



## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-1100-TRA-PI**

**Solicitud del otorgamiento de patente de invención titulada “PROTECCIÓN DE EDIFICIOS CONTRA TERMITAS MEDIANTE 1-ARILPIRAZOLES ”**

**RHONE-POULENC AGROCHIMIE, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 5656)**

**Patentes**

### ***VOTO N° 646-2013***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas con cincuenta minutos del veintinueve de mayo de dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **RHONE-POULENC AGROCHIMIE**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Francia, domiciliada en 14-20 rue Pierre Baizet, BP.9163 Lyon 09,69263 Lyon Cedex 09, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las ocho horas cuarenta y siete minutos del diez de octubre de dos mil doce.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha veinticinco de noviembre de mil novecientos noventa y siete, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades indicadas y en su condición de apoderado especial de la empresa **RHONE-POULENC AGROCHIMIE**, presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial, la patente titulada “**PROTECCIÓN DE EDIFICIOS CONTRA TERMITAS MEDIANTE 1-ARILPIRAZOLES**”.



**SEGUNDO.** Que mediante escrito recibido en fecha diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y ocho, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de la empresa **RHONE-POULENC AGROCHIMIE**, indica que el título de la solicitud ha sido cambiado por **“PROTECCIÓN DE EDIFICIOS CONTRA TERMITAS MEDIANTE 1-ARILPIRAZOLES”**

**TERCERO.** Que una vez publicada la solicitud de mérito, en el Diario La República el día veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y ocho, y en las ediciones del Diario Oficial La Gaceta números ciento veintisiete, ciento veintiocho, ciento veintinueve de fechas 2, 3 y 6 de julio de 1998, siendo, que dentro del plazo para oír oposiciones, no hubo oposiciones.

**CUARTO.** Mediante el Informe Técnico de Fondo No. 5656 de la patente petitionada, el perito designado al efecto, se pronunció sobre el fondo, denegando la solicitud de la patente pretendida, por las siguientes razones: *(...) Por tanto a la luz del análisis anterior se concluye en base del Artículo 13, Inciso 5 de la Ley 6867 se deniega la protección para la solicitud de patente 5656. Nótese que actualmente no es visible que parte de la solicitud contenga material patentable y que cumpla con los requisitos de aplicabilidad industrial y de nivel inventivo aun cuando sean solventadas las deficiencias en los requisitos de claridad y suficiencia señalados en este informe...*”

**QUINTO:** El Informe en mención, fue notificado por el Registro a la empresa solicitante, mediante la resolución de las quince horas, dieciocho minutos del treinta y uno de julio de dos mil doce, concediéndole a la empresa **RHONE-POULENC AGROCHIMIE** un plazo de un mes a efecto de que manifestara lo que tuviese a bien con respecto al Informe citado, siendo, que la solicitante mediante escrito presentado ante el Registro el día 06 de setiembre de 2012, argumenta su posición respecto al peritaje emitido por la PHD Jéssica Valverde Canossa.

**SEXTO.** Como consecuencia del Informe Técnico de Fondo, N° 5656 emitido por la PHD Jéssica Valverde Canossa, referente a la solicitud de patente de invención **“PROTECCIÓN**



**DE EDIFICIOS CONTRA TERMITAS MEDIANTE 1-ARILPIRAZOLES”** el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las ocho horas cuarenta y siete minutos del diez de octubre de dos mil doce, señaló lo siguiente: “(...) **POR TANTO: Denegar la solicitud de Patente de Invención denominada “PROTECCIÓN DE EDIFICIOS CONTRA TERMITAS MEDIANTE 1-ARILPIRAZOLES. (...)” NOTIFÍQUESE.**”

**SETIMO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintidós de octubre de dos mil doce, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa solicitante, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada circunstancia por la cual conoce esta Instancia.

**OCTAVO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta el Juez Rodríguez Sánchez, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Este Tribunal acoge el elenco de hechos probados tenidos por el Registro. En el presente caso, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** Basándose en el dictamen pericial emitido por la PHD Jéssica Valverde Canossa y conforme el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 de 25 de abril de



1983, el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, concluye que resulta procedente denegar la inscripción de la patente de invención solicitada.

Por su parte, el representante de la empresa solicitante y recurrente, en su escrito de apelación señala, que no comparte la opinión del examinador ya que considera que las reivindicaciones 1 a 8 gozan de la novedad y de la actividad inventiva suficientes frente a los documentos D1, D2 Y D10, agrega que dichas reivindicaciones se refieren a un método nuevo e inventivo para la protección de edificios de madera frente al ataque de termitas, método que se caracteriza y distingue de la técnica anterior, señala además que la invención del caso en análisis fue concedida en Europa bajo el número EP 0 845 211 B1, que ese hecho pone de manifiesto la novedad, el nivel inventivo y la aplicabilidad industrial de la presente solicitud, pues no es posible considerar la base de datos de la Oficina de patente Europea y luego como en este caso obviar la concesión de una patente como ocurre en el presente caso, alegando el principio de territorialidad o el de soberanía.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Nuestra Ley de Patentes de Invención, ha adoptado la metodología común en el Derecho Comparado para determinar que una invención es patentable, utilizando al efecto tres tipos de criterios: **A)** Requisitos positivos de patentabilidad. Son a los que se refiere el artículo 2 inciso 1 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad N° 6867 de 25 de abril de 1983 y sus reformas, al establecer que para la concesión de una patente debe cumplir con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial.

Para la verificación de tales requisitos, el artículo 13 inciso 2) de la citada Ley autoriza a que el Registro en la fase de calificación o examen de fondo de una solicitud de patente de invención, pueda requerir la opinión de centros sociales, de educación superior, científicos, tecnológicos o profesionales, nacionales o extranjeros, o de expertos independientes en la materia, y ésta *“resulta fundamental y determinante para el dictado de una resolución administrativa acertada y sustancialmente conforme con el ordenamiento jurídico, toda vez, que en estos*



*casos se deben analizar, estudiar y ponderar extremos eminentemente técnicos y científicos que exceden los conocimientos ordinarios del órgano administrativo decidor y competente. En tales supuestos, resulta de vital importancia que el órgano decidor y su contralor jerárquico o no jerárquico se hagan asistir y fundamenten sus apreciaciones de orden jurídico en una experticia que aborde los aspectos técnicos y científicos...*” (Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, voto No. 650-02 de las 9:15 horas del 9 de agosto de 2002).

**B) Condiciones negativas de patentabilidad:** Se refiere a las condiciones que impiden que una invención sea patentable, que incluye la enumeración de casos en que se considera que no existe una invención y que nuestra Ley las señala en el artículo 1 inciso 2.

**C) Las excepciones a la patentabilidad:** O sea extremos que conducen a que, aunque exista invención, ésta sea tenida por no patentable. Se trata de los casos contemplados en el artículo 1 inciso 3 de la Ley de rito, en los que existe invención, pero respecto de los cuales, motivos de política legislativa llevan a negar el patentamiento.

Del análisis del expediente, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial, en fecha 30 de mayo de 2012 (folio 157), remitió copia del expediente de la patente en concreto a la perito Jessica Valverde Canossa, a efecto de que realizara el estudio de fondo correspondiente, lo que fue devuelto por la perito asignada, según dictamen de folios 161 a 170, en el cual conforme al artículo 13 de la Ley de Patentes y artículo 19 del reglamento a la Ley citada, indicó en lo conducente y en cuanto al Nivel Inventivo:

*“(...) b. Respecto al nivel inventivo:*

*Dado a que la solicitud es muy amplia, no es clara, ni suficiente; se efectúa un análisis parcial del nivel inventivo. Del análisis parcial de novedad se concluye que las reivindicaciones R1-R-18 y R20 no son nuevas pues son compuestos con conocida actividad insecticida y más específicamente termiticida que ya han sido utilizados para controlar y prevenir termitas en*



*edificios; por lo tanto, ya que tanto los compuestos como su uso son conocidos, resulta obvio que el material divulgado no tiene nivel inventivo (...) Por lo tanto, con base en el artículo 2 de la Ley 6867 y el Artículo 4 del Reglamento 15222-MIEM-J se concluye de este análisis parcial que las reivindicaciones R1-R20 no cumplen con el requisito de nivel inventivo”*

De dicho dictamen pericial, se concedió el plazo de un mes a la parte solicitante a partir del 10 de agosto de 2012, para que se manifestara al respecto. De esta forma procedió a pronunciarse, en el plazo establecido respecto del análisis efectuado por el examinador. Dicha parte concluye que la invención del caso si tiene novedad y nivel inventivo, señala que se presentó a la señora Examinadora un juego de reivindicaciones enmendado para el trámite de la solicitud de la patente el cual contiene el texto de las reivindicaciones concedidas por la Oficina de Patentes Europea para la solicitud paralela que se tramitó en dicha oficina, reclamando protección al igual que la presente solicitud, del documento de prioridad europeo No EP 0 845 211 b1, agrega que a manera de comentario que la solicitudes de patente europea llevan un proceso muy riguroso para su examen, siendo que son evaluadas por peritos expertos en cada materia, ciencia y la técnica, agrega que esa misma acreditación debe en consecuencia ser considerada por la Oficina de Patentes Europea.

En cuanto a los agravios expuestos por el apoderado de la empresa **RHONE-POULENC AGROCHIMIE**, los mismos deben ser rechazados toda vez que quedó acreditado el dictamen desfavorable rendido por la perito experta en la materia, y en cuanto al alegato de que la presente solicitud de patente fue acogida en Europa es necesario señalarle que conforme al principio de territorialidad tal y como se indica en el dictamen este hecho no puede afectar la decisión de la novedad pues la territorialidad se refiere a la limitación de los derechos de propiedad intelectual en los países, territorios o regiones donde se les ha otorgado dicho reconocimiento, esto implica que la patente solo puede explotarse en aquellos territorios en los que haya sido patentada.



De lo expuesto considera este Tribunal que bien hizo el Registro en denegar la solicitud de patente presentada, pues con fundamento en el **Informe Técnico de Fondo, N° 5656**, rendido por la perito en la materia, se colige que la patente de invención **“PROTECCIÓN DE EDIFICIOS CONTRA TERMITAS MEDIANTE 1-ARILPIRAZOLES”**, presentada por la empresa **RHONE-POULENC AGROCHIMIE** no cumplió con los requisitos de patentabilidad que establece el artículo 2 de la Ley de Patentes. Tal como se indicó supra el informe técnico resulta fundamental y determinante para que este órgano decisor dicte una resolución acertada y conforme al Ordenamiento Jurídico. El perito es el técnico en la materia que le otorga al operador jurídico, los insumos necesarios para admitir o rechazar una solicitud de patente de invención

En razón de lo expuesto, considera este Tribunal que no lleva razón la representación de la sociedad solicitante y apelante, en cuanto a que el pliego de reivindicaciones se ajustó a los requisitos de patentabilidad, ello, por cuanto la resolución recurrida está cimentada en el peritaje realizado por un especialistas en la materia, todo conforme con lo que dispone el artículo 13 inciso 2) de la citada Ley, razón por la cual, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **RHONE-POULENC AGROCHIMIE** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las ocho horas cuarenta y siete minutos del diez de octubre de dos mil doce, la que en este acto se confirma.

**CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009 del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.



### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **RHONE-POULENC AGROCHIMIE**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las ocho horas cuarenta y siete minutos del diez de octubre de dos mil doce la que en este acto se confirma, denegando la solicitud de inscripción de patente de invención **“PROTECCIÓN DE EDIFICIOS CONTRA TERMITAS MEDIANTE 1-ARILPIRAZOLES”**. Se da por agotada la vía administrativa. 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.- **NOTIFÍQUESE.-**

*Oscar Rodríguez Sánchez*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Zayda Alvarado Miranda*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

***DESCRIPTORES***

**Inscripción de la Patente de Invención**

**TG. Patente de invención**

**TNR. 00.39.55**