

RESOLUCION DEFINITVA

Expediente 2018-0245-TRA-PI

Solicitud de otorgamiento de la categoría de patente para la invención “MÉTODOS DE IRRIGACIÓN DE PLANTAS CON 1-MCP”

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2012-0607)

Patentes, modelos y diseños

VOTO 0541-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con diez minutos del diecinueve de setiembre del dos mil dieciocho.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Maríanella Arias Chacón**, mayor, abogada, en su condición de apoderada especial de la empresa **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG**, sociedad domiciliada en Schwarzwaldallee 215 CH-4058 Basel (CH), Suiza, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:48:04 horas del 8 de marzo del 2018.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 3 de diciembre del 2018, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, solicitó el registro de la patente de invención denominada “**MÉTODOS DE IRRIGACIÓN DE PLANTAS CON 1-MCP**), cuyos inventores son: Haas, Ulrich Johannes, de nacionalidad alemana, Weider, Cristophe, de nacionalidad suiza, Zeun, Ronald, de nacionalidad alemana, todos con domicilio en Sygenta

Crop Protection Munchwilen AG Schaffhauserstrasse CH-4332 Stein (CH), Ross, David Charles, de nacionalidad estadounidense, Kidder, Daniel Warden, de nacionalidad estadounidense, ambos con domicilio en Sygenta Crop Protection Inc 410 Swing Road Geensboro, North Carolina 27409 (US), y Zhen, Yueqian, de nacionalidad estadounidense, con domicilio en c/o AgroFresh, Inc. 100 Independence Mall W Philadelphia, Pennsylvania 19106 (US), solicitud que de conformidad con la memoria descriptiva, reivindicaciones y resumen depositados le corresponde la Clasificación Internacional de Patentes de Invención A 01H 1/06 (folio 1-3 15). El sector pertinente al que pertenece la solicitud es: Necesidades Humanas, Silvicultura, crianza de animales, cacería, pesca, plantas nuevas o procesos para obtenerlas, reproducción de plantas por técnicas de cultivo.

SEGUNDO. Los edictos correspondientes fueron publicados el veintinueve, treinta y treinta y uno de mayo del dos mil trece, en el Diario Oficial La Gaceta número ciento dos, ciento tres, y ciento cuatro, y en Diario La República el diecisiete de mayo del dos mil diecisiete, aviso en el cual se concedió el término de tres meses para oír oposiciones contado a partir de la tercera publicación, plazo que transcurrió sin que se presentara oposición alguna.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las 14:48:04 horas del 8 de marzo del 2018 dispuso en lo conducente, lo siguiente: “[...] **1.** Denegar la solicitud de patente de invención denominada **MÉTODOS DE IRRIGACIÓN DE PLANTAS CON 1-MCP. II.-** Ordenar el archivo del expediente respectivo. [...]”.

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 9 de abril del 2018, la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la empresa **SYGENTA PARTICIPATIONS AG**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, siendo, que el Registro mediante resolución de las 10:44:43 horas del 24 de abril del 2018, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación,

circunstancia por la cual conoce esta Instancia de alzada.

QUINTO. El Tribunal Registral Administrativo, mediante resolución de las diez horas con quince minutos del dos de julio del dos mil dieciocho, da audiencia a la empresa apelante por un plazo de quince días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al recibo de la notificación de la presente resolución, a efecto de que presente la prueba que considere pertinente. La parte no presenta agravios, por el contrario, mediante escrito presentado ante esta Instancia de alzada, el 24 de julio del 2018, solicita prórroga a efectos de presentar los argumentos de la apelación. Siendo que este Tribunal mediante resolución de las nueve horas cuarenta y cinco minutos del treinta de julio del dos mil dieciocho, le concede lo pedido, por un plazo de siete días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al recibo de la presente resolución. No obstante, la parte no contesta dentro del plazo otorgado.

SEXTO. 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, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta el juez Vargas Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados los siguientes:

- 1.- Que del Informe Técnico Concluyente rendido por el Dr. German L. Madrigal Redondo, determinó que las siete reivindicaciones presentadas por la parte interesada (folios 59 a 60 del expediente principal), cumplen con los requisitos unidad de invención, claridad, y novedad; no obstante, concluye el examinador que esas siete reivindicaciones contienen materia no considerada como invención. (folios 64, 65 y 68 del expediente principal).
- 2.- Que las reivindicaciones de la 2 a la 3, no cumplen con el requisito de suficiencia. (folio 66 del expediente principal).
- 3.- Que las reivindicaciones de la 1 a la 7 no cumplen con los requisitos de nivel inventivo, y aplicación industrial. (folios 68 y 69 del expediente principal).

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos útiles para la resolución de este asunto que tengan el carácter de no probados

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto la representación de la empresa **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG**, solicitó la concesión de la patente de invención denominada **MÉTODOS DE IRRIGACIÓN DE PLANTAS CON 1-MCP**.

El Registro de la Propiedad Industrial, basándose en el informe técnico concluyente y de conformidad con 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, resolvió denegar la solicitud de inscripción de la patente de invención denominada **MÉTODOS DE IRRIGACIÓN DE PLANTAS CON 1-MCP**, y ordenó el archivo del expediente, por considerar que la solicitud a pesar de poseer unidad de la invención, claridad y novedad; contiene materia no considerada como invención en las reivindicaciones de la 1 a la 7. Además, se concluye que la solicitud incumple con los requisitos de suficiencia, nivel inventivo y aplicación industrial.

El representante de la empresa recurrente presenta recurso de apelación, indica que el criterio del Registro para rechazar esta solicitud es incorrecto. Aduce, que se está ante una patente que si puede ser objeto de protección registral ya que si protege materia patentable y cumple con todos los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral, es decir las reivindicaciones 2 y 3 si cumplen con el requisito de suficiencia, Además todas las reivindicaciones si cumplen con los requisitos de nivel inventivo y aplicación industrial. Por lo que solicita reconsiderar el criterio y continuar con los trámites de inscripción de la patente.

No obstante, a folio 15 del legajo de apelación, mediante escrito presentado el 24 de julio del 2018, ante este Tribunal, la representación de la empresa **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG**, solicita una prórroga para presentar los argumentos de la apelación, e indica que debido a la complejidad de este asunto su representada se encuentra estudiando el caso, y decidiendo la mejor manera de proteger sus intereses. Este Tribunal en virtud de lo pedido le concede una prórroga por un plazo de siete días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al recibo de la presente resolución. No obstante, la parte no contesta dentro del plazo otorgado.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. El fundamento para formular un recurso de apelación deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantado con lo resuelto, sino además de los agravios, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer a este Órgano de alzada de que la resolución del Registro de la Propiedad Industrial fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación.

QUINTO. Por no haberse formulado agravios en este asunto, luego de verificar el debido proceso y de realizar un control de la legalidad del contenido de lo resuelto por el Registro de la

Propiedad Industrial, resulta viable confirmar la resolución recurrida, que tal y como indica el a quo:

“[...] Se determina que la solicitud a pesar de poseer unidad de la invención, claridad y novedad; contienen materia no considerada como invención en las reivindicaciones de la 1 a la 7. Además, se concluye que la solicitud incumple con los requisitos de suficiencia, nivel inventivo y aplicación industrial. A la luz de lo expuesto en la presente resolución se demuestra que la materia solicitada no cumple con los requisitos de suficiencia, nivel inventivo y aplicación industrial. A la luz de lo expuesto en la presente resolución se demuestra que la materia solicitada no cumple con los requisitos legales para su protección, toda vez que se ve anticipada en los documentos del estado del arte y resulta obvio que un experto en la materia pueda llegar a los mismos resultados.

[...] este Registro concluye que resulta procedente, denegar la solicitud de inscripción de la patente de invención denominada **MÉTODOS DE IRRIGACIÓN DE PLANTAS CON 1-MCP**, y ordenar el archivo del expediente respectivo”.

SEXTO. 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 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** interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de

apoderada especial de la empresa **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:48:04 horas del 8 de marzo del 2018, la cual se **confirma**. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros de este Tribunal, devuélvase el expediente a su oficina de origen para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE**.

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Carlos José Vargas Jiménez

Guadalupe Ortiz Mora

Lvd/NUB/KMC/IMDD/CJVJ/GOM