concentrado, en una mezcla diluida de cualquier concentración y las aplicadas por hectárea de cultivo van a ser las mismas que las de la mezcla original.

En cuanto a la novedad, argumenta que el examinador menciona D1 y D2, pero omitió comparar la materia reivindicada y lo descrito en esos documentos. Las mezclas fueron descritas mediante sus componentes específicos y las proporciones entre ellos, el examinador tenía los elementos necesarios para hacer la comparación requerida según el Manual de Organización y Examen de Solicitudes de Patente, y determinar que la materia reivindicada es novedosa.

Al igual que con la novedad, en el Informe Técnico Concluyente no se incluyó la evaluación de los requisitos de nivel inventivo y de aplicación industrial,

argumentando el examinador problemas de claridad, pero las reivindicaciones describen claramente la materia reivindicada, por lo que también era posible realizar la evaluación de estos dos requisitos de patentabilidad.

Concluye solicitando un peritaje para determinar la patentabilidad de la solicitud.

Vistos los agravios de la apelante, mediante resolución emitida el 28 de marzo de 2022, este Tribunal solicita como prueba para resolver que el examinador aclare respecto a la afirmación de la apelante en cuanto a que *“las proporciones entre los componentes no varían si se le añade agua a la mezcla inicial”* y que si determina que eso es correcto y la patente cuenta con claridad, se refiera a los demás requisitos de patentabilidad.

A folio 27 del legajo de apelación el examinador mantiene la postura que no hay claridad, y aclara e indica que el argumento de la apelante carece de sentido e induce a confusión, y agrega:

... nunca se hizo referencia en la solicitud a una relación volumen/volumen. Siempre se indicó una relación de peso. Y en esta línea, si es mandatorio entender si se habla de una relación en seco o húmedo para no caer en falta de claridad. Teniendo claro, que una relación en húmedo es diferente a una solución o disolución.

En respuesta a lo anterior, el apelante argumenta que sí presentó las cantidades, rangos o concentraciones, pero que nunca se le solicitó de forma explícita indicar si el peso era húmedo o seco y que el examinador debió ser más específico en lo requerido. Reitera que las proporciones en peso de ingrediente activo a ingrediente activo no cambian al adicionar un diluyente y que las proporciones son las mismas. Así las cosas, mediante resolución dictada el 27 de mayo de 2022, se acoge la solicitud de un nuevo peritaje realizada por la recurrente; y el 21 de agosto de 2022

se presenta el peritaje rendido por parte del Dr. German L. Madrigal Redondo, quien rechaza la protección de las reivindicaciones de la 1 a la 27, por considerar que no cumplen con los requisitos de unidad de invención, claridad, suficiencia, novedad, nivel inventivo, aplicación industrial; además, sostiene que contiene materia no patentable, según lo establecen los artículos 1, 2, 6 de la Ley 6867, porque no cumple las características de patentabilidad del artículo 6 de la Ley 6867. (folios 80 a 112 del legajo digital de apelación)

Se dio traslado al apelante del peritaje solicitado y a la fecha del dictado de la presente resolución no se manifestó al respecto. (folio 113 del legajo digital de apelación)

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados los siguientes:

1. Que las reivindicaciones 1 a la 27 correspondientes a la patente titulada **“COMPOSICIONES HERBICIDAS QUE COMPRENDEN ÁCIDO 4-AMINO-3-CLORO-5-FLUORO-6-(4-CLORO-2-FLUORO-3-METOXIFENIL) PIRIDIN-2-CARBOXÍLICO O UN DERIVADO DEL MISMO Y HERBICIDAS DE AUXINA SINTÉTICA”**, no cumplen con los requisitos de claridad, suficiencia, y este incumplimiento no permite analizar la novedad, el nivel inventivo ni la aplicación industrial, según el informe técnico concluyente del 22 de noviembre de 2021, rendido por Huber Ortega Padilla, examinador de patentes de la Oficina de Patentes de Invención, que rola a folios 143 a 149 del expediente principal y la aclaración de dicho informe por el mismo examinador de fecha 27 de abril de 2022, visible a folios 27 y 28 del legajo digital de apelación.
2. Que las reivindicaciones 1 a la 27 correspondientes a la patente titulada **“COMPOSICIONES HERBICIDAS QUE COMPRENDEN ÁCIDO 4-AMINO-**

3-CLORO-5-FLUORO-6-(4-CLORO-2-FLUORO-3-METOXIFENIL) PIRIDIN-2-CARBOXÍLICO O UN DERIVADO DEL MISMO Y HERBICIDAS DE AUXINA SINTÉTICA”, contiene materia no patentable, no cumple con los requisitos de unidad de invención, claridad, suficiencia, novedad, actividad inventiva y aplicación industrial, según peritaje rendido por el Dr. German L. Madrigal Redondo, que fuera solicitado como prueba para mejor resolver, visible de folios 80 a 112 del legajo de apelación.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. SOBRE EL 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. Si bien es cierto el informe presentado por el perito no se refirió a la oposición presentada, es criterio de este Tribunal que por la forma en que se resuelve este expediente, esa circunstancia no causa indefensión a la oponente.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 06:41:34 horas del 06 de diciembre de 2021, con fundamento en los informes técnicos rendidos por el examinador Huber Ortega Padilla, rechazó la patente solicitada y determinó que no cumple con los requisitos de claridad y suficiencia, por lo que no se puede analizar la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial.

Sumado a lo anterior, como se constata en hechos probados, el nuevo peritaje que rola del folio 80 al 112 del legajo digital de apelación, confirma la falta de claridad y

de suficiencia, lo que a su vez afecta el análisis de la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial, coincidiendo así la posición esgrimida por el examinador de primera instancia y el peritaje realizado en segunda instancia.

El peritaje fue trasladado al solicitante a folio 113 del legajo de apelación para que en el plazo de un mes presentara sus argumentos, pero no se presentó documento ni manifestación alguna para refutar lo indicado en el peritaje.

Así las cosas, el peritaje arroja datos concretos para confirmar la resolución venida en alzada, con relación a la claridad y la suficiencia.

Resulta necesario indicar que la Ley de patentes en el artículo 6 indica:

...La descripción deberá 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 y, en particular, deberá indicarse expresamente la mejor manera que el solicitante conozca para ejecutar la invención, dando uno o más ejemplos concretos cuando fuere posible, e identificando, en su caso, aquel que daría los resultados más satisfactorios en su explotación Intelectual...

Del texto citado se desprenden dos requisitos esenciales que son la claridad y suficiencia de la descripción. Ya que la divulgación de la invención debe realizarse en términos que permitan la comprensión del problema técnico y la solución aportada por la invención (claridad) y la solicitud debe contener la suficiente información técnica para que una persona con conocimiento medio en el arte pueda ponerla en práctica, y la divulgación debe ser suficiente para conocer el aporte que facilita a la tecnología, hecho que no se presenta en el caso de estudio, ya que en

la reivindicación 1 se reclaman 26 diferentes combinaciones que generan composiciones diferentes.

En cuanto a la falta de claridad el perito agrega:

...en las reivindicaciones 2 a 27 se reivindican composiciones específicas, pero dependen de la reivindicación 1 por tanto no pueden analizarse de forma aislada. Se omite el porcentaje en peso de los excipientes y la completa naturaleza de la formulación. Se utiliza el término ambiguo y abierto “comprende” en la reivindicación 1. No indica el efecto técnico en las reivindicaciones 1 a 27...

Por lo que visto lo indicado tanto por el examinador del Registro como por parte del perito, este Tribunal concluye que las reivindicaciones no son claras ni precisas como lo exige el artículo citado.

En lo que respecta a la suficiencia esta tampoco se cumple al no aportarse evidencia de que las 26 combinaciones posibles, poseen un efecto sinérgico y se omite información como el porcentaje y tipo de excipientes, forma de administración, dosis administrada y otros, según lo señala el peritaje.

En relación con este punto indica el perito que el solicitante a pesar de que argumenta en su apelación la acción sinérgica, por ningún lugar en las reivindicaciones 1 a 27 reclama el efecto técnico inesperado.

En lo que respecta a la novedad y nivel inventivo el peritaje establece que la solicitud no cumple con tales requisitos ya que los documentos del arte previo describen las composiciones pretendidas por el solicitante, donde no se puede convertir en sorprendente e inesperado un acto común del experto medio utilizando los

elementos comunes también conocidos en el estado del arte.

En este orden de ideas, el perito incluso señala, con relación al nivel inventivo, lo siguiente:

Desde el punto de vista tecnológico D1, D2, D3 y D4 de forma individual o combinados con D5 y D6 afectan el nivel inventivo de la reivindicación 1 y por tanto de sus reivindicaciones dependientes 2 a 27, estos documentos se consideran el arte previo más cercano porque incluye todos los elementos técnicos esenciales.

En cuanto a la aplicación industrial, indica el peritaje que las reivindicaciones no cumplen este requisito porque se refieren en la reivindicación 1 independiente a mezclas de composiciones con posibles efectos proféticos lo que implica que no sean específicas, substanciales, y creíbles para su aplicación industrial.

Ante tales afirmaciones del perito, y la ausencia de argumentos que las refuten, ya que tal y como se mencionó el apelante no contestó el traslado del informe pericial, este órgano colegiado concuerda con el Registro de la Propiedad Industrial en denegar la solicitud de patente presentada para las reivindicaciones 1 a 27, pues con fundamento en los informes técnicos rendidos y su correspondiente aclaración, así como en el peritaje, los cuales se constituyen en la prueba esencial que este Tribunal debe valorar, se colige que la patente de invención denominada: **“COMPOSICIONES HERBICIDAS QUE COMPRENDEN ÁCIDO 4-AMINO-3-CLORO-5-FLUORO-6-(4-CLORO-2-FLUORO-3-METOXIFENIL) PIRIDIN-2-CARBOXÍLICO O UN DERIVADO DEL MISMO Y HERBICIDAS DE AUXINA SINTÉTICA”**, no cumple con los requisitos de patentabilidad que establece la Ley de patentes, razón por la cual, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Simón Valverde Gutiérrez**, en concepto de

apoderado especial de la empresa **DOW AGROSCIENCES LLC**, contra la resolución venida en alzada, que en este acto se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el licenciado **Simón Valverde Gutiérrez**, en concepto de apoderado especial de la empresa **DOW AGROSCIENCES LLC**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 06:41:34 horas del 06 de diciembre de 2021, 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 43747-MJP. 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

mgm/CVJ/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES

PATENTES DE INVENCIÓN

TE: INVENCIÓN

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: REGISTRO DE PATENTES DE INVENCIÓN

TNR: 00.38.55

INSCRIPCIÓN DE LA PATENTE DE INVENCIÓN

TE: DENEGACIÓN DE LA PATENTE

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE

TG: PATENTES DE INVENCIÓN

TNR: 00.39.55

DENEGACIÓN DE LA PATENTE

TE: RECURSO CONTRA DENEGACIÓN DE LA PATENTE

TG: INSCRIPCIÓN DE LA PATENTE DE INVENCIÓN

TNR: 00.39.88

EXAMEN DE FONDO DE LA INVENCIÓN

UP: EXAMEN MATERIAL DE LA INVENCIÓN

TG: EXAMEN DE SOLICITUD DE PATENTE

TNR: 00.59.32