
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0064-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE DE INVENCION DENOMINADA
“COMPOSICIÓN HERBICIDA A BASE DE PIROXASULFONA
MICROENCAPSULADA PARA EL TRATAMIENTO FOLIAR”**

KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2016-442)

PATENTES DE INVENCION

VOTO 0411-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas catorce minutos del seis de octubre de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado Harry Zurcher Blen, abogado, portador de la cédula de identidad 1-0415-1184, vecino de San José, apoderado especial de la empresa denominada **KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.**, organizada y constituida de acuerdo a las leyes de Japón, domiciliada en 4-26, Ikenohata 1-chome, Taito-ku, Tokyo 1108782 (JP), en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:29:25 del 06 de diciembre de 2022.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, el representante legal de la empresa denominada **KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.** solicitó el registro de patente de la invención denominada **“Composición química de agro para el tratamiento de foliar”**. El título de la invención fue modificado mediante escrito que consta a folios 139 al 144 por el solicitante de la siguiente forma: **“Composición herbicida a base de piroxasulfona microencapsulada para el tratamiento foliar”**.

Mediante los informes técnicos preliminares fases 1, 2 y concluyente emitidos el 2 de julio de 2020, 29 de enero de 2021 y 31 de octubre de 2022 respectivamente (folios 105 a 113, 148 a 158 y 202 a 209 del expediente principal) la examinadora PhD. Jessica M. Valverde Canossa, dictaminó técnicamente la invención solicitada y rindió las valoraciones pertinentes, razón por la que en resolución de las 14:29:25 del 06 de diciembre de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud presentada invención 1, reivindicaciones 1 a 4, por considerar que no cumple con el requisito de suficiencia, novedad, nivel inventivo. Sí posee aplicación industrial (folios 210 a 226 del expediente principal).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa **KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.**, apeló y expresó como agravios lo siguiente:

1. No comparten la conclusión del perito de que la reivindicación número 4 es una exclusión de patentabilidad, señala que si el TRA concluye que el objeto de la reivindicación 4 no se considera invención su representada lo aceptará y elimina esa reivindicación.
2. En cuanto a la unidad de invención, considera que la composición reivindicada no está anticipada por D 1, en igual sentido que el anterior, indica

- que, si este Tribunal concluye que el perito está correcto, lo aceptará y se eliminará la reivindicación 5.
3. En cuanto a la suficiencia, se corrigieron las reivindicaciones como la memoria descriptiva.
 4. No es correcto que se indique en el informe técnico concluyente que el protector es opcional en D1, considera que la característica técnica de que la composición agroquímica no contiene un ingrediente protector es distinguible de D1.
 5. Solicita que se acojan los argumentos o en caso contrario se autorice un nuevo peritaje.

Mediante resolución de las 14:10 horas del 14 de abril de 2023, este Tribunal admite la prueba pericial solicitada y se nombra al señor Germán Leonardo Madrigal Redondo, para que evalúe las reivindicaciones correspondientes de la invención **“Composición herbicida a base de piroxasulfona microencapsulada para el tratamiento foliar”**. El peritaje fue rendido el día 08 de junio de 2023 y se concluye que la solicitud no cumple con unidad de invención, la invención 1 reivindica 1 a 3 y 5 son diferentes a la invención 2 reivindicación 4 porque no comparten las mismas características técnicas ni un mismo concepto inventivo; tiene defectos de claridad que afectan la protección, en cuanto a la suficiencia no se aporta evidencia de que la reivindicación 1 tenga un efecto superior inesperado al arte previo. Las reivindicaciones describen dos invenciones que incluyen composiciones herbicidas de piroxasulfona y un agente enmascarador de poliuretano en el caso de las reivindicaciones 1 a 3 y 5 y en el caso de la 4 adicionalmente contiene glifosato o glufosinato con un enmascarador de poliurea; comparten los defectos analizados. Las 5 reivindicaciones contienen materia no patentable, son segundos usos y yuxtaposiciones. Por lo anterior no cumple con el requisito de novedad, ni nivel inventivo; sí cumple con aplicación industrial, por lo que rechaza la protección de la solicitud (folios 53 al 87 del legajo digital de apelación).

Por medio de resolución emitida a las 10:25 horas del 20 de junio del 2023, este Tribunal pone en conocimiento del solicitante el peritaje anterior y mediante escrito presentando ante este órgano de alzada el día 11 de agosto de 2023, contesta la audiencia conferida, señalando el apelante que con el fin de que se otorgue la protección a la patente, su representada modifica las reivindicaciones. (Ver folios 101 al 120 del legajo digital de apelación).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho de tal carácter que la invención titulada “**Composición herbicida a base de piroxasulfona microencapsulada para el tratamiento foliar**”, reivindicaciones 1 a 5, no cumplen con el requisito de novedad, ni nivel inventivo; sí cumple con aplicación industrial, lo anterior de conformidad con el peritaje realizado en segunda instancia y que consta a folios 53 a 87 del legajo digital de apelación.

TERCERO. EN CUANTO A LOS 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. La ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad (en adelante Ley de patentes), en su artículo 1 define 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.” Este numeral también determina la materia

que no se considera invención y la que aun siendo invención se encuentra excluida de patentabilidad.

Los aspectos que deben ser valorados para determinar la patentabilidad de una invención cuyo registro se pretende se encuentran establecidos en el inciso 1) del artículo 2 de la citada ley de patentes, en donde se especifica que es patentable una invención que cumpla con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

Adicionalmente, la solicitud debe cumplir con otros requisitos que se establecen en el artículo 6 de ese mismo cuerpo normativo, estas son las características de claridad y suficiencia; por cuanto en su inciso 4 dispone que la descripción de la solicitud de patente 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”. A su vez, en el artículo 7 se agrega el requisito de unidad de la invención, el cual consiste en que cada solicitud debe referirse a “una invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo general.”

Para la verificación de tales requisitos, el inciso 2 del artículo 13 de la citada ley autoriza al Registro para que en la fase de calificación o examen de fondo de una solicitud pueda requerir la opinión de centros oficiales, de educación superior, científicos, tecnológicos o profesionales, nacionales o extranjeros, o expertos independientes en la materia, lo que resulta fundamental para la toma de decisión por parte del operador jurídico.

En el caso en estudio, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la patente: **“Composición herbicida a base de piroxasulfona microencapsulada para el tratamiento foliar”**, porque consideró que la invención presentada no cumple con

el requisito de suficiencia, novedad, nivel inventivo (folios 210 a 226 del expediente principal).

Este Tribunal de conformidad con la solicitud del apelante, autorizó la realización del estudio de la invención por un nuevo perito, designando para esos efectos al Doctor Germán Leonardo Madrigal Redondo, para que evalúe las reivindicaciones correspondientes de la invención **“Composición herbicida a base de piroxasulfona microencapsulada para el tratamiento foliar”**. El peritaje fue rendido el día 08 de junio de 2023 y se concluye que la solicitud no cumple con unidad de invención, la invención 1 reivindica 1 a 3 y 5 son diferentes a la invención 2 reivindicación 4 porque no comparten las mismas características técnicas ni un mismo concepto inventivo; tiene defectos de claridad que afectan la protección, en cuanto a la suficiencia no se aporta evidencia de que la reivindicación 1 tenga un efecto superior inesperado al arte previo. Las reivindicaciones describen dos invenciones que incluyen composiciones herbicidas de piroxasulfona y un agente enmascarador de poliuretano en el caso de las reivindicaciones 1 a 3 y 5 y en el caso de la 4 adicionalmente contiene glifosato o glufosinato con un enmascarador de poliurea comparten defectos analizados. Las 5 reivindicaciones contienen materia no patentable, son segundos usos y yuxtaposiciones. Por lo anterior no cumple con el requisito de novedad, ni nivel inventivo; sí cumple con aplicación industrial, por lo que rechaza la protección de la solicitud (folios 53 al 87 del legajo digital de apelación).

En el informe técnico concluyente, el examinador señaló lo siguiente:

[...]

Como es claro todos los documentos mencionados describen composiciones de liberación de piroxasulfona, en microcápsula y en especial D1 y D10 muestran ejemplos de microcápsulas con recubrimientos de poliurea y poliuretano, así como métodos de fabricación de estas composiciones.

También revela la combinación de estas composiciones con otro ingrediente activo como glifosato o glufosinato, por tanto la invención 1, como la invención 2 están afectadas por el arte previo porque contienen los dos elementos técnicos indicados en el capítulo de unidad de invención para el caso de las reivindicaciones 1 a 3 y 5 y los tres elementos técnicos indicados en el capítulo de unidad de invención para la reivindicación 4.

Por tanto, las reivindicaciones de la 1 a la 5 no son novedosas según lo divulgado en D1 a D6 y D10.

Nivel Inventivo

[...]

Desde el punto de vista tecnológico D1, D2, D3, D4 y D10 afectan el nivel inventivo de la reivindicación 1 a 3 y 5 porque describen el compuesto piroxasulfona en composiciones granulares de microcápsula, si a esto se le suma lo indicado por D7 a D9 que enseña los pasos para microencapsular este tipo de compuestos [...]. Esta misma situación se da para la reivindicación 4 porque yuxtapone un tercer elemento técnico como es la inclusión en la microcápsula de un agente activo como glifosato o glufosinato lo cual es anticipado igualmente en D1 y D10 que dentro del alcance de estos documentos se anticipa la inclusión de este tercer elemento.

[...]

Es decir, el arte anticipa la solución planteada por el solicitante ya es obvia para experto medio en la materia a la luz de los documentos citados y su experiencia en formular. Se determina que las reivindicaciones 1 a 5 no poseen nivel inventivo.

[...]

En conformidad con el análisis detallado en los anteriores apartados, se rechaza la protección para materia de las reivindicaciones de la 1 a la 5, por considerarse no cumple con los requisitos de unidad de invención, claridad, suficiencia, novedad, nivel inventivo. Además, 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. [...]

De lo indicado por el perito, se determina que la patente de invención solicitada no cumple con unidad de invención, claridad, suficiencia y los requisitos de patentabilidad de novedad y nivel inventivo al ser la materia reclamada obvia para una persona versada en la materia. De manera que una invención tiene nivel inventivo: “cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica.” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 580-IP-2015, Quito, 18 de agosto de 2016), requisito que como se indicó, la invención presentada no cumple, pues el experto medio puede combinar lo divulgado en el arte previo y obtener la solución que plantea la solicitud presentada.

En cuanto a la presentación de un nuevo pliego de reivindicaciones en ese momento no es de recibo pues la etapa para hacerlo ya ha sido superada. Al respecto debe tener en cuenta el apelante lo prescrito en el inciso 1 del artículo 8 de la Ley de patentes, indica que el solicitante podrá modificar las reivindicaciones, estando la forma de realizarla regulada por el inciso 3 del artículo 19 del Reglamento de la Ley de Patentes, que dispone:

El solicitante podrá modificar las reivindicaciones en cualquier tiempo hasta la presentación del comprobante de pago de los honorarios correspondientes al estudio de fondo, siempre que se observe lo establecido en el artículo 8, párrafo 1 de la Ley. En caso de que el solicitante requiera aportar modificaciones al juego reivindicatorio después de haber comprobado el

pago de los honorarios, deberá justificar su solicitud y hacerlo antes de que el expediente sea asignado al examinador de fondo. Después del plazo indicado, solamente podrá modificar las reivindicaciones para solventar una objeción del examinador, dentro del plazo establecido en el artículo 13 inciso 3 de la Ley.

Lo indicado en dicho artículo, obedece a una exigencia de seguridad jurídica, y es atinente al principio de doble instancia administrativa que rige el tema de patentes en Costa Rica. Un cambio en las reivindicaciones en fase de apelación, ni es permitido según lo establecido por el inciso 3 del artículo 19 del Reglamento, y además implicaría que el nuevo juego reivindicatorio se analizara y se resolviera solamente en esta instancia de alzada y nunca por el Registro de la Propiedad Intelectual, infringiendo la doble instancia administrativa y creándose así situaciones que ponen en indefensión al administrado y terceros interesados.

Los agravios presentados por el apelante ante este Tribunal deben ser rechazados, pues, como se indicó, quedó demostrado que la invención no cumple con los requisitos establecidos en la Ley de patentes. Considera este órgano colegiado que todos los argumentos fueron conocidos por el perito en segunda instancia quien es claro al señalar su criterio con relación a las faltas de los requisitos de unidad de invención, claridad, suficiencia, novedad, nivel inventivo; además, de que contiene materia no considerada invención.

Debido a lo anterior, la resolución dictada por el Registro de Propiedad Intelectual es avalada por parte de este Tribunal, los defectos que presenta la solicitud fueron debidamente expuestos, validados y puestos en conocimiento del apelante durante todo el procedimiento y han quedado justificados para este órgano decisor. Tampoco el solicitante ha hecho llegar al expediente elementos técnicos que impacten en el informe dado por el profesional nombrado por este Tribunal y que

incidan para que este Tribunal acepte tal pedido. Razón por la que el informe técnico rendido ante esta instancia es avalado por este Tribunal, debido a que el análisis está fundamentado y cumple con los requerimientos legales exigibles.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por ende, concuerda este órgano en denegar la concesión de la patente de invención denominada **“COMPOSICIÓN HERBICIDA A BASE DE PIROXASULFONA MICROENCAPSULADA PARA EL TRATAMIENTO FOLIAR”** por lo que se debe declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Harry Zurcher Blen, apoderado especial de la empresa denominada **KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:29:25 del 06 de diciembre de 2022.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el licenciado Harry Zurcher Blen, apoderado especial de la empresa **KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:29:25 del 06 de diciembre 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 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, sin más trámite devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 12/12/2023 11:11 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 11/12/2023 02:34 PM

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 14/12/2023 02:27 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 11/12/2023 02:49 PM

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 11/12/2023 02:48 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/CVJ/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: APLICACION INDUSTRIAL

NIVEL INVENTIVO

NOVEDAD DE LA INVENCION

TG: PATENTES DE INVENCION

TNR: 00.38.15