

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0430-TRA-PI

**SOLICITUD DE CONCESIÓN DE LA PATENTE DE INVENCION DENOMINADA
“EUSTOMA CON ESTERILIDAD MASCULINA CITOPLÁSMICA Y MÉTODO
PARA DESARROLLAR EL MISMO”**

SAKATA SEED CORPORATION, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2015-116)

PATENTES DE INVENCION

VOTO 0157-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con treinta y seis minutos del catorce de abril de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Simón Valverde Gutiérrez, cédula de identidad 3-0376-0289, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la compañía SAKATA SEED CORPORATION, sociedad organizada y existente conforme las leyes de Japón, con domicilio en 2-7-1, Nakamachidai, Tsuzuki-ku, Yokohama- shi, Kanagawua 2240041, Japón, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:06:53 horas del 18 de agosto de 2022.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 6 de marzo de 2015, la licenciada Alejandra

Castro Bonilla, abogada, cédula de identidad 1-0880-0194, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía **SAKATA SEED CORPORATION**, solicitó la patente de invención **“EUSTOMA CON ESTERILIDAD MASCULINA CITOPLÁSMICA Y MÉTODO PARA DESARROLLAR EL MISMO”**, la invención se refiere a un nuevo Eustoma que tiene esterilidad masculina citoplasmática, caracterizado por estar sustancialmente desprovisto de capacidad de polinización debido a una formación insuficiente de estambre o polen; y un método para reproducir el nuevo Eustoma que tiene esterilidad masculina citoplasmática.

Luego de realizadas las publicaciones en el diario de circulación nacional el 20 de julio de 2015, así como en La Gaceta 156, 157 y 158 del 12, 13 y 14 de agosto del 2015, dentro del plazo establecido no se presentaron oposiciones (folios 48 al 52 del expediente principal).

Mediante informe técnico preliminar fase 1 del 10 de noviembre de 2019, informe técnico preliminar fase 2 del 8 de marzo de 2021, y concluyente del 14 de enero de 2022 (folios 100 al 107, 125 al 139 y 154 al 169 del expediente principal), el examinador Carlos Alvarado Ulloa, dictaminó técnicamente la invención solicitada y rindió las valoraciones pertinentes; razón por la cual mediante resolución dictada a las 12:06:53 horas del 18 de agosto de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió denegar la solicitud presentada, al determinar que el solicitante reclama métodos que son ampliamente utilizados por los expertos medios en la materia desde hace mucho tiempo, por lo que, no se puede reconocer nivel inventivo en la presente solicitud (folios 170 a 180 del expediente principal).

Inconforme con lo resuelto el representante de la compañía **SAKATA SEED CORPORATION**, interpuso recurso de apelación y luego de la audiencia conferida por este Tribunal, expuso como agravios, lo siguiente:

1. Toda solicitud de patente debe ser sometida a un estudio de fondo que realiza un perito experto en la materia, en cuanto a los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, conforme lo dispone el artículo 13 de la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad.
2. Las oficinas de propiedad intelectual de Centroamérica realizaron un “Manual de organización y examen de solicitudes de patentes de invención”, sobre el cual se deben basar todos los peritajes. El Tribunal Contencioso Administrativo ha establecido la obligatoriedad de que los peritajes en patentes se ajusten a dicha normativa por medio de los votos emitidos por las secciones séptima y cuarta, a saber, votos 62-2013-VII y 106-2013-IV.
3. El examinador debe ser claro al indicar cuáles son las reivindicaciones afectadas por novedad, nivel inventivo, aplicación industrial y unidad de invención, justificando cada uno de los casos. Lo anterior, se interpreta que el examen debe estar debidamente fundamentado, y se establezca de una forma clara y precisa cada una de las objeciones realizadas a la solicitud sobre los requisitos de patentabilidad.
4. El examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo y no solo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de la técnica, sea, tiene que determinar que existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar el estado de la técnica más cercano.
5. La examinadora, no identificó las diferencias entre la materia reivindicada y la del estado anterior de la técnica, ni tampoco demostró que la solución del problema técnico es obvia mediante el análisis explicado en el manual.

Tampoco identificó la examinadora las indicaciones que sugieren al técnico medio en la materia la combinación de los documentos del estado de la técnica para llegar a la solución propuesta.

6. Se busca discutir de manera particular la patentabilidad de las reivindicaciones 6-9, tomando en cuenta que las concesiones parciales son perfectamente posibles en nuestra legislación. El examinador expresa en su opinión que “Lo contenido en el documento de patente US 8987558 B2 (Van Capellen, 2015) D9 y expresado anteriormente, viene a restar nivel inventivo a las reivindicaciones 6 y 7 de la solicitud de patente presentada, pues a pesar de que se trabajó con diferentes géneros, el método de obtención de la planta con esterilidad masculina por medio de retrocruzamientos sucesivos conserva el mismo principio, no evidenciando un salto significativo en el estado de la técnica.” Por lo tanto, el hecho de que se necesiten muchos años para confirmar la expresión de esterilidad masculina citoplasmática es un factor que aumenta la dificultad de la creación.
7. Las reivindicaciones 6 y 7 de la presente invención tienen actividad inventiva frente a D9. La reivindicación 8, un método para producir una planta que tiene esterilidad masculina citoplásmica utilizando como progenitor de semilla una especie específica de *Eustoma* sp 00016 9 producido a partir de callos y propagado asexualmente mediante cultivo de tejidos, parece tener una actividad inventiva por las mismas razones que las anteriores. Y la reivindicación 9 depende de las reivindicaciones 6 a 8 y se caracteriza por el hecho de que *Eustoma* sp. se deriva de *E. grandiflorum*, pero esta limitación no afecta la actividad inventiva, por lo que se considera que la reivindicación tiene actividad inventiva.
8. Por lo indicado, solicita como prueba para mejor resolver ante esta Autoridad ordenar un nuevo estudio pericial con el fin de determinar la patentabilidad de la presente solicitud a la luz de los razonamientos indicados.

Por solicitud de la parte recurrente y como prueba para mejor resolver ante esta instancia administrativa, este Tribunal acoge lo peticionado y solicita la realización de un nuevo peritaje, el cual una vez adjunto al expediente por el perito nombrado, le fue notificado al representante de la empresa gestionante mediante resolución de audiencia de prueba para mejor resolver.

El estudio fue realizado por el Dr. German L. Madrigal Redondo; el perito después de estudiar la solicitud, los alegatos del solicitante y los informes técnicos de primera instancia concluyó:

En conformidad con el análisis detallado en los anteriores apartados, se rechaza la protección para la materia de las reivindicaciones de la 1, 3 y 10 por considerarse no cuentan con los requisitos de claridad, suficiencia, **nivel inventivo** y aplicación industrial, se rechaza la protección para la materia de las reivindicaciones 2, 4, 5 - 9 por considerarse no cumple con los requisitos de claridad, suficiencia, **NOVEDAD**, **nivel inventivo** y aplicación industrial. Además, las reivindicaciones 1 a 10 **contienen materia no patentable y exclusiones de patentabilidad**, según lo establecen los artículos 1, 2 y 6 de la Ley 6867, porque no cumple las características de patentabilidad del artículo 6 de la Ley 6867 (folios 36 al 82 del legajo digital de apelación).

El Lic. Simón Valverde Gutiérrez en su condición de representante de la compañía **SAKATA SEED CORPORATION**, procede a referirse sobre el informe técnico de segunda instancia, indicando que la fundamentación requerida para cada uno de los requisitos de patentabilidad se omite en el dictamen pericial, la cual debió ajustarse a lo dispuesto por la Ley de Patentes, artículo 2° en cuanto a los requisitos de patentabilidad y al Manual Centroamericano, aunado a que el Tribunal

Contencioso Administrativo estableció por medio de los votos 62-2013-VII y 106-2013-IV, la obligatoriedad de que los peritajes en patentes se ajusten a dicha normativa como un mecanismo para garantizar una correcta evaluación. Además, señala:

1. En los argumentos del perito para determinar que las reivindicaciones no son claras, concisas y no tienen suficiencia, no se tomo en cuenta la información suministrada en el Ejemplo 4.
2. Las reivindicaciones 1 y 3 son claras porque los números de secuencia identifican a los marcadores utilizados para la detección de las plantas reivindicadas.
3. El cultivo de tejidos es un procedimiento in vitro que no forma parte de los procesos definidos como “esencialmente biológicos”. La propagación asexual de una planta mediante cultivo de tejidos no es un proceso que se da espontáneamente en la naturaleza.
4. La conclusión del perito de la falta de novedad se obtuvo sin efectuar la comparación “elemento por elemento”, incluida en las instrucciones del manual.
5. Con respecto al nivel inventivo el perito refiere sin identificar las partes de los documentos que contienen indicaciones concretas para combinar enseñanzas y llegar a la solución del problema técnico, D6 se refiere a híbridos de las plantas de los géneros Gentianaceae y Campanaluceae y D7 refiere a la obtención de una variedad de Eustoma con pistilo deformado, D16 se refiere a plantas del género Allium.
6. El perito simplificó el problema a la transmisión de genes. Las plantas de Eustoma con esterilidad citoplasmática masculina no eran conocidas antes de la divulgación de la presente solicitud.

-
7. El hecho de que sea posible obtener plantas de otros géneros con esterilidad masculina citoplasmáticas por retrocruzamiento no significa que el proceso va a ser exitoso.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene por probado que la patente de invención “**EUSTOMA CON ESTERILIDAD MASCULINA CITOPLÁSMICA Y MÉTODO PARA DESARROLLAR EL MISMO**” según el informe rendido en segunda instancia por el examinador German L. Madrigal Redondo, no recomienda su protección debido a que la materia contenida en las reivindicaciones 1, 3 y 10 no cuentan con claridad, suficiencia, nivel inventivo y aplicación industrial. Las reivindicaciones 2, 4, 5 al 9 tampoco cumplen con los requisitos de claridad, suficiencia, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. En cuanto a las reivindicaciones 1 a 10 se determina que contienen materia no patentable y exclusiones de patentabilidad, debiendo denegarse en su totalidad. (folios 36 al 82 del legajo digital de apelación).

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. 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 inconformidad surge luego de que el Registro de la Propiedad Intelectual, denegara la protección de la patente de invención **“EUSTOMA CON ESTERILIDAD MASCULINA CITOPLÁSMICA Y MÉTODO PARA DESARROLLAR EL MISMO”**, con base en el análisis técnico rendido por el examinador Carlos Alvarado Ulloa, al indicar en su informe concluyente que la materia que se pretende proteger en las 10 reivindicaciones, si bien cumplían con los requisitos de unidad inventiva, suficiencia, claridad, novedad y aplicación industrial, **ninguna de ellas cumple con el requisito de nivel inventivo**, debiendo denegarse en su totalidad.

En consecuencia, el representante de la compañía **SAKATA SEED CORPORATION.**, solicita ante este Tribunal, le conceda como prueba para mejor resolver una nueva valoración con un experto en la materia y expone sus argumentos, los que fueron valorados y analizados por el perito German L. Madrigal Redondo, quien luego de su estudio determinó, no recomendar la solicitud de la patente de invención solicitada, en virtud de que las reivindicaciones 1, 3 y 10 no cuentan con claridad, suficiencia, nivel inventivo y aplicación industrial. Por otra parte, se rechazan las reivindicaciones 2, 4, 5 al 9 por considerar que no cumple con los requisitos de claridad, suficiencia, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Además, de que las reivindicaciones 1 a 10 contienen materia no patentable y exclusiones de patentabilidad. Lo anterior, conforme a los numerales 1, 2 y 6 de la Ley de patentes de invención.

Dado los argumentos indicados con respecto al informe pericial rendido por el Dr. Germán Madrigal Redondo, es preciso referirnos a ellos.

Con respecto a la claridad y suficiencia, debemos tener presente que según lo establece el artículo 6.5 de la Ley de patentes, “el texto de la primera reivindicación determinará el alcance de la protección”. En la reivindicación 1 no se especifica que la planta con Eustoma tiene **esterilidad masculina**, omisión en la que se incurre también en la reivindicación 3. Este aspecto, si es señalado en las reivindicaciones 2 y 4 lo que genera ambigüedad. Además, se señala el uso del término abierto “comprende” que no delimita de la mejor forma el procedimiento. Además, en el tema de suficiencia, no se mencionan los medios de cultivo, la fuente de carbono, la fuente gasificante y no se incluyen otras variables críticas del proceso de callogénesis como son la luz la temperatura, pH, fotoperíodo y tiempo. De ahí, que la consideración del ejemplo 4, no afecta la fundamentación de las conclusiones a las que arribó el perito.

En el tema de las exclusiones de patentabilidad, argumenta el apelante que los procesos que se reivindican obedecen a procesos que no son “esencialmente biológicos” y que la propagación asexual de una planta mediante cultivo de tejidos no es un proceso que se da espontáneamente en la naturaleza. Sobre este tema el perito en su informe indica:

Igualmente, como se explicó el proceso reclamado cuyo producto es una semilla y, o una planta que expresa su genoma completo, son exclusiones de patentabilidad, aunque la reproducción sea asexual y o sexual, in vitro o en el campo, el proceso posee procesos esencialmente biológicos y producto que es una planta, por lo que incluso los procesos de retrocruzamiento enfatizados por el apelante se considera materia excluida de patentabilidad. (folio 51 del legajo de apelación).

Ahora bien, considerando el resultado del peritaje planteado en segunda instancia y debido a que el perito analiza la solicitud de manera integral, señalando más falencias en la solicitud presentada que las indicadas por el examinador de primera instancia, debe observarse que ambos informes son coincidentes en **la falta de nivel inventivo de las reivindicaciones y en rechazar la patente solicitada.**

Teniendo en cuenta lo anterior, nos centramos en la falta de nivel inventivo de las reivindicaciones, considerando dentro del análisis que el apelante planteó dentro de sus agravios discutir con especial énfasis la patentabilidad de las reivindicaciones 6-9, al considerar la posibilidad de obtener una concesión parcial conforme a nuestra legislación.

Debemos recordar, tal y como se indicó anteriormente, que una de las principales falencias que presenta la solicitud, radica en que las reivindicaciones 1 y 3, omiten expresar que se trata de plantas con esterilidad masculina y por el contrario se reclama cualquier Eustoma, lo que resulta modular en el análisis de la solicitud.

Partiendo de lo anterior, sobre las mencionadas reivindicaciones el informe pericial indica:

Sobre este punto existen dos grupos de reivindicaciones en primer lugar la reivindicación 1 y 3 no reivindican la característica de esterilidad masculina, por tanto, como se explicó no son novedosas a la luz de D1, D4, D6 y D7 y para el caso de la reivindicación 1 adicionalmente se ve afectada su novedad por D10, D 12, D14, D15 y por ende no posee altura inventiva porque se conoce tanto el proceso de callogénesis de Eustoma como su hibridación por cruzamiento. Ver por ejemplo D4 y D7. Igualmente, la reivindicación 10 es dependiente de la reivindicación 3 por tanto se afecta su altura inventiva por los motivos expresados supra. (folio 72 legajo de apelación).

Asimismo, se señala que la falta de características técnicas especiales en la reivindicación 1, así como la omisión de variables del proceso de callogénesis como, tiempo, temperaturas, luz, pH, fotoperíodo tipo de gasificación y fuente de carbono impiden reconocer un paso inventivo pues es un proceso común para el experto medio en la materia, aspecto que ya había sido señalado por el examinador Carlos Alvarado Ulloa en el informe concluyente, (ver folio 161 expediente principal).

Con respecto al nivel inventivo de las reivindicaciones 2 y 4 a 9 , dentro del informe pericial se menciona que la reivindicación 2 plantea un proceso de reproducción asexual por callogénesis con esterilidad citoplasmática masculina y se deriva del

arte previo de la combinación de los documentos D6, D7 en relación particular con D16 que divulga la esterilidad citoplasmática por cruzamiento, hibridación y retrocruzamiento de plantas, siendo que partir de ello un experto medio en la materia, obtendría las mismas características de las plantas Eustoma. Igual suerte corre la reivindicación 4 que es un proceso de reproducción sexual para producir semilla mediante el cruzamiento e hibridación de primera generación filial de una planta Eustoma o su progenie con esterilidad masculina citoplasmática, resultando obvio para el experto medio obtener este tipo de híbridos.

La reivindicación 5, es una mezcla de un proceso asexual de callogénesis donde esta planta es producida por el método donde la progenitora femenina cuenta con esterilidad masculina citoplasmática se cruza con otra planta capaz de cruzarse con el progenitor femenino en función del progenitor masculino para producir una semilla híbrida de primera generación filial y cuyo nivel inventivo se ve afectado por los documentos citados en el párrafo anterior, sosteniendo el experto que estas técnicas son parte de las labores comunes de un fitomejorador.

Con respecto, a las reivindicaciones 6 a 9, sobre la cuales el apelante plantea la posibilidad de obtener una concesión parcial, el perito Madrigal Redondo, señaló:

En el caso de la reivindicación 6 se realiza un proceso de reproducción sexual con retrocruzamiento para obtener una planta de Eustoma con esterilidad masculina, en este caso el proceso es que se obtiene una planta expresa las secuencias ID No 1 y 2 que se cruza con otra planta de Eustoma, y el híbrido es retrocruzado con la primera planta progenitora, no se especifica cual es la planta progenitora femenina, ni la progenitora masculina, tampoco se indica que la plantas progenitoras expresen esterilidad masculina citoplasmática, solo que una planta contenga las secuencias ID No 1 y 2 en el citoplasma, por

otra parte no se reivindica el número de retrocruzamientos, y solo se indica que el resultado es una planta de Eustoma que expresa esterilidad masculina citoplasmática, en vista de lo anterior los documentos del grupo 2 que describen el cruzamiento e hibridación de plantas de Eustoma son los documentos más cercanos del arte especialmente D4, D6 y D7, ya que incluso estos expresan la posibilidad de partir de plantas generadas a partir de reproducción sexual y, o asexual, y permiten varios cruzamientos, estos combinados con los documentos del grupo 3 especialmente D16 que describe la técnica de retrocruzamiento como una forma de obtener esterilidad masculina citoplasmática a partir de híbridos de una primera generación filial, esto implica que es parte del conocimiento del experto medio en la materia y por tanto, **no poseen altura inventiva**.

En el caso de la reivindicación 6 también es contradictorio, que el apelante indique como efecto inesperado o sorprendente que el retrocruzamiento genere plantas de Eustoma con esterilidad masculina citoplasmática que expresen las secuencias ID No 1 y 2, esto sería evidente para el experto medio en la materia porque al menos una planta de Eustoma utilizada para el retrocruzamiento contiene las secuencias ID No 1 y 2 que según expresa el solicitante son marcadores de esterilidad masculina citoplasmática, por tanto **es obvio por las leyes de la genética que se transmitan estos genes a la progenie, por lo cual igualmente es un proceso obvio y no inventivo**.

En el caso de la reivindicación 7 el proceso reivindicado es similar a la reivindicación 6 pero se reclama de forma adicional que una de las plantas para retrocruzar expresan ya la esterilidad masculina citoplasmática, este hecho es contradictorio con los argumentos presentados por el solicitante porque justamente indica que lo inventivo de su solicitud es la que el

retrocruzamiento de híbridos de Eustoma genera de forma inesperada y sorprendente híbridos con esterilidad masculina citoplasmática, lo cual para el caso de esta reivindicación es obvio para el experto medio porque se parte de una planta que ya expresa esterilidad masculina citoplasmática y es de esperar por las leyes conocidas de la genética que parte de sus alelos sean trasladados a su progenie, por otra parte no se reivindica el número de retrocruzamientos, y solo se indica que el resultado es una planta de Eustoma que expresa esterilidad masculina citoplasmática...

En el caso de la reivindicación 8 es un proceso similar al de la reivindicación 7 la diferencia existe en que se parte de una planta propagada de forma asexual por callogénesis y que igualmente expresa la esterilidad masculina citoplasmática mediante los marcadores de secuencia ID No 1 y 2, luego sufre un proceso de cruzamiento y retrocruzamiento para obtener una planta de Eustoma con esterilidad masculina citoplasmática. Igualmente, como en los casos anteriores es contradictorio indicar que lo inesperado y sorprendente es obtener del retrocruce una planta con esterilidad masculina citoplasmática cuando se parte de una planta de Eustoma que expresa esta característica y que va a heredar esta característica a su progenie, igualmente la planta generada por callogenesis es un clon de la planta madre, por tanto, **no es un hecho inesperado para el experto medio que el resultado que del cruce y retrocruce se obtengan plantas de Eustoma con esterilidad masculina citoplasmática expresada...**

La reivindicación 9 es dependiente de las reivindicaciones 6 a 8 por tanto carece de nivel inventivo por las mismas razones expresadas supra. (folios 75 a 77 del legajo de apelación). Lo resaltado no es del original.

Se indica en los agravios, que las plantas mencionadas en los documentos refieren a híbridos de plantas de otros géneros. No obstante, en este aspecto tanto el examinador de primera instancia como el perito de segunda instancia son coincidentes, para tal efecto debemos recordar lo expresado por el señor Carlos Alvarado Ulloa en el informe concluyente:

Lo contenido en el documento de patente... viene a restar nivel inventivo a las reivindicaciones 6 y 7 de la solicitud de patente presentada, pues a pesar de que se trabajó con diferentes géneros, el método de obtención de la planta con esterilidad masculina por medio de retrocruzamientos sucesivos conserva el mismo principio, no evidenciando un salto significativo en el estado de técnica. (folio 154 a 169 expediente principal).

Del citado análisis, queda claro entonces que las reivindicaciones pretendidas 6 a 9 no cuentan con salto inventivo debido a que la materia que se pretende proteger no solo es dependiente de la que le antecede, sino que además emplea elementos comunes conocidos dentro del arte previo, dado que conforme se analizó en los casos de las plantas estas parten de las secuencias ID No 1 y 2 sin especificar como o de donde se obtuvieron dichas secuencias, lo que implica que estas puedan expresarse naturalmente, o pertenezcan a secuencias obtenidas o descubiertas en el arte previo, por lo que, bajo esa condición no sería posible considerar que cuente con salto inventivo, por ende, no sería posible concederle protección a lo peticionado. Ello, debido a que no se puede pretender convertir en sorprendente e inesperado un acto común como de esa manera lo expresó dicho profesional.

Por otra parte, en cuanto a que las reivindicaciones 6 y 7 cuentan con actividad inventiva frente al documento D9, al respecto el examinador detalla en el informe

que “D9 proporciona una cobertura enciclopédica del cultivo de tejidos vegetales y sus aplicaciones. El cultivo de tejidos vegetales, tema del libro, es uno de los pilares de la biotecnología vegetal, fusiona aspectos aplicados y ciencia básica. Tanto para personas nuevas en el campo como para investigadores experimentados.” De ello podemos colegir que la materia reclamada si bien el examinador consideró que es novedosa a la luz del arte previo, ello no conlleva a que tenga nivel o salto inventivo por cuanto como se evidencia ya la información está contenida el arte previo, sea, que el experto medio puede anticipar la solución planteada por el solicitante ya que es obvia a la luz de los documentos citados y su experiencia en fitomejoramiento de plantas. De ahí que, se concluya que las reivindicaciones 1 a 10 no poseen nivel inventivo.

En atención a lo dictaminado, la Ley de patentes de invención, 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).

De la normativa transcrita se desprende que, para determinar el cumplimiento del requisito de nivel inventivo, el profesional en la materia debe realizar un cotejo de la tecnología aportada en la solicitud de invención con la tecnología preexistente, 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.

Para el caso bajo estudio, y con fundamento en los argumentos técnicos sostenidos tanto por el examinador Carlos Alvarado Ulloa de primera instancia del Registro de la Propiedad Intelectual, así como el análisis técnico elaborado en segunda instancia por el perito Germán Madrigal Redondo, este Tribunal concluye, que la materia contenida en las reivindicaciones 1 a 10 conforme se desprende no cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos en nuestra legislación, pese a los señalamientos dados por el solicitante, debiendo denegarse su protección.

Por otra parte, respecto a los argumentos del apelante en cuanto a que los informes realizados por los expertos deben ajustarse a lo que indica el “Manual de organización y examen de solicitudes de patentes de invención”; este Órgano de alzada, estima conveniente indicar al apelante que, del análisis realizado al

expediente sometido a estudio, no encuentra este Tribunal, motivo alguno para cuestionar la labor de los examinadores, por cuanto de los informes se evidencia que el profesional a cargo cumple con las formas contenidas en el manual, siendo que en cada uno de los instrumentos se citan las fuentes, se describe el arte previo, así como los documentos de la materia que se pretende reivindicar y sus correspondientes objeciones. Además, orienta al inventor de cómo enmendar la materia reclamada tanto en el contenido de fondo, como de manera dialéctica, ya que es una herramienta elaborada para facilitar la comprensión de lo que se desea proteger en concordancia con la normativa jurídica que la respalda, para el caso bajo examen conforme a lo estipulado por la Ley de patentes de invención, y su Reglamento.

Finalmente, cabe indicar que todas las argumentaciones dadas por el representante de la compañía recurrente no pueden ser acogidas pues tal y como se desprende del informe técnico realizado en segunda instancia por el perito German Madrigal Redondo, la materia reclamada en las reivindicaciones 1 a 10 carece de los requisitos de patentabilidad señalados para su protección. Ello, aunado a que luego de la audiencia conferida por este Tribunal, a efectos de que el apelante se pronunciara con relación a las objeciones señaladas por el citado profesional, el recurrente en su escrito nuevamente difiere del contenido del informe, sin embargo, analizado este se denota que no existen elementos nuevos que debatir y que el motivo de fondo pedido en alzada por el solicitante ya fue debidamente contestado y atendido por el perito Madrigal Redondo. Por lo tanto, en esta etapa procesal nos acogemos a lo concluido por el examinador.

Por los argumentos y citas legales expuestas, este Tribunal estima que no existe ningún elemento que dé mérito para revocar 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 el licenciado Simón Valverde Gutiérrez, representante

de la empresa **SAKATA SEED CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:06:53 horas del 18 de agosto 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 el licenciado Simón Valverde Gutiérrez, en su condición de representante de la empresa **SAKATA SEED CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:06:53 horas del 18 de agosto de 2022, la que en este acto **se confirma**. Sobre lo resuelto 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 dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, 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: 04/07/2023 05:29 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 04/07/2023 03:29 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 04/07/2023 03:41 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 05/07/2023 08:33 AM
Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 05/07/2023 11:45 AM
Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

INSCRIPCIÓN DE LA PATENTE DE INVENCION
TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE
TG: PATENTES DE INVENCION
TNR: 00.39.55

EXAMEN DE FONDO DE LA INVENCION
UP: EXAMEN MATERIAL DE LA INVENCION
TG: EXAMEN DE SOLICITUD DE PATENTE
TNR: 00.59.32

INVENCION
TE: NIVEL INVENTIVO
TG: PATENTES DE INVENCION
TNR: 00.38.15