

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2016-0503-TRA-PI

Solicitud de registro de la patente de invención “*TRATAMIENTO POST-RECOLECCIÓN*”

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-0194)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO N° 0605-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas del nueve de noviembre de dos mil diecisiete.

Recurso de Apelación interpuesto por el **licenciado José Antonio Muñoz Fonseca**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-433-939, en representación de **BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH**, sociedad con domicilio en Alfred Nobel Strasse 10,40789 Moheim am Rhein, Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:23 horas del 3 de mayo de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de abril de 2016, el **licenciado José Antonio Muñoz Fonseca**, en la condición indicada solicitó la entrada en fase nacional de solicitud divisional de la patente tramitada bajo el expediente 11301, titulada “***TRATAMIENTO DE POST-RECOLECCIÓN***”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 8:30 horas del 28 de abril de 2016 por la **PhD Jéssica Valverde Canossa**, en su carácter de Examinadora de Patentes, recomendó rechazar de plano la solicitud con fundamento en lo establecido en el Manual de

Examinadores del Régimen Especial de Propiedad Industrial y en los artículos 1 de la Ley 6867, 15.3 del Reglamento 15222, por tratarse de materia no patentable al ser una yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de forma o uso, dimensiones o materiales. Además, se rechaza porque no se trata de una divisional, ya que sus reivindicaciones son idénticas a las de la solicitud conocida en el expediente 11301, excepto por la exclusión del compuesto trifloxistrobina del grupo (a).

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 13:23 horas del 3 de mayo de 2016, acogió la recomendación de la examinadora y con base en los fundamentos normativos dados por ésta resolvió: ***“I. RECHAZAR DE PLANO la solicitud de Patente de Invención número 2016-0194, denominada TRATAMIENTO DE POST-RECOLECCIÓN. II. Ordenar la devolución del 50 % de la tasa de presentación pagada. (...) NOTIFÍQUESE...”***

CUARTO. Que inconforme con la citada resolución, el **licenciado José Antonio Muñoz Fonseca**, en la representación dicha, interpuso en su contra recurso de revocatoria con apelación subsidiaria y en virtud que fuera admitida la apelación conoce este Tribunal.

QUINTO. Que 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, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución luego de las deliberaciones de rigor.

Redacta el juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Por la forma en que se resuelve este asunto, resultan de importancia para el dictado de esta resolución los siguientes hechos probados:

- 1.- Que mediante resolución dictada a las 8:15 horas del 15 de diciembre del 2016 este Tribunal previno a la parte gestionante que debía aportar documento idóneo que demostrara la cesión de los derechos de los inventores a favor de la empresa solicitante, así como el pago de los timbres fiscales correspondientes, bajo apercibimiento de que, de no cumplir con esta prevención en el término de 6 meses, se aplicaría el abandono y la caducidad de pleno derecho de acuerdo con lo establecido en el artículo 85 de la Ley de Marcas (folio 23 del legajo de apelación)
2. Que la resolución de las 8:15 horas del 15 de diciembre del 2016, fue notificada al gestionante el 16 de diciembre de 2016 ((folio 25 del legajo de apelación)
3. Que mediante resolución dictada a las 8:15 horas del 6 de setiembre del 2017 este Tribunal reiteró a la solicitante lo prevenido el 15 de diciembre de 2016, concediéndole un plazo de diez días y advirtiéndole que en caso contrario se procedería a dictar el abandono. Dicha resolución le fue notificada a la parte el 18 de setiembre de 2017 (folios 30 y 31 de legajo de apelación)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó de plano la solicitud presentada por Bayer Intellectual Property GmBh por considerar que no se trata de una solicitud divisional sino; más bien, de la segunda presentación de una solicitud ya tramitada en esa oficina, por lo que resulta improcedente volver a analizar sus características técnicas como divisional, ya que son idénticas a las estudiadas en la solicitud originaria. Agrega que una solicitud que se presente como divisional pero su juego reivindicatorio contiene las mismas reivindicaciones de la “solicitud madre”, debe ser rechazada de plano, previa recomendación fundamentada y motivada por parte de un examinador de fondo, tal como sucede en el presente asunto.

Por su parte, el licenciado Muñoz Fonseca manifiesta que el rechazo de plano debe darse de forma restrictiva, ya que esta figura no está regulada en la legislación de patentes. Afirma que la solicitud divisional se presentó para cubrir la materia que fue eliminada de la solicitud original, siendo que la intención es restringir su alcance al uso de bixafeno para el tratamiento post-cosecha y presenta un nuevo juego de reivindicaciones modificadas, solicitando se estudien y acepten y se conceda la patente.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Conforme con lo anterior, y sin entrar a conocer los agravios del recurrente, considera este Tribunal que al no ser respondida la prevención realizada en el sentido de que debía aportar los timbres fiscales y acreditar la cesión de los derechos de los inventores a favor de la empresa solicitante -de acuerdo con el artículo 6 de la Ley de Patentes-, toda vez que lo prevenido no fue debidamente aportado por el apelante, debe confirmarse la denegatoria de la solicitud de la invención denominada “TRATAMIENTO DE POST-RECOLECCIÓN” por falta de legitimación.

Por consiguiente, al no constar el cumplimiento de los requisitos indicados, lo procedente es declarar sin lugar, pero por nuestras razones, el recurso de apelación interpuesto por el **licenciado José Antonio Muñoz Fonseca**, en representación de **BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:23 horas del 3 de mayo de 2016, la que en este acto **se confirma**.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, se da por agotada la vía administrativa respecto de los extremos aquí discutidos.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación planteado por el **licenciado José Antonio Muñoz Fonseca**, en representación de **BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:23 horas del 3 de mayo de 2016, la que en este acto **SE CONFIRMA**, para que se deniegue la inscripción de la patente de invención denominada **“TRATAMIENTO DE POST-RECOLECCIÓN”**. 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

Guadalupe Ortiz Mora