

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2017-0429-TRA-PI

**Solicitud de otorgamiento de patente tramitada por la vía del PCT para la invención
COMPOSICIÓN PARA MEJORAR LA EFICACIA DE HERBICIDAS**

Basf SE, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2011-167)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO 0414-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cincuenta minutos del once de julio de dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Vargas Uribe, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-0785-0618, en su condición de apoderada especial de la empresa Basf SE, organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Federal Alemana, domiciliada en 67056 Ludwigshafen, Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:25:20 horas del 29 de mayo de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. El 24 de marzo de 2011, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-0335-0794, representando a la empresa Basf SE, basándose en la petitoria de patente de invención presentada de conformidad con el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), PCT/EP2009/062598, titulada COMPOSICIÓN PARA MEJORAR LA EFICACIA DE HERBICIDAS, solicita su entrada en fase nacional en Costa Rica.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada las 09:25:20 horas del 29 de mayo de 2017, dispuso denegar la solicitud de patente de invención.

TERCERO. Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de junio de 2017, la licenciada Vargas Uribe en su representación dicha planteo recurso de apelación contra la resolución antes indicada; habiendo sido admitido para ante este Tribunal por resolución de las 07:50:15 horas del 28 de junio de 2017.

CUARTO. A la substanciación del recurso se le 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 previa la deliberación de ley.

Redacta la juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. De interés para el presente asunto, este Tribunal tiene por comprobado que lo reivindicado posee altura inventiva (folios 80 a 85 legajo de apelación).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos con tal carácter de importancia para la presente resolución.

TERCERO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA. ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. Basándose en el informe técnico concluyente de la Ph.D. Jéssica M. Valverde Canossa , y de conformidad con el artículo 13 de la Ley 6867, de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad (en adelante Ley de Patentes), el Registro de la Propiedad Industrial concluye que lo reivindicado no cumple con los requisitos de patentabilidad, y resulta procedente denegar la inscripción solicitada.

La representación de la empresa apelante, considerando que el examen realizado es un análisis *ex post facto* con un enfoque en retrospectiva, solicita a este Tribunal que el asunto sea revisado en un nuevo peritaje, lo cual es acogido como prueba para mejor resolver, y una vez emitido éste por parte del M.Sc. Wigberto José Hernández Flores la representación de Basf SE solicita se acojan las conclusiones emitidas a favor de la patentabilidad de lo pedido.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La actividad registral referida a la materia de patentes requiere que, para la revisión de los requisitos que ha de cumplir una invención para inscribirse, la solicitud debe ser examinada por un profesional especializado en el campo de la técnica que se trate lo pedido, siendo que dicha actividad “...*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, **sentencia 650-02 de las 09:15 horas del 9 de agosto de 2002**).

Dicha norma, recogida por el artículo 13 de la Ley de Patentes y dirigida al Registro de la Propiedad Industrial, tiene su símil para este órgano de alzada en el artículo 23 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual:

Artículo 23.—Asesoramiento al Tribunal. El Tribunal está obligado a procurar el asesoramiento que considere idóneo y necesario cuando el nivel técnico lo amerite, con el propósito de resolver cada extremo planteado, pues sus resoluciones deberán ser siempre

razonadas. El asesoramiento no podrá provenir de personas relacionadas con el asunto por resolver o interesadas en él.

Dicha norma se complementa con lo dispuesto en los artículos 20 párrafo segundo y 22 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J, que permiten a la parte ofrecer un nuevo peritaje en alzada, tal y como sucedió en el presente asunto, habiendo sido admitido en aras de mejor resolver la cuestión planteada.

Entonces, entendiendo lo indispensable de contar con un criterio técnico para saber si lo pedido es patentable o no, y que además en alzada puede ser solicitado un nuevo estudio y opinión al respecto, en el presente asunto nos encontramos ante la situación de haberse emitido criterios disímiles por parte de dos expertos en la materia.

La examinadora Ph.D. Jéssica M. Valverde Canossa consideró que lo pedido cumple con todos los requisitos de patentabilidad excepto con el de la altura inventiva, razonando que un experto en la materia, al identificar que el problema en el compuesto proviene de los precipitados de palmitato de metilo “...a la vista de D2 donde ya viene expuesto el problema de la precipitación y motivado por evitar la precipitación a bajas temperaturas aumentaría la proporción de oleato de metilo [C18] cuyas propiedades físicas con ampliamente conocidas en el arte [véase D3 y las referencias a Manuales] sin ejercicio de un esfuerzo inventivo.”, por lo que se considera que la solución provista al problema de la estabilidad de composiciones herbicidas a bajas temperaturas es obvia, así como las características divulgadas por las reivindicaciones 2 a 7. Asimismo, indica que la idea de aumentar el oleato de metilo también se puede derivar de la combinación de D2 con D5; y rechaza los argumento planteados por la empresa solicitante.

En contraposición a lo anterior el perito M.Sc. Wigberto José Hernández Flores, atendiendo el agravio del recurso que indica que D3 no puede ser antecedente por pertenecer a un campo de la técnica muy distinto, llama la atención sobre el hecho de que la examinadora “...compara las

mezclas con las propiedades de un biodiesel, esto en realidad no es cierto ya que la formulación que presenta el Apelante es mucho más compleja que el mismo y por tanto no se puede comparar sus propiedades físico-químicas de la misma forma.”, afirmando posteriormente que “...la composición de un biodiesel o la combinación de D2 y D6 no darían como resultado la invención reivindicada por los Apelantes. Ya que esta es mucho más compleja.”. Siendo dicha complejidad la que vendría a otorgar la actividad inventiva echada de menos por la examinadora, puesto que a través de los ejemplos dados por el perito sobre el tabaco se comprende mejor que “...la correcta combinación de componentes de una mezcla es la que realmente produce la bioactividad deseada.”, lo cual no es fácilmente adquirible.

El hecho de que D3 no está en la misma área técnica que lo reivindicado es algo que la examinadora reconoce abiertamente, pero justifica su utilización bajo la idea de que está “...en un área englobada en la agricultura...”. Ante dicha afirmación tan general, debe éste Tribunal inclinarse hacia el criterio dado por el M.Sc. Hernández Flores como perito de segunda instancia, el cual explica que D3 no puede considerarse como antecedente que afecte lo solicitado, precisamente por no pertenecer al mismo campo técnico, y porque lo propuesto está en un nivel de complejidad mucho más alto que lo allí descrito; por ende la altura inventiva proviene de lograr el efecto deseado, sea la no formación de precipitados a bajas temperaturas en la composición de un herbicida, superando dificultades técnicas reales debido a la complejidad de la composición señalada.

Así este Tribunal, acogiendo el criterio técnico dado por el perito nombrado ante ésta instancia, considera que es dable otorgar la categoría de patente para la invención denominada COMPOSICIÓN PARA MEJORAR LA EFICACIA DE HERBICIDAS, ya que ésta, además de contar con todos los demás requisitos de concesión, posee altura inventiva. Por ende, ha de declararse con lugar el recurso interpuesto, y revocarse la resolución venida en alzada para que en su lugar se continúe con el trámite de concesión ante el Registro de la Propiedad Industrial.

QUINTO. 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 del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Vargas Uribe representando a la empresa Basf SE, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:25:20 horas del 29 de mayo de 2017, la que en este acto se revoca, y en su lugar se aceptan las reivindicaciones 1 a 7 propuestas el 27 de octubre de 2016, por lo que se otorga la solicitud de patente de invención **COMPOSICIÓN PARA MEJORAR LA EFICACIA DE HERBICIDAS**, vigente y efectiva hasta el 24 de marzo de 2031. Continúe el Registro de la Propiedad Industrial con la concesión de acuerdo a su tramitología institucional. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Rocío Cervantes Barrantes

Guadalupe Ortíz Mora

DESCRIPTORES

NIVEL INVENTIVO

TG: INVENCION

TNR: 00.38.05