



RESOLUCION DEFINITIVA  
EXPEDIENTE 2023-0388-TRA-PI  
SOLICITUD DE CONCESION DE PATENTE DE INVENCION  
DENOMINADA “COMBINACIONES FUNGICIDAS”  
UPL LTD, apelante  
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-405)  
PATENTES DE INVENCION

## VOTO 0466-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con veintiséis minutos del veinticuatro de noviembre del dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, abogada, portadora de la cédula de identidad número: 1-1066-0601, vecina de San José, apoderada especial de la empresa denominada **UPL LTD**, empresa organizada y constituida conforme las leyes de India, domiciliada en Agrochemical Plant, Durgachak, Haldia - 721602, Midnapore Dist. West Bengal, India, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 13:00:01 del 25 de julio de 2023.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.



## CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Por escrito presentado el 30 de agosto del 2019, la señora **María del Pilar López Quirós**, en su condición de apoderada especial de la **UPL LTD**, presentó solicitud de inscripción de la patente de invención denominada **“COMBINACIONES FUNGICIDAS”**, compuesta de 14 reivindicaciones. Reclama la prioridad de India, 201731008009 (IN) del 07 de marzo de 2017.

Una vez realizadas las publicaciones en el diario de circulación nacional, así como en el diario oficial La Gaceta, dentro del plazo establecido no se presentaron oposiciones. (Folios 13 a 19 del expediente principal).

Conforme a los informes técnicos preliminar fase 2 y concluyente, emitidos con relación a la patente presentada, mediante resolución final dictada a las 13:00:01 del 25 de julio de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual, denegó la patente solicitada, de conformidad con el artículo 13 de la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos de industriales y modelos de utilidad, porque determinó que contiene materia no considerada invención, carece de novedad y nivel inventivo.

Inconforme con lo resuelto, el 4 de agosto de 2023, la licenciada **María del Pilar López Quirós**, apoderada especial de la empresa denominada **UPL LTD**, interpuso recurso de apelación, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual y en



sus agravios manifestó:

1. Las reivindicaciones independientes 1, 3 y 7 están definidas por sus características técnicas concretas y específicas que permiten diferenciarla del estado de la técnica de manera clara y concreta, y en ningún momento están definidas por sus características funcionales como se indica en la resolución. La combinación fungicida de la reivindicación 1 está definida por sus características técnicas estructurales ya que define los compuestos/ingredientes específicos que forman parte de esta.
2. Las reivindicaciones 4 y 7 hacen referencia directa a la combinación fungicida de la reivindicación 1 por lo tanto, dichas reivindicaciones independientes 4 y 7 están a su vez definidas por características técnicas estructurales y en ningún momento, por características funcionales como se indica en la resolución.
3. Difieren de la consideración del examinador con relación a los segundos usos, ya que las reivindicaciones 1 a 6 y 8 a 9 que acompañan el escrito del recurso, son reivindicaciones de producto per se “combinación fungicida” o “composición fungicida” definidas por sus ingredientes luego nada tienen que ver con reivindicaciones dirigidas a un uso. La reivindicación 7 hace referencia a un método para el control de enfermedades fúngicas, y tampoco se refiere a un uso, tal y como afirma el perito examinador.
4. Las apreciaciones del examinador de que la invención es conocida en el arte previo o que sus reivindicaciones son proféticas, refieren a cambios de forma y dimensiones, se usan con la misma función y no muestran un efecto inesperado, son apreciaciones subjetivas del propio perito examinador.



5. El perito no ha llevado un análisis estricto de novedad tal y como se indica en el Manual de examen. El examinador no ha expuesto ningún documento que divulgue explícitamente y sin lugar a duda una combinación fungicida tal y como se reivindica en la reivindicación 1 de la solicitud. Expuso que "...tanto D1 a D10 afectan la novedad de las reivindicaciones 1 a 9 porque divulgan formulaciones describe composiciones en combinación donde se mezclan tres elementos al menos un fungicida inhibidor del succinato deshidrogenasa, al menos un fungicida multisitio, y al menos otro fungicida y métodos de uso" mientras que la solicitud va dirigida a una combinación/composición de ingredientes concretos y específicos que forman parte de cada uno de los grupos de fungicidas a) inhibidores del succinato deshidrogenasa, b) fungicidas multisitio, y c) otro fungicida.
6. Reitera el análisis de los documentos D1-D10 que presentó como respuesta al Informe Técnico Preliminar de Fase 2, y concluye que está ampliamente demostrado que ninguno de los documentos de D1 a D10 divulga las combinaciones/composiciones de su invención, por lo tanto, presentan novedad y actividad inventiva a la luz de los documentos del arte citados, solos o en cualquiera de sus combinaciones.
7. Sostiene que no se deben utilizar más de dos documentos para atacar el nivel inventivo de la reivindicación.
8. Solicita revocar la resolución emitida, o en su defecto "retrotraer los efectos a la etapa procesal correspondiente al estudio de fondo para que un perito analice de acuerdo con la legislación y normativa imperante la presente solicitud, en especial a los



errores evidentes en la discusión de novedad y consideración de la prioridad reclamada, así como las objeciones nuevas sin oportunidad de enmienda”.

9. La posición del examinador de que es común combinar fungicidas para buscar efectos aditivos y sinérgicos y que no existe un efecto superior o inesperado a lo que conoce un experto medio en la materia, no tiene base ni en el estado de la técnica y son subjetivas.

10. Adjunta una declaración de AYRTON BERGER que según señala fue presentada durante el procedimiento de concesión de la solicitud de patente hermana en Estados Unidos donde se demuestra el efecto sinérgico.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal admite como propios los hechos que tuvo por probados la autoridad registral en el considerando tercero de la resolución recurrida.

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos que con tal 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.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** 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, 5 y 6 de la ley antes citada 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.

[...]



Luego de analizada la patente de invención titulada **COMBINACIONES FUNGICIDAS**, el Registro de la Propiedad Intelectual según los informes técnicos emitidos por el examinador, determinó que la materia reivindicada en las 9 reivindicaciones contiene materia no considerada invención, además no tiene novedad, nivel inventivo, ni aplicación industrial, se encuentran en el estado del arte previo o son proféticas, por lo que el examinador las considera descubrimientos debido a que no reclaman principios activos específicos, sino de forma funcional, además son cambios de forma o dimensión, los compuestos, métodos, composiciones y aplicaciones de describen de forma muy general, son conocidos en el arte, son segundos usos y yuxtaposiciones dado que a partir de una definición general combina compuestos conocidos del arte y producen un resultado esperado y evidente.

Ahora bien, con relación con el requisito de novedad, en forma abundante la doctrina se ha referido a este requerimiento y al respecto ha señalado:

1) Novedad [...] En un sentido vulgar, novedoso es aquello que antes era desconocido, más en materia de patentes la novedad implica un concepto legal, habida cuenta de las dificultades que entraña su caracterización.

Puesto que la invención supone un avance de la técnica, se comprende que en la novedad que aquello implica no puede ser subjetiva, sino que ha de ser objetivamente determinada [...] 2)

El estado de la técnica [...] Debe destacarse que el acceso al público obsta a que la invención se considere novedosa y, por ende, a que pueda ingresar en la categoría de invención patentable [...] El estado de la técnica es una expresión complementaria de la novedad, puesto que en general deben



entenderse incluidos en él todos aquellos principios científicos, reglas prácticas, métodos y conocimientos de toda índole con los que cualquier técnico trabaja a diario, solucionando los problemas que se le plantean. Por lo tanto, es nuevo todo lo que no pertenece al estado de la técnica, mientras que todo aquello que está incluido en ese estado de la técnica debe considerarse que carece de novedad [...] (Correa, C., Bergel S.; Genovesi, L.; Kors, J.; Moncayo Von Hase, A.; Alvarez, A. (1999). *Derecho de Patentes. El nuevo régimen legal de las invenciones y los modelos de utilidad*. Buenos Aires: Ediciones Ciudad Argentina, p.p. 15 y 16).

Partiendo de lo anterior, es importante indicar que se encontraron 10 documentos en el estado del arte, pues no existe restricción en cuanto a los documentos que pueden ser encontrados, que afectan la novedad y el nivel inventivo según el informe técnico preliminar fase 2, y en cuanto estos, el examinador mantuvo su criterio en el informe concluyente y determina que impactan en la novedad, al establecer que:

[...] El solicitante no demuestra una diferencia técnica en la combinación tripartita de tres grupos generales de fungicidas en plantas, con el efecto de diferentes mezclas binarias del arte previo citados en D1 a D10, en especial D6 por ejemplo reivindica igualmente un efecto sinérgico, estas combinaciones tripartitas no muestran una mayor efectividad en el combate de enfermedades fúngicas en cultivos que otras combinaciones similares en D1 a D10. Todos los elementos son revelados en los documentos D1 a D10 el solicitante toma listas generales de estos compuestos y realiza sus combinaciones, las cuales no





son específicas y son indefinidas como se explicó en la sección IV del presente informe. [...]

Luego de realizar el análisis de novedad, se puede concluir que tanto D1 a D10 afecta la novedad de las reivindicaciones 1 a 9 porque divulgan formulaciones describe composiciones en combinación donde se mezclan tres elementos al menos un fungicida inhibidor del succinato deshidrogenasa, al menos un fungicida multisitio, y al menos otro fungicida y métodos de uso. En particular, no se encuentran diferencias que justifiquen un efecto técnico mejorado que permita indicar que alguna de las formulaciones que las reivindicaciones reclaman, presentan una mejora técnica a lo divulgado en D1 a D10 (ver reivindicación 1 y ejemplos de D1, a D8). [...]

Por lo anterior, concluye que el arte previo revela composiciones específicas sinérgicas como en D6 a D8, de lo cual se concluye que las reivindicaciones no cumplen con el requisito de novedad, aunado a la circunstancia de que los métodos de aplicación de las formulaciones reclamados se divulgan en todos los documentos.

Con fundamento en lo anterior, se puede observar que en los informes técnicos emitidos en primera instancia, el examinador analizó cada uno de los antecedentes encontrados en el estado de la técnica, los cuales, como quedó evidenciado, anticipan la invención al revelar lo reivindicado, de modo que no lleva razón la apelante cuando en sus agravios expuso que las apreciaciones del examinador son subjetivas y que no ha llevado un análisis estricto de novedad como se indica en el manual de examen y que no se ha expuesto ningún documento que divulgue una combinación fungicida, por lo que considera que



ninguno de los documentos divulga las combinaciones/composiciones de su invención.

Ahora bien, para determinar el cumplimiento del requisito de nivel inventivo, el examinador debe realizar un análisis o cotejo de los documentos D1 a D10, con la información preexistente en la solicitud; de ahí que solo podría reconocerse la actividad inventiva cuando el objeto de la invención solicitada no se deduzca en forma evidente del estado del arte previo. En tal sentido, es el examinador el encargado de determinar si la invención posee nivel inventivo o carece de este, en virtud de la comparación que realiza entre la invención definida por las reivindicaciones y el estado de la técnica más cercano.

Así las cosas, el examinador indicó que D6 a D9 es el arte previo más cercano y revelan composiciones que: “contienen los siguientes elementos: al menos un fungicida inhibidor del succinato deshidrogenasa, al menos un fungicida multisitio, y al menos otro fungicida, excipientes, para ser aplicados en cultivos.”, además, es común combinar fungicidas para buscar efectos sinérgicos, y al estar ante combinaciones discrecionales, el experto puede combinar de acuerdo con su experiencia pues no existen prejuicios técnicos que inhiban hacer combinaciones ternarias u otras en búsqueda de un efecto sinérgico, por lo que el arte previo, en combinación con los conocimientos del experto medio, anticipa lo reclamado.

De lo indicado por el examinador, se determina que la patente de invención solicitada no cumple con el requisito de nivel inventivo debido a la obviedad de la materia reclamada, por ende, resulta obvia para una persona versada en la materia. Es importante recalcar 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), por lo que este órgano colegiado, a la luz de lo analizado, concluye que la invención presentada no cumple con el requisito de nivel inventivo.

En cuanto a la aplicación industrial, se determina que no contiene combinaciones específicas sinérgicas y no se indica la totalidad de las características técnicas que permitan reproducir el efecto técnico, pues las combinaciones son inespecíficas, pues refieren a al menos un fungicida inhibidor de la succinato deshidrogenasa, un fungicida multisitio y otro fungicida que deben ser seleccionador de ciertos grupos, por lo que no resultan ser substanciales ni creíbles, y por ende no se cumple este último requisito.

Con fundamento en los informes técnicos rendidos y el análisis realizado, determina este Tribunal al igual que lo hizo el Registro de la Propiedad Intelectual, que la solicitud presentada contiene materia no considerada invención, carece de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, y por lo tanto no es patentable por lo que deben rechazarse los agravios de la apelante.

En el escrito de sustanciación de la audiencia concedida por este Tribunal visible a folios 9 a 34 del legajo digital de apelación, la



apelante señala que presenta un nuevo juego reivindicatorio con 3 reivindicaciones independientes del nuevo conjunto de reivindicaciones modificadas, no obstante se echa de menos ese juego de reivindicaciones señalado, aunque en todo caso sería improcedente su análisis, conforme lo prescrito en el inciso 1 del artículo 8 de la Ley de patentes, que establece 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 consumidor, 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. Esta jurisprudencia ya ha sido sostenida por este Tribunal en resoluciones entre otras, 0442 y 0631 de 2017 y 0012 y 0170 de 2018. Por lo anterior, no se procedió a solicitar al momento del análisis que este nuevo pliego fuera aportado.

En cuanto a la declaración aportada ante este órgano de alzada, es menester señalar que a la solicitante que de conformidad con el principio de territorialidad la tramitación e incluso concesión de una patente en el extranjero no genera ningún tipo de vinculación a efectos de su inscripción en nuestro país.

En consecuencia y conforme a las razones expuestas, se desprende del estudio realizado por este Tribunal, que el examinador en sus informes técnicos analizó todos y cada uno de los aspectos relacionados con la patente de invención y los antecedentes encontrados en la búsqueda de información, en la que concluye que el objeto de protección no es patentable porque las **reivindicaciones 1 a 9 contienen materia no considerada invención, y no cumplen con los requisitos de patentabilidad, novedad y nivel inventivo**, por lo que debe confirmarse la resolución recurrida.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, este Tribunal rechaza el recurso de apelación interpuesto la licenciada **María del Pilar López Quirós**, apoderada especial de la empresa denominada **UPL LTD**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

POR TANTO



Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, apoderada especial de la empresa denominada **UPL LTD**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 13:00:01 del 25 de julio de 2023, 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 el artículo 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**.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora



nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

## **DESCRIPTORES**

### **INVENCION**

**TE:** APLICACIÓN INDUSTRIAL  
NIVEL INVENTIVO  
NOVEDAD DE LA INVENCION  
**TG:** PATENTES DE INVENCION  
**TNR:** 00.38.15

### **PATENTES DE INVENCION**

**TE:** INVENCION  
**TG:** PROPIEDAD INDUSTRIAL  
**TR:** REGISTRO DE PATENTES DE INVENCION  
**TNR:** 00.38.55

### **NOVEDAD DE LA INVENCION**

**TG:** INVENCION  
**TNR:** 00.38.04

### **NIVEL INVENTIVO**

**TG:** INVENCION  
**TNR:** 00.38.05

### **DENEGACION DE LA PATENTE**

**TE:** RECURSO CONTRA DENEGACION DE LA PATENTE  
**TG:** INSCRIPCION DE LA PATENTE DE INVENCION  
**TNR:** 00.39.88

### **EXAMEN DE FONDO DE LA INVENCION**

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