

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2017-0384-TRA-PI

Solicitud de inscripción de Patente (COMPUESTOS DE PIRAZOL PARA CONTROLAR PLAGAS DE INVERTEBRADOS)

BASF SE Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2011-0194-1)

Patentes, Dibujos y Modelos

VOTO 0185-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas veinte minutos del ocho de marzo del dos mil dieciocho.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Vargas Uribe, mayor, abogada, divorciada, con cédula de identidad 1-785-618, vecina de San José, en representación de la empresa BASF SE, de nacionalidad Alemana, sociedad domiciliada en 67056 Ludwigshafen (DE), en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 8:15:15 horas del 29 de mayo del 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, de las 13:48:25 horas del 14 de abril del 2011, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, abogado, divorciado, con cédula de identidad 1-335-794, vecino de San José, apoderado especial de la empresa BASF SE, solicitó la inscripción de la patente de invención denominada ***“COMPUESTOS DE PIRAZOL PARA CONTROLAR PLAGAS DE INVERTEBRADOS”***.

SEGUNDO. Que a través de los informes técnicos preliminar Primera Fase y Fase Segunda; y concluyente, emitidos el 8 de abril del 2016, 26 de octubre del 2016, y 9 de marzo del 2017 respectivamente, la perito designada al efecto dictaminó técnicamente la invención solicitada y rindió las valoraciones pertinentes de acuerdo a lo pedido. De conformidad con lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada de las 8:15:15 horas del 29 de mayo del 2017 dispuso: **“POR TANTO // Con sujeción a lo dispuesto... se resuelve: I. Denegar la solicitud de patente de invención denominada COMPUESTOS DE PIRAZOL PARA CONTROLAR PLAGAS DE INVERTEBRADOS.”**

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 14:48:30 horas del 6 de junio del 2017, la licenciada María Vargas Uribe, como representante de la empresa BASF SE., interpuso recurso de apelación contra la resolución relacionada, y por esa circunstancia, conoce este Tribunal.

CUARTO. A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

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

1.- Informe técnico preliminar primera fase firmado el 8 de abril del 2016 por la examinadora PhD Jéssica M. Valverde Canossa, en donde se considera que la solicitud no cumple con los

requerimientos de unidad de invención, claridad, suficiencia, y que muchos de los compuestos reclamados son especulativos, no hay prueba de su actividad (v.f. 448 a 452).

2.- Informe técnico preliminar fase II firmado el 26 de octubre del 2016 por la examinadora PhD Jéssica M. Valverde Canossa, en donde no se recomienda la concesión de la Patente (v.f. 532 al 540).

3.- Informe técnico concluyente firmado el 9 de marzo del 2017 por la examinadora Ph.D Jéssica M. Valverde Canossa, en donde se recomienda la concesión de la Patente. (v.f. 379 y 380).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, con base en el informe técnico y de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad N° 6867 del 25 de abril de 1983 (en adelante Ley de Patentes), determinó que la solicitud a pesar de no contener exclusiones de patentabilidad ni materia no considerada como una invención, además de cumplir con los requisitos de unidad de invención, claridad, novedad y aplicación industrial, carece de los requisitos de suficiencia y nivel inventivo, según el informe técnico concluyente donde los compuestos divulgados tienen estructuras muy similares a compuestos ya existentes en el arte, por lo que debe demostrarse un efecto particular, además en la reivindicación 1, hay sustituyentes donde no hay pruebas de su actividad, por lo que deniega la solicitud de inscripción de la patente de invención denominada “**COMPUESTOS DE PIRAZOL PARA CONTROLAR PLAGAS DE INVERTEBRADOS**”.

Por su parte, la Licenciada María Vargas Uribe, apoderada especial de BASF SE, manifiesta en sus agravios que desea defender su solicitud de patente respecto de la denegatoria por cuanto se encuentra equivocada respecto a lo concluido por la examinadora en el informe técnico concluyente, debido a que se reconoce la actividad inventiva de las reivindicaciones 2 a 19, no

obstante, objeta la actividad inventiva de la reivindicación 1 pendiente, y esta abarca un alcance estructural más amplio, debidamente sustentado mediante ejemplos prácticos con datos físico y biológicos, lo que demuestra que el área estructural cubierta por la reivindicación 1 proporciona una acción insecticida comparable contra distintas plagas, por lo que no existe razón por la que no pueda reconocerse la actividad inventiva de todos los compuestos cubiertos por la reivindicación 1.

Por otra parte, en los documentos D2 a D6 existen enormes diferencias estructurales y que no hay ninguna orientación a las estructuras reivindicadas, y algunos de los documentos citados no se refieren en absoluto a insecticidas, por lo que considera que la examinadora hizo uso de un indebido análisis retrospectivo, a fin de hacerlos más cercanos a la presente invención.

Que los compuestos de D2 difieren de aquellos reivindicados en las reivindicaciones de la presente solicitud por dos características estructurales:

- 1- El espaciador es diferente del de las reivindicaciones pendientes
- 2- El anillo de heteroarilo de seis miembros no puede ser una 4-piridazina.

Por tanto D2 no dirige a la persona del oficio de nivel medio a la selección de una piridazina. Los 19 ejemplos en D2 muestran la actividad insecticida de los compuestos activos claramente diferentes. Debido a las enormes diferencias estructurales, la actividad de los compuestos D2 no podría haber sugerido una posible acción insecticida de compuestos estructuralmente diferentes, cuyas características estructuralmente diferentes no se mencionan en absoluto en este documento.

Siendo entonces que su representada cree firmemente que la examinadora elige y selecciona partes del documento haciendo un indebido análisis retrospectivo en conocimiento de las reivindicaciones pendientes, a fin de interpretar al documento D2 como un documento cercano a las reivindicaciones pendientes.

El documento D3 se refiere a compuestos activos fungicidas, por ende, pertenece a un área técnica

diferente, donde la examinadora se equivoca cuando señala que una acción insecticida se describiría para unos pocos compuestos en D3; además de que la examinadora escoge y selecciona partes del documento haciendo un indebido análisis retrospectivo con conocimiento de las reivindicaciones pendientes, a fin de crear cualquier similitud estructural entre los compuestos de D3 y las reivindicaciones pendientes.

El documento D4 se refiere a compuestos activos fungicidas, por ende pertenece a un área técnica diferente. Sin embargo, todos los esquemas de reacción y todos los ejemplos reales son pirimidinas, por lo tanto D4 sugiere pirimidinas (como fungicidas); de igual forma considera que la examinadora escoge y selecciona partes del documento haciendo un indebido análisis retrospectivo con conocimiento de las reivindicaciones pendientes, a fin de crear cualquier similitud estructural entre los compuestos de D3 y las reivindicaciones pendientes. Siendo entonces que las reivindicaciones 1 a 19 pendientes si cumplen debidamente con el requisito de actividad inventiva. Por último, solicita se nombre a un perito para que analice lo expuesto y determine que la reivindicación 1 es novedosa y que cumple con los requisitos para otorgar la patente.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La 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. Se contienen en el artículo 2 inciso 1 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad N° 6867 del 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: Son los 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, y por motivos de política legislativa llevan a negar el patentamiento.

Según consta a folios del 448 al 452 la examinadora Ph.D. Jéssica M. Valverde Canossa dictaminó mediante su informe técnico preliminar:

“... **II. Objeto de la Invención.** Compuestos de pirazol caracterizados porque tienen las formulas IA y IIA y sus sales y N-óxidos, en donde, A es un radical de pirazol de las formulas A1, A2 o A3... **IV. Exclusiones de Patentabilidad / Materia no considerada invención...** **Obtenciones vegetales:** La materia comprendida en la reivindicación 62 es material de propagación vegetal; el cual, no puede protegerse mediante patentes...”

Exclusiones de patentabilidad: las reivindicaciones 56 a 60 se refieren al tratamiento de plagas en su “hábitat o su lugar de reproducción..., área o ambiente en los cuales las plagas crecen o pueden crecer..., superficies o espacios a proteger contra el ataque o infestación de plagas”, lo cual incluye animales o personas. Además, la reivindicación 63 es un método para proteger un animal de la infestación o infección por parásitos. Por lo tanto, se trata de un método de tratamiento. Esta materia es excluida de patentabilidad... **Materia no considerada como invención:** La reivindicación 61 divulga un método para proteger el material de propagación que comprende un único paso, el de tratar el material con una cantidad efectiva..., no se indica en que consiste el tratamiento, ni contra que se protege... Por lo tanto, se trata un uso de rutina que ya está comprendido en el arte, donde solo se varían los materiales. La reivindicación 64 se refiere a una composición agrícola caracterizada únicamente por contener los compuestos divulgados en las reivindicaciones 1 a 55... Por lo tanto, se solicita eliminar estas reivindicaciones del juego reivindicatorio... **V. Unidad de Invención...** Este Registro considera que el requisito de unidad de invención... (X) no se cumple... **VI. Claridad...** Este Registro considera que el requisito de claridad... (X) no se cumple... **VII. Suficiencia...** Este Registro considera que el requisito de suficiencia... (X) no se cumple... **XI. Resultado del informe.** La solicitud no cumple con los requisitos establecidos en los artículos siguientes: Ley: 6867: Artículo 1, 6 y 7. Reglamento 15222, MIEM-J (REFORMA 2014): Artículos: 3, 7 al 9 y 11, 13. Manual: Manual de organización y examen de solicitudes de patentes de invención de las Oficinas de Propiedad Industrial del Istmo Centroamericano y la Republica Dominicana. **Observaciones:** De conformidad con el art. 13, Ley 6867, se deniega la protección para la materia contenida en las reivindicaciones 56 a 64, según se indica en la sección IV. La materia contenida en las reivindicaciones 1 a 64 no cumple con el requisito de unidad de invención. Se considera además que debido a la amplitud de la reivindicación 1 no se cumple con los requisitos de claridad ni suficiencia. Muchos de los compuestos reclamados son especulativos, no hay prueba de su actividad.”

Del examen preliminar se dio traslado al solicitante para que manifestara sus observaciones, mediante auto de las 8:46 horas del 13 de abril del 2016, mismos que fueron contestados. Siendo entonces que mediante informe técnico preliminar fase 2 (v.f. 532 al 540) donde la examinadora PhD. Jéssica M. Valverde Canossa incluye las correcciones indicadas por la oficina de Patentes del 26 de octubre del 2016, indica:

“... **IV. Exclusiones de patentabilidad / Materia no considerada invención...** Las reivindicaciones enmendadas no contienen exclusiones de patentabilidad ni materia no considerada como una invención. **V. Unidad de Invención...** Este Registro considera que el requisito de unidad de invención... (X) no se cumple... **VI. Claridad...** Este Registro considera que el requisito de claridad... (X) no se cumple... **VII. Suficiencia...** Este Registro considera que el requisito de suficiencia... (X) no se cumple... **VIII. Declaración motivada sobre novedad, nivel inventivo y aplicación industrial...** 2. Declaración... Novedad. Reivindicaciones: 1 a 20 // NO... Nivel Inventivo. Reivindicaciones: 1 a 20 // NO. Aplicación Industrial... Reivindicaciones: 1 a 20 // NO. **XI. Resultado del informe.** Se recomienda la concesión de la Patente // NO. La solicitud no cumple con los requisitos establecidos en los artículos siguientes: Ley 6867: Artículo 1, 2 y 6. Reglamento n°. 15222, MIEM-J: Artículo 3, 4, 7 a 9 y 11... **Observaciones:**... se deniega la protección de la materia comprendida en las reivindicaciones enmendadas 1 a 20...”

La examinadora determinó mediante informe técnico concluyente (v.f. 574 al 580) en relación a las reivindicaciones enmendadas:

“... **VII. Suficiencia...** Este Registro considera que el requisito de suficiencia... (X) no se cumple... Observaciones: Vistas las reivindicaciones enmendadas y la contestación se considera que la reivindicación 1 no cumple con este requisito.... **VIII. Declaración motivada sobre novedad, nivel inventivo y aplicación industrial...** 2. Declaración... Nivel Inventivo... Reivindicaciones: 1 // NO. Reivindicaciones: 2-19 // N/A... **XI.**

Resultado del informe. Se recomienda la concesión de la Patente // NO. La solicitud no cumple con los requisitos establecidos en los artículos siguientes: Ley: 6867: 2; 6. Reglamento n.º 15222 MIEM-J: 4; 7. Manual de organización y examen de solicitudes de patentes de invención de las Oficinas de Propiedad Industrial del Istmo Centroamericano y la República Dominicana (Manual Centroamericano). **Observaciones:** Por tanto a la luz del análisis anterior, y de conformidad con el art. 13 de la Ley 6867, se rechaza la protección de la materia comprendida en las reivindicaciones 1 a 19 por falta de nivel inventivo...”

Luego de lo cual procede el Registro al dictado de la resolución final, indicando que dicha patente carece de los requisitos de suficiencia y nivel inventivo, debido a que los compuestos divulgados tienen estructuras muy similares a compuestos ya existentes en el arte, por lo que debe demostrarse un efecto particular, además en la reivindicación 1, hay sustituyentes donde no hay pruebas de su actividad.

Dicho acto se apela, por lo que este Tribunal entra a conocer y resolver el fondo del presente asunto. En primera instancia se acoge la solicitud de la apelante en el tanto se admitió como prueba para mejor resolver, solicitar a la examinadora de fondo, valorar los argumentos presentados por la parte y verificar si con estos se modificaba el resultado del informe técnico concluyente, en el tanto el alegato versaba en una errónea interpretación de la perito en los documentos presentados con las reivindicaciones, vistas a folios 13 al 16 del legajo de apelación.

La perito Valverde Cannosa, analiza los alegatos interpuestos por el apelante con el fin de revalorar el resultado del informe técnico concluyente y que se basa en las mismas reivindicaciones presentadas. Siendo que se concluye que “*...la reivindicación 1 está descrita en términos amplios..., por lo que amplía el alcance de la invención a compuestos con actividad insecticida no probada; y estos son los compuestos que se ven afectados en su nivel inventivo por la*

combinación de D2 con D4”; comprobándose que la condición de la reivindicación 1 se mantiene conforme el informe técnico concluyente.

Recordemos que la materia que se discute es netamente técnica, y el operador jurídico no solo requiere de pruebas suficientes para poder resolver conforme se solicita o bien de modo contrario, sino que debe ajustarse a los principios jurídicos procesales establecidos; es por ello que, no existe fundamento para que este Tribunal revoque la resolución venida en alzada, además de que el procedimiento en general cumple con la legalidad y se deben tomar como cierto los documentos probatorios que están dentro del expediente, que constituyen plena prueba. Los agravios indicados por el recurrente se deben rechazar pues la patente no cumple con los requisitos establecidos por la Ley de Patentes y su Reglamento, razón por la cual, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Vargas Uribe, apoderada especial de la empresa BASF SE, en contra de la resolución venida en alzada, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

Es importe señalar que la recomendación última de la perito que indica: “... ***el solicitante debe limitar las reivindicaciones a estos compuestos... una vez subsanados los defectos de suficiencia planteados en el informe técnico concluyente y limitada la reivindicación 1... las reivindicaciones de la 2 a la 19 cumplirían con el requisito de nivel inventivo.***”, así como la información presentada por el apelante posterior a la fecha de recepción de la respuesta a la solicitud de esta autoridad administrativa como prueba para mejor resolver, no se debe valorar, puesto que el proceso de enmiendas fue recluso, y procedimentalmente dichas actuaciones se deben ejecutar en la etapa antes de la rendición del informe concluyente, esto fundamentado en los artículos 6, 9 y 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, así como el numeral 19 de su Reglamento.

QUINTO. 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 8039,

de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Vargas Uribe, apoderada especial de la empresa BASF SE, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 8:15:15 horas del 29 de mayo del 2017, la que en este acto *se confirma*, denegando la solicitud de otorgamiento de patente para la invención titulada **COMPUESTOS DE PIRAZOL PARA CONTROLAR PLAGAS DE INVERTEBRADOS**. 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**.

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Leonardo Villavicencio Cedeño

DESCRIPTOR

EXAMEN DE SOLICITUD DE PATENTE

TE: EXAMEN FORMAL DE LA SOLICITUD DE PATENTE

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE

TNR: 00.59.53