
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0575-TRA-PI

SOLICITUD DE OTORGAMIENTO DE LA CATEGORÍA DE PATENTE POR LA VÍA DEL PCT PARA LA INVENCION “PLANTAS QUE TIENEN MAYOR TOLERANCIA A HERBICIDAS”

BASF AGRO B.V., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2013-0296)

PATENTES, DISEÑOS Y MODELOS

VOTO 0634-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con doce minutos del nueve de octubre de dos mil veinte.

Recurso de apelación interpuesto por la abogada **MARIA VARGAS URIBE**, vecina de San José, abogada, en su condición de apoderada de la empresa **BASF AGRO B.V.**, constituida bajo las leyes de Países Bajos, con domicilio en Groningensingel 1, NL-6835 EA Arnhem, Países Bajos, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:28:26 horas del 15 de octubre de 2019.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 18 de junio de 2013 el abogado Víctor Vargas Valenzuela, representando a la empresa BASF SE, presentó por la vía del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes solicitud de entrada en fase nacional y el otorgamiento de la categoría de patente para la invención **PLANTAS**

QUE TIENEN MAYOR TOLERANCIA A HERBICIDAS. Posteriormente la solicitud fue cedida a BASF AGRO B.V.

El Registro de la Propiedad Industrial, basado en las conclusiones técnicas, denegó lo solicitado por considerar la materia solicitada segundos usos, yuxtaposición de materia conocida y referirse a procesos esencialmente biológicos, además de no poseer claridad, suficiencia, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, según el artículo 13 todos de la Ley 6867, de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad (en adelante Ley de Patentes).

Inconforme con lo resuelto, la representación de **BASF AGRO B.V.** lo apeló, y expuso como agravios: Que con las reivindicaciones aportadas en el nuevo juego reivindicatorio se cumple debidamente con el requisito de novedad, así como también con el requisito de actividad inventiva. Indica que el método reivindicado constituye un procedimiento como tal, el cual es patentable de acuerdo con la Ley 6867. Solicita el nombramiento de un nuevo perito debido a las discusiones técnicas relativas a la patentabilidad de la invención solicitada. Solicita se revoque la resolución recurrida.

Mediante resolución dictada a las 14:23 horas del 19 de junio de 2020 este Tribunal ordenó prueba para mejor resolver solicitada por la empresa BASF AGRO B.V, y mediante resolución de las 8:15 horas del 25 de agosto de 2020 se le comunicó a que procediera con el depósito de honorarios del perito, sin embargo, la empresa solicitante no lo efectuó.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene por probado que lo pedido contiene materia no patentable, y carece de claridad, suficiencia, novedad, altura

inventiva y aplicación industrial (informe técnico concluyente folios 93 a 100 expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No encuentra este Tribunal hechos de esta naturaleza que resulten de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. Analizado el acto administrativo de primera instancia, no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial denegó la concesión de la patente de invención propuesta, con base en el estudio técnico de fondo realizado en la primera instancia por el Doctor German Madrigal Redondo y con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Patentes.

En cuanto a los agravios esgrimidos por el representante de la empresa recurrente **BASF AGRO B.V**, no obstante, sus alegatos relativos a la novedad, altura inventiva y la aplicación industrial no resuelven la temática de la claridad y suficiencia, lo cual hace imposible el otorgamiento de la categoría de patente para la invención. En cuanto a la solicitud de nombramiento de un nuevo perito, este Tribunal acogió dicha solicitud como prueba para mejor resolver, solicitando al Colegio de Farmacéuticos una terna de profesionales a efecto de realizar el nombramiento respectivo, y según oficio JD-123-07-2020 dicho Colegio envió la terna señalando que el importe de honorarios es por la suma de \$750, lo que se comunicó a la empresa BASF AGRO B.V. para que procediera con el depósito de honorarios del perito, sin embargo la empresa solicitante no lo efectuó.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por lo expuesto, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución venida en alzada, la cual se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación planteado por **MARIA VARGAS URIBE** representando a **BASF AGRO B.V.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:28:26 horas del 15 de octubre de 2019, la cual se confirma. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, 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 de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

mvw/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES

NOVEDAD DE LA INVENCIÓN

UP: INVENCIÓN NOVEDOSA

TG: INVENCIÓN

TNR: 00.38.04