

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0141-TRA-PI

**Solicitud de Patente de Invención denominada “COMPOSICIONES FUNGICIDAS”
SYNGENTA PARTICIPATIONSS A.G., apelante.**

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 11072)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0446-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas treinta minutos del siete de septiembre de dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por la Licenciada Marianella Arias Chacón, abogada, vecina de San José, en su calidad de apoderada especial de la empresa SYNGENTA PARTICIPATIONS A.G, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, domiciliada en Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basilea, Suiza, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las 11:07:12 del 9 de febrero de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de octubre de 2009, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de la empresa SYNGENTA PARTICIPATIONS A.G, de calidades y condición que consta en autos, solicitó la inscripción de la Patente de Invención denominada “COMPOSICIONES FUNGICIDAS”. La presente solicitud reclama la prioridad de la solicitud de la patente de Gran Bretaña, presentada en la oficina de Patentes Europeas No. 07008370.4 del 25 de abril del 2007 y reclama la protección de la solicitud internacional PCT/EP2008/003279 presentada ante la oficina internacional en fecha 23

de abril del 2008, publicación internacional WO2008/131901 del 06 de noviembre del 2008 y en fase nacional A01N43/56(2006.01)

SEGUNDO. Mediante Informe Técnico de la solicitud de Patente N° 11072, denominado “*COMPOSICIONES FUNGICIDAS*”, la examinadora Ph. D. Jessica M. Valverde Canossa se pronunció sobre el fondo de la solicitud, determinando el rechazo de la patente de invención. Lo anterior, en virtud de que no cumple con los requisitos de unidad de invención, claridad y suficiencia y por contener materia no patentable. (v.f 138 al 146)

CUARTO. Mediante resolución de las 14:11 horas del 20 de octubre de 2015 el Registro de la propiedad industrial, le previene al solicitante las objeciones de fondo contenidas en el Informe Técnico rendido por la examinadora Dra. Valverde Canossa y se le confiere audiencia a la compañía SYNGENTA PARTICIPATIONS A.G, por el plazo de UN MES contados a partir de su debida notificación a efectos de que el interesado se pronuncie y manifieste lo que tenga a bien respecto de su solicitud de su patente “*COMPOSICIONES FUNGICIDAS*”. (v.f 147)

QUINTO. Por resolución de las 11:07:12 del 9 de febrero de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial, resuelve: “*I. Denegar la solicitud de patente de invención denominada COMPOSICIONES FUNGICIDAS. II. Ordenar el archivo del expediente...*”

SEXTO. Inconforme con lo resuelto, la representante de SYNGENTA PARTICIPATIONS A.G., interpone en tiempo y forma el recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes indicada; la cual fue admitida para ante este Tribunal, por resolución de las 08:56:00 horas del 27 de febrero de 2017 y en razón de ello conoce este Tribunal.

SÉPTIMO. 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 a las deliberaciones de Ley.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Se tienen como hechos probados de relevancia para el dictado de la presente resolución, el siguiente:

- Informe Técnico de Fondo, rendido por el Ph. D. Jessica M. Valverde Canossa, el 04 de agosto de 2015, mediante el cual se determinó que la solicitud de la Patente de Invención denominada “*COMPOSICIONES FUNGICIDAS*”, no comprenden materia patentable en las reivindicaciones 13 a 19, y respecto de las reivindicaciones 1-12 no poseen un concepto inventivo común, incumpliendo el requisito de unidad de invención. Además, se incumple con los requisitos de claridad y suficiencia. En consecuencia, se deniega la protección de la materia comprendida de conformidad con el artículo 13 incisos 3 y 4 de la Ley 6867. (v.f 138 al 146)

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, procedió a denegar la protección registral a la Patente de Invención denominada “*COMPOSICIONES FUNGICIDAS*”, presentada por la compañía SYNGENTA PARTICIPATIONS A.G, siendo que tal y como se desprende del expediente de marras el solicitante no se pronunció dentro del plazo concedido para manifestarse respecto del informe técnico rendido por la examinadora de fondo, en consecuencia, dicho informe preliminar se considera como

concluyente para los efectos de la presente resolución. Así las cosas, se procede con el rechazo de la presente solicitud en virtud de que la misma no comprende materia patentable, además, de que se incumple con los requisitos de unidad de invención, claridad y suficiencia. Lo anterior, en apego a lo que dispone el artículo 13, incisos 3 y 4 de la Ley de Patentes de Invención Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867.

Por su parte la representante de la SYNGENTA PARTICIPATIONS A.G, en su escrito de agravios señaló que el Registro realizó una incorrecta valoración de las reivindicaciones propuestas y que las mismas cumplen con todos los requisitos necesarios incluyendo unidad, suficiencia y claridad. Por lo anterior, solicita se reconsidere el criterio y se continúe con el trámite de inscripción de la patente con todas sus reivindicaciones y no lesionar los derechos de su representada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El artículo 2 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 (en adelante Ley de Patentes), es claro en establecer que para la concesión de una patente se debe cumplir con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial.

En este sentido, para la verificación de tales requisitos, el artículo 13 inciso 2) de la citada Ley, autoriza a que el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patente de Invención, en la fase de calificación o examen de fondo de una solicitud, pueda requerir la opinión de centros sociales, de educación superior, científicos, tecnológicos o profesionales, nacionales o extranjeros, o de expertos independientes en la materia.

La Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, Voto N° 650-02 de las 9:15 horas del 9 de agosto de 2002, considero:

“[...] 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 [...].”

En el presente caso, analizadas por primera vez técnicamente las reivindicaciones de la patente de invención denominada “*COMPOSICIONES FUNGICIDAS*”, presentada por la compañía SYNGENTA PARTICIPATIONS A.G, se concluyó que: “*las reivindicaciones de la 13 a 19, no comprenden materia patentable, y respecto de las reivindicaciones 1-12 no poseen un concepto inventivo común, con lo cual, se incumple el requisito de unidad de invención. Además, de que no cumple con los requisitos de claridad y suficiencia*”. Denegándose para ese momento la protección de conformidad con el artículo 13 inciso 3 y 4 de la Ley 6867. (v.f 138 al 146)

Así las cosas, el Registro procedió con el trasladado de dicho informe a la empresa solicitante SYNGENTA PARTICIPATIONS A.G, a efectos de que esta se pronunciara y subsanara las objeciones de fondo contenidas en su solicitud. Sin embargo, la empresa solicitante no contesta dentro del plazo concedido por la Administración registral, por ende, no subsana la materia contenida en los juegos reivindicatorios que se pretenden proteger.

Por lo que el Registro, en atención al dictamen rendido por el Ph. D. Jéssica M. Valverde Canossa, que refiere al informe técnico preliminar, ante el incumplimiento de lo prevenido mediante el auto de las 14:11 horas del 20 de octubre de 2015, dentro del plazo concedido, se torna para los efectos del presente procedimiento en informe técnico concluyente para los efectos de la presente resolución, procediendo de esa manera el Registro, a denegar la protección de la Patente de

Invencción denominada “COMPOSICIONES FUNGICIDAS”, presentada por la compañía SYNGENTA PARTICIPATIONS A.G, siendo que tal y como se desprende las reivindicaciones de la 13 a 19, no comprenden materia patentable, y respecto de las reivindicaciones 1-12 no poseen un concepto inventivo común, con lo cual, se incumple el requisito de unidad de invención.

Lo anterior, aunado a que la solicitud de invención denominada “COMPOSICIONES FUNGICIDAS” también incumple con los requisitos de unidad de invención, claridad y suficiencia, procediendo el rechazo en apego a lo que dispone el artículo 13, incisos 3 y 4 de la Ley de Patentes de Invención Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867.

En consecuencia, este Tribunal no encuentra motivo alguno para resolver de manera contraria a lo que determinó el Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución venida en alzada, la cual tiene como sustento base el informe rendido por la examinadora de fondo Ph. D. Jéssica M. Valverde Canossa, siendo prueba contundente para el rechazo de la presente solicitud a no cumplir la solicitud con los requerimientos que establece nuestra legislación en materia de patentes de invención.

Recordamos a la petente, que no basta con indicar que la invención se encuentra sujeta a cumplir con todos los requisitos de ley, cuando no se ha especificado u aclarado la causa por la cual se indica que se cumple con esos requisitos. Tome en cuenta la opositora que el informe técnico supra citado expone en forma ordenada, coherente y con sustento técnico las razones por las que la invención no puede ser objeto de protección registral. Esas razones jurídicamente las consideró el Registro para denegar la solicitud propuesta. Razón por la cual se rechaza dicho extremo.

Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que lo procedente es declarar SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por la licenciada Marianella Arias Chacón, apoderada especial de la empresa SYNGENTA PARTICIPATIONS A.G, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las 11:07:12 del 9 de febrero de

2017, la cual en este acto se confirma.

SÉXTO. 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 SIN LUGAR el recurso de apelación planteado por la Licda. Marianella Arias Chacón, apoderada especial de la empresa SYNGENTA PARTICIPATIONS A.G, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las 11:07:12 del 9 de febrero de 2017, la cual se confirma. 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