

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0015-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la Patente de Invención denominada “ANILIDAS DE ÁCIDO PIRAZOLCARBOXÍLICO, UN PROCEDIMIENTO PARA SU OBTENCIÓN Y PRODUCTOS QUE CONTIENEN LAS MISMAS PARA COMBATIR HONGOS NOCIVOS”

BASF AKTIENGESELLSCHAFT, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 9335-2007)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0256-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con treinta y cinco minutos del veinticinco de mayo de dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-335-794, en su calidad de apoderado especial de la empresa BASF AKTIENGESELLSCHAFT, domiciliada en Alemania, 67056 Ludwigshafen, Alemania, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las 10:35:20 horas del 15 de noviembre de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de agosto de 2007, el Lic. Victor Vargas Valenzuela, de calidades indicadas y en su condición de apoderado especial de la empresa BASF AKTIENGESELLSCHAFT, con domicilio en Alemania, 67056 Ludwigshafen, Alemania, solicitó el registro de la Patente de Invención denominada

“ANILIDAS DE ÁCIDO PIRAZOLCARBOXÍLICO, UN PROCEDIMIENTO PARA SU OBTENCIÓN Y PRODUCTOS QUE CONTIENEN LAS MISMAS PARA COMBATIR HONGOS NOCIVOS”, sus inventores ceden la patente de invención a la compañía solicitante. Asimismo, reclama el derecho de protección de la solicitud de patente internacional PCT/EP2006/050962 presentada el 15 de febrero de 2006, ante la oficina internacional, basada en la solicitud de Alemania No.102005007160.0 el 16 de febrero del 2005 en su país de origen.

SEGUNDO. Por resolución de las 14:00 horas del 25 de agosto de 2007 el Registro de la Propiedad Industrial le previene al solicitante proceder a publicar el aviso de ley, por tres veces consecutivas en la Gaceta y una vez en el diario de circulación nacional, y comprobar en autos el pago de dichas publicaciones dentro del mes siguiente a la notificación de esta resolución.

TERCERO. Mediante el auto de las 08:01 horas del 6 de febrero de 2014, dictado por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, se pone en conocimiento al solicitante sobre el informe técnico preliminar rendido por el Dr. German L. Madrigal Redondo, expediente 9335, siendo que el mismo señala que la solicitud no cumple con los requisitos de patentabilidad que establece la Ley de Patente de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, y su Reglamento; otorgándole al solicitante el plazo de **UN MES** contado a partir del día siguiente a la notificación. (v.f 242).

CUARTO. En atención a lo prevenido por el Registro de la Propiedad Industrial, el representante de la compañía solicitante BASF AKTIENGESELLSCHAFT, mediante documento con fecha de presentación del 04 de marzo de 2014, se pronuncia y aporta un juego reivindicatorio enmendado, copia de la Patente paralela otorgada por la oficina de Patentes de Estados Unidos de América, y el reporte de prueba en idioma inglés y español.

QUINTO. Que, mediante documento con fecha del 18 de agosto de 2014, el Dr. German L. Madrigal Redondo, pone en conocimiento el informe técnico concluyente de la solicitud de la

patente de invención denominada ANILIDAS DE ÁCIDO PIRAZOLCARBOXÍLICO, UN PROCEDIMIENTO PARA SU OBTENCIÓN Y PRODUCTOS QUE CONTIENEN LAS MISMAS PARA COMBATIR HONGOS NOCIVOS., dentro del cual se determinó en el resultado del informe recomendar la concesión de la patente de invención manera parcial. Sin embargo, por un evidente error técnico se procede con el rechazo de la solicitud. (v.f 273)

SEXTO. Por resolución dictada, a las 10:35:20 horas del 15 de noviembre de 2016, la Dirección del Registro Sección de Patentes de Invención, resolvió; “... *I. Denegar la solicitud de la patente de invención denominada ANILIDAS DE ÁCIDO PIRAZOLCARBOXÍLICO, UN PROCEDIMIENTO PARA SU OBTENCIÓN Y PRODUCTOS QUE CONTIENEN LAS MISMAS PARA COMBATIR HONGOS NOCIVOS. II. Ordenar el archivo del expediente. ...*”. La anterior, notificada el 28 de noviembre de 2016.

SÉPTIMO. Inconforme con la resolución mencionada, en fecha 30 de noviembre de 2016, el Lic. Víctor Vargas Valenzuela, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución final antes referida y en razón de ello es que conoce este Tribunal.

OCTAVO. A la substanciación del recurso presentado 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 previas las deliberaciones de ley.

Redacta la juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Se tienen como hechos probados los siguientes:

- Que, las reivindicaciones de la 1 a la 4 cumplan con los requisitos de unidad de invención, claridad, suficiencia, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.
(v.f 270 al 273)

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos de tal naturaleza que como tales incidan en la resolución de este proceso.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, procedió a denegar la solicitud de la patente de invención denominada ANILIDAS DE ÁCIDO PIRAZOLCARBOXÍLICO, UN PROCEDIMIENTO PARA SU OBTENCIÓN Y PRODUCTOS QUE CONTIENEN LAS MISMAS PARA COMBATIR HONGOS NOCIVOS, presentada por BASF AKTIENGESELLSCHAFT. Lo anterior, en virtud de determinar que a pesar de que las reivindicaciones 1 a la 4 cumplen con los requisitos de unidad de invención, claridad, suficiencia, novedad, nivel inventivo, aplicación industrial; las reivindicaciones de la 5 a la 9 carecen absolutamente de ellas. Aunado, a que la combinación de los documentos encontrados en el arte previo identificados como D1, D2, D3, D4, D5 permiten que un experto medio en la materia sin mayor esfuerzo logre el efecto técnico esperado dentro de este, el cual fue descrito sin claridad en el cuerpo reivindicatorio de la invención. En consecuencia, y de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, procedió a denegar la precitada solicitud y ordenó el archivo del expediente.

Por su parte, el Lic. Víctor Vargas Valenzuela en representación de la compañía BASF AKTIENGESELLSCHAFT, en su escrito de agravios manifestó que, el Registro de la Propiedad Industrial se equivocó respecto de lo indicado por el Dr. German madrigal Redondo, en el Informe Técnico Concluyente, siendo que en dicho instrumento se admitieron las reivindicaciones de la 1-4 para ser sujetas de protección, acogiendo la solicitud de manera parcial a lo largo del informe.

Sin embargo, en la resolución apelada no fueron reflejadas, aceptando y acogiendo las indicadas reivindicaciones, pasando por alto las indicaciones hechas por el examinador Madrigal Redondo, en su informe. Por lo anterior, solicita se revoque la resolución venida en alzada, se declare con lugar el recurso de apelación y se ordene el otorgamiento de la patente de invención denominada ANILIDAS DE ÁCIDO PIRAZOLCARBOXÍLICO, UN PROCEDIMIENTO PARA SU OBTENCIÓN Y PRODUCTOS QUE CONTIENEN LAS MISMAS PARA COMBATIR HONGOS NOCIVOS, respecto de las reivindicaciones de la 1 a la 4 señalados en el informe técnico concluyente.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, tal y como se desprende de la resolución venida en apelación procedió a denegar la solicitud de la patente de invención denominada ANILIDAS DE ÁCIDO PIRAZOLCARBOXÍLICO, UN PROCEDIMIENTO PARA SU OBTENCIÓN Y PRODUCTOS QUE CONTIENEN LAS MISMAS PARA COMBATIR HONGOS NOCIVOS, presentada por BASF AKTIENGESELLSCHAFT, determinándose dentro del pronunciamiento de cita, que las reivindicaciones de la 1 a la 4 cumplen con los requisitos de unidad de invención, claridad, suficiencia, novedad, nivel inventivo, aplicación industrial; y las reivindicaciones de la 5 a la 9 carecen absolutamente de ellas. Además, de que la combinación de los documentos encontrados en el arte previo identificados como D1, D2, D3, D4, D5 permiten que un experto medio en la materia sin mayor esfuerzo logre el efecto técnico esperado dentro de este, el cual fue descrito sin claridad en el cuerpo reivindicatorio de la invención. Procediendo, su denegatoria y consecuente archivo del expediente de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad.

Sin embargo, tal y como se desprende del citado pronunciamiento emanado por el Registro de la Propiedad Industrial, en el CONSIDERANDO. CUARTO, se pone en conocimiento el informe técnico concluyente, rendido por el examinador Dr. German Madrigal Redondo, el 18 de agosto de 2014, indicándose en este pronunciamiento un resultado desfavorable para los intereses del

administrado. No obstante, este Tribunal advierte que lo señalado corresponde a un evidente error por parte de la administración registral, siendo que del mismo pronunciamiento se desprende lo siguiente:

“CUARTO. SOBRE EL INFORME TECNICO CONCLUYENTE. ... UNIDAD DE INVENCION. *Esta solicitud carece del requisito. Las reivindicaciones 5 a la 9 describen efectos generales, con combinaciones proféticas, inespecíficas de excipientes y componentes, descubriendo segundos usos.*

CLARIDAD. *El examinador considera que no cumple el requisito sine qua non, en las reivindicaciones 5 a la 9 ... Únicamente las reivindicaciones 1-4 cumplen con claridad.*

SUFICIENCIA. *Tampoco cumple el requisito. Las reivindicaciones 5 a la 9 ... Únicamente las reivindicaciones 1-4 cumplen están soportadas.*

NOVEDAD. *... Diferenciándose con las reivindicaciones 1 a la 4 por ausencia de mayor actividad en la inhibición del crecimiento *Pyrenophora teres* en comparación con otros compuestos del arte. Por ello estas reivindicaciones son novedosas en el arte. Mas las reivindicaciones 5 a la 9 no son novedosas, ...*

NIVEL INVENTIVO. *... El examinador indica que la solicitud enmienda en sus reivindicaciones 1 a la 4, una diferencia con los documentos encontrados en el arte previo, en vista que se diferencian los radicales de sustitución en el grupo flúor en el anilina y ausencia de actividad de inhibición de *Pyrenophora teres*; logrando mejor su efectividad antifúngica no obvia en el arte a pesar de la similitud estructural. Caso contrario en las reivindicaciones 5 a la 9, carentes de nivel inventivo.*

APLICACIÓN INDUSTRIAL. *Las reivindicaciones 1 a la 4 poseen una utilidad específica, sustancial y creíble como antifúngicos en plantas, por describir compuestos específicos pirazocarboxianilinas. Las reivindicaciones 5 a la 9 no poseen aplicación industrial, ...”.*

En este sentido, queda claro entonces que en el citado pronunciamiento las reivindicaciones de la 1 a la 4 cumplen con los requisitos de unidad de invención, claridad, suficiencia, novedad, nivel

inventivo, aplicación industrial; considerado así en el estudio de fondo realizado en el informe técnico concluyente y dentro del cual se recomendó acoger la presente solicitud de manera parcial, sea, con relación específica a las reivindicaciones de la 1 a la 4 en materia de patentabilidad y denegar de manera total las reivindicaciones de la 5 a la 9.

Así las cosas, y siendo que ha quedado demostrado que lo que ha mediado en el presente caso tal y como se desprende del estudio las reivindicaciones de la 1 a la 4 se ajustaron en todo momento a los requisitos de patentabilidad contemplados en el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, deben recibir la protección acordada.

Este, Tribunal estima con fundamento en las consideraciones que anteceden, declarar parcialmente CON LUGAR el recurso de apelación planteado por el Lic. Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de la empresa BASF AKTIENGESELLSCHAFT, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las 10:35:20 horas del 15 de noviembre de 2016, la cual se revoca a efectos de acoger la solicitud de la patente de invención denominada ANILIDAS DE ÁCIDO PIRAZOLCARBOXÍLICO, UN PROCEDIMIENTO PARA SU OBTENCIÓN Y PRODUCTOS QUE CONTIENEN LAS MISMAS PARA COMBATIR HONGOS NOCIVOS, respecto de la materia de patentabilidad contenida en las reivindicaciones de la 1 a la 4, tal y como fue determinado por el examinador Dr. German Madrigal Redondo en su informe técnico concluyente, en lo demás se mantiene incólume el dictado de dicha resolución.

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 de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara parcialmente CON LUGAR el recurso de apelación planteado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de la empresa BASF AKTIENGESELLSCHAFT, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las 10:35:20 horas del 15 de noviembre de 2016, la cual en este acto se revoca parcialmente, a efectos de que se acoja la solicitud de la patente de invención denominada ANILIDAS DE ÁCIDO PIRAZOLCARBOXÍLICO, UN PROCEDIMIENTO PARA SU OBTENCIÓN Y PRODUCTOS QUE CONTIENEN LAS MISMAS PARA COMBATIR HONGOS NOCIVOS, respecto de la materia de patentabilidad contenida en las reivindicaciones de la 1 a la 4, en lo demás téngase incólume el dictado de dicha resolución. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán 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

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

Inscripción de la Patente de Invención

TG. Patente de invención

TNR. 00.39.55