

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0568-TRA-PI

Solicitud de patente de invención vía PCT “MODIFICACIONES CRISTALINAS DE LA PIRACLOSTROBINA”

BASF AKTIENGESELLSCHAFT, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 9569)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO No. 0110-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta minutos del treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, titular de la cédula de identidad número 1-0335-0794, en su condición de apoderado especial de la empresa **BASF AKTIENGESELLSCHAFT**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Alemania, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las once horas del veintisiete de mayo del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 16 de julio de 2008, el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **BASF AKTIENGESELLSCHAFT**, solicitó la protección, de la patente de invención titulada “**MODIFICACIONES CRISTALINAS DE LA PIRACLOSTROBINA**”, con número de solicitud internacional WO 2006/136357 A2.

SEGUNDO. Que una vez publicada la solicitud de mérito por el gestionante, no se presentaron oposiciones, por lo que a través del informe técnico de fondo presentado al Registro de la

Propiedad Industrial el 4 de febrero de 2014, el perito designado al efecto, se pronunció sobre el fondo, y mediante escrito presentado el día 5 de marzo de 2014, la representación de la empresa solicitante hace sus manifestaciones respecto al informe pericial y habiendo el perito rendido las valoraciones pertinentes a tales manifestaciones, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las 11 horas del 27 de mayo de 2014, dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “[...] **POR TANTO** Con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Patentes [...] se resuelve: **I. Denegar la solicitud de Patente de Invención denominada “MODIFICACIONES CRISTALINAS DE LA PIRACLOSTROBINA”. II. Ordenar el archivo del expediente NOTIFÍQUESE.** [...]”

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 9 de julio de 2014, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, como apoderado especial de la empresa **BASF AKTIENGESELLSCHAFT**, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada, no habiendo expuesto agravios al momento de esa impugnación, haciéndolo ante este Tribunal, una vez conferida la audiencia de reglamento.

CUARTO. Que mediante resolución de las 9 horas del 25 de enero de 2015, el Tribunal ordena como prueba para mejor resolver el nombramiento de un profesional para que rinda dictamen de segunda instancia acerca de la solicitud de patente para la invención MODIFICACIONES CRISTALINAS DE LA PIRACLOSTROBINA [folio 201], y en fecha 6 de noviembre de 2015 la Dra. Alejandra Quintana Guzmán, rinde el informe técnico pericial N° TRAAQG15/0006 y en fecha del doce de enero de 2016 el Tribunal solicita aclarar y ampliar el citado informe [folio 271], ampliación presentada el 11 de febrero de 2016 [folio 276].

QUINTO. A la sustanciación del recurso se la 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 fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre de dos mil quince.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1. Que se realizó el informe técnico concluyente de fondo de la patente titulada **MODIFICACIONES CRISTALINAS DE LA PIRACLOSTROBINA**, por el Dr. German Madrigal Redondo, folios 164 a 172.
2. Que se realizó un segundo informe técnico pericial N° TRAAQG15/0006 por la Dra. Alejandra Quintana Guzmán, folios 250 a 261, informe que fue ampliado a petición del Tribunal folios 276 a 290.
3. Que ambos informes consideran que la solicitud de patente no cumple los requisitos exigidos por ley.

SEGUNDO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA. ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. Basándose en los dictámenes periciales emitidos por el Dr. German L. Madrigal Redondo y de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, el Registro de la Propiedad Industrial concluyó que resulta procedente denegar la solicitud de concesión de la Patente de Invención denominada **“MODIFICACIONES CRISTALINAS DE LA PIRACLOSTROBINA”** y ordenar el archivo del expediente respectivo, al carecer las reivindicaciones de la 1 a la 21 de unidad de invención, claridad, suficiencia, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. De igual forma el informe de alza coincide con las aseveraciones de primera instancia denegando la concesión de la patente solicitada.

El apoderado de la empresa recurrente en el escrito de apelación adjunta un nuevo juego de reivindicaciones y solicita un nuevo examen fondo. Indica que la solicitud es nueva posee nivel inventivo y aplicación industrial.

En lo que respecta al nuevo informe rendido por la Dra. Quintana indica:

Las oficinas de patentes más importantes del mundo otorgan patentes para proteínas y otros productos naturales, siempre que: no estén descritos en el estado de la técnica (requisito de novedad), no se encuentren mediante procedimientos de rutina (actividad inventiva), sirvan para un determinado fin (utilidad) y se puedan producir de manera reproducible. Estos productos si bien existían en la naturaleza antes de que se encontraran, permanecían ocultos y no se podían encontrar con facilidad, por lo que la intervención humana implica una invención en relación a estos productos. Si lo desarrollado con anterioridad para productos naturales se aplican a los polimorfos, un polimorfo determinado debería ser patentable si: aún no se encontró o aún no existe, no se encontró mediante procedimiento de rutina, tiene una utilidad determinada y se puede obtener de manera reproducible. No se debe confundirse el polimorfismo con un polimorfo específico, el primero es la capacidad de un determinado material de existir en distintas formas sólidas y el segundo una forma sólida específica. Algunos compuestos pueden existir al menos formas sólidas diferentes entre sí. Cada forma sólida requiere condiciones específicas para su preparación. Aparentemente, un polimorfo específico no constituye una propiedad inherente a la forma sólida. Indica que la examinadora no es versada en los polimorfos. Que las propiedades de un polimorfo no se pueden predecir, que se necesitan miles de experimentos para identificar una posible forma cristalina y que no es un resultado esperado o que exista tal forma. El mismo compuesto orgánico puede existir como diferentes modificaciones cristalinas (polimorfos); sin embargo la existencia de un polimorfo específico es completamente impredecible. En particular no se puede predecir si una molécula formará una o más formas cristalinas y de hacerlo,

cuáles; las condiciones en las que se llevará a cabo la cristalización y las propiedades que tendrá una forma cristalina determinada son completamente impredecibles; no se puede encontrar un polimorfo específico mediante experimentos de rutina; los distintos polimorfos pueden ser significativamente diferentes en cuanto a sus estructuras y propiedades físicas y químicas. En consecuencia, los polimorfos diferentes son productos diferentes; no obstante, no es posible la predicción de las propiedades y se requiere caracterización posterior al cribado adicional. El descubrimiento de un polimorfo constituye una enseñanza técnica novedosa, que no es habitual y por lo tanto no es obvia. Las autoridades en materia de patentes aceptan que los nuevos polimorfos de compuestos conocidos son materiales novedosos susceptibles de protección de patente, aceptados en muchos países a nivel mundial. A partir de lo anterior, es evidente que la forma cristalina de piraclostrobina reivindicada es más que un simple descubrimiento de una propiedad inherente de un compuesto conocido. La forma cristalina reivindicada es un material sólido novedoso, que los inventores de la presente solicitud de patente prepararon y describieron por primera vez. El arte previo no describe literalmente las características de la reivindicación I. La forma IV cumple con todos los requisitos de patentabilidad previstos en la ley costarricense.

En lo que respecta a la ampliación del informe rendido por la Dra. Quintana, indica:

La ley de patentes no habla de compuestos químicos o sustancias químicas, se refiere a productos, bajo esta idea los polimorfos son invenciones de productos y por tanto son perfectamente encuadrables en el artículo de la ley. Los polimorfos pueden tener propiedades distintas, contrario a lo indicado por la Dra. Quintanana. Un nuevo polimorfo no puede ser considerado un descubrimiento, no se puede descubrir un producto que no existe si antes no se le crea. La altura inventiva y novedad de la piraclostrobina ha sido reconocida en diversos países y regiones. No es aplicable el termino de descubrimiento a un proceso en que interviene el hombre para su obtención. La patente solicitada comprende una inscripción detallada de la invención por lo que

cuenta con suficiencia y divulgación. El procedimiento de cristalización no es de rutina y requiere del aporte intelectual del químico, por lo tanto, la patente presentada cuenta con el nivel inventivo.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El artículo 2 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad No. 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, nivel inventivo y aplicabilidad industrial.

Para la verificación de tales requisitos, el artículo 13 inciso 2) de la citada Ley, autoriza a que el Registro en la fase de calificación o examen de fondo de una solicitud de patente de invención, pueda requerir la opinión de centros sociales, de educación superior, científicos, tecnológicos o profesionales, nacionales o extranjeros, o de expertos independientes en la materia y ésta: “[...] *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, Voto No. 650-02 de las 9:15 horas del 9 de agosto de 2002**).

En el caso bajo estudio, analizadas por primera vez técnicamente las reivindicaciones de la invención presentada para otorgamiento de patente mediante el Informe Técnico Preliminar, se concluyó que carecían de unidad de invención, claridad, suficiencia, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, toda vez que, según dicho informe, emitido por el Doctor German L. Madrigal Redondo, se dictaminó entre otros aspectos, los siguientes: “[...] *Las reivindicaciones de la 1 a la 12 son segundos usos, descubrimientos, yuxtaposiciones y cambios de forma y*

dimensiones sin un efecto inesperado por un experto medio en la materia, porque los procedimientos y compuestos reclamados ya son conocidas y las técnicas de cristalización ya son conocidas y se utilizan de la misma forma que conoce el experto medio en su campo de acción técnico. Igualmente se conocen los siete grupos cristalinos y estos compuestos siguen el mismo patrón que podría predecir el experto medio en la materia y no existe un grupo cristalino inesperado o no encontrado naturalmente. Igualmente, la legislación establece que las formas polimórficas solidas de un compuesto conocido no son entidades químicas nuevas por lo tanto pertenecen a la misma naturaleza que la molécula que se cristaliza, es decir es una diferencia en su estado físico o acomodamiento tridimensional pero no un cambio químico. [...] La solicitud no cumple con los requisitos establecidos en los artículos siguientes: Ley: Art: 1,2, 6, 7 Reglamento: Art: 3, 4, 5, 7, 11, 13 [...]” (Ver folios 141 al 147).

Así, trasladado dicho informe a la empresa solicitante, ésta contesta por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha 5 de marzo de 2014, por lo que lo allí expresado fue objeto de un nuevo análisis por parte del examinador técnico, el Dr. German L. Madrigal Redondo, quien dictaminó en el informe técnico concluyente, como respuesta a la contestación del informe técnico preliminar, que las modificaciones hechas a las reivindicaciones no cumplen con los requisitos establecidos de patentabilidad, señalando lo siguiente:

*“[...] **Excepciones de patentabilidad/No invenciones** (Art. 1 Incisos 2 y 4. Ley 6867) [...] que por el principio de territorialidad no es posible aplicar la legislación de otros países al trámite de registro de patente nacional, en la legislación de Estados Unidos se pueden proteger los descubrimientos en los cuales hay intervención humana, esto no existe en la legislación costarricense, por lo cual este tipo de descubrimientos no gozan de protección. Por otra parte, la ley 7995 establece específicamente que no son productos nuevos los polimorfos. Las reivindicaciones de la 1 a la 12 son segundos usos, descubrimientos, yuxtaposiciones y cambios de forma y dimensiones sin un efecto inesperado por un experto medio en la materia, porque los procedimientos y compuestos reclamados ya son conocidas y las técnicas de cristalización ya son conocidas y se utilizan de la misma forma que conoce el experto medio en su campo de*

acción técnico. Igualmente se conocen los siete grupos cristalinos y estos compuestos siguen el mismo patrón que podría predecir el experto medio en la materia y no existe un grupo cristalino inesperado o no encontrado naturalmente. Igualmente, la legislación establece que las formas polimórficas solidas de un compuesto conocido no son entidades químicas nuevas por lo tanto pertenecen a la misma naturaleza que la molécula que se cristaliza, es decir es una diferencia en su estado físico o acomodamiento tridimensional pero no un cambio químico. El corpus reivindicatorio total no posee unidad de invención, principalmente porque la redacción es muy general. No se cumple con la claridad, por la ambigüedad al utilizar términos no específicos, no se cumple con la suficiencia. [...]”.

De tal forma que el examinador mantiene los criterios emitidos en el informe técnico preliminar en cuanto a la unidad de invención, claridad y la suficiencia. Indica además el examinador en cuanto a los requisitos esenciales de patentabilidad que:

*“[...] **Respecto a la novedad:** [...] Por tanto, no puede darse novedad de las reivindicaciones de la 1 a la 12 porque ya existe la piraclostrobina y sus formas sólidas en el arte previo. [...] **Respecto al nivel inventivo:** [...] las reivindicaciones de la 1 a la 12 no poseen nivel inventivo, la legislación establece que las sales de compuestos conocidos no son entidades químicas nuevas; por tanto no son materia inventiva y son segundos usos cambios de forma y/o dimensiones de materia conocida de forma obvia o simples descubrimientos. [...] **Respecto a la aplicación industrial:** [...] No puede darse una aplicación industrial creíble, substancial, específica y útil a compuestos o composiciones que no poseen una característica técnica definida, ya que están reclamados de forma ambigua, profética y no concisa, lo que impide darle una reproducibilidad en el ámbito industrial. [...] La solicitud no cumple con los requisitos establecidos en los artículos siguientes: Ley: Arts: 1,2, 6, 7 Reglamento: Arts: 3, 4, 5, 7, 11, 13 [...]”* (ver folios del 164 a 172), luego de lo cual procede el Registro al dictado de la resolución final, siendo aceptada la tesis en cuanto a la falta de unidad de invención, claridad, suficiencia, novedad, nivel de inventivo y aplicación industrial, dándose así la exclusión de patentabilidad, de conformidad con los requisitos que establecen los artículos antes citados.

CUARTO. RESPECTO A LAS ENMIENDAS, MODIFICACIONES Y CANCELACIONES DE LAS REIVINDICACIONES HECHAS EN ESTA INSTANCIA.

Mediante escrito presentado ante este Tribunal el 20 de noviembre de 2014, y sus anexos rotulados “REIVINDICACIONES ENMENDADAS ANTE EL TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de la empresa apelante, **BASF AKTIENGESELLSCHAFT**, enmienda las reivindicaciones y expone agravios solicitando un nuevo peritaje. Al respecto, merece indicarse que el momento procesal para que el solicitante presente sus observaciones, y en su caso, corrija o complete la documentación aportada, o enmiende, modifique o divida la solicitud, procede una vez que se ha realizado el examen de fondo, y consecuentemente, se conozca el respectivo informe técnico brindado por el examinador asignado a tal efecto, con el fin de que el solicitante dentro del mes siguiente al día en que el Registro de la Propiedad Industrial le notifique las resultas de dicho informe técnico, se pronuncie sobre ese primer dictamen, conforme lo establece el artículo 13, inciso 3) de la Ley de Patentes, que indica: “**Artículo 13.- Examen de fondo** [...] 3) *En caso de observarse que no se han cumplido las condiciones del párrafo 1º, el Registro de la Propiedad Industrial lo notificará al solicitante para que presente, dentro del mes siguiente, sus observaciones, y en su caso, corrija o complete la documentación aportada, o que modifique o divida la solicitud, con observación de lo prescrito en el artículo 8º. [...]*”; de ahí que, las enmiendas, modificaciones y cancelaciones de las reivindicaciones hechas por el apelante ante este Tribunal, son improcedentes, por no ser en esta instancia donde se llevan a cabo y haber transcurrido el momento procesal oportuno para hacerlo.

Si bien el artículo 8 inciso 1) de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867, prevé la posibilidad de que las reivindicaciones sean modificadas, interpretando dicha norma a partir de lo estipulado por su artículo 13 inciso 3) antes expuesto, debe colegirse que esa modificación debe suceder de previo al dictado de la resolución final por parte del Registro, para que puedan dichas modificaciones ser valoradas por el examinador técnico. En el presente caso, la valoración técnica indicó que la invención carece de unidad de invención, claridad, suficiencia, novedad, nivel inventivo y aplicación

industrial, criterio acogido por la resolución final venida en alzada, entonces, debió el apelante haber argumentado por qué considera que la invención sí posee y cumple con dichos requisitos para poder ser objeto de otorgamiento de patente, basándose en lo ya presentado y analizado técnicamente, y no venir en sede de apelación a plantear cambios en su solicitud a las reivindicaciones, cambios que no fueron objeto de análisis por el Registro de Propiedad Industrial y que no pueden ser avalados en sede de apelación. La enmienda de reivindicaciones propuesta por el apelante no puede servirle como medio de defensa en contra de lo ya resuelto, ya que la apelación debe versar sobre el porqué la resolución final dictada por el Registro es contraria a los méritos contenidos en el expediente, y no puede la apelación venir a introducir modificaciones a la solicitud inicial que en todo caso debieron haber sido conocidos primeramente por el examinador técnico para que luego pudiera dicho criterio ser avalado o rechazado por el Registro.

La ley de patentes da una única oportunidad, según el artículo 13.3 para hacer correcciones y modificaciones, y más aún, el artículo 8 de dicha ley no autoriza realizar modificaciones posteriores a la presentación de la solicitud que impliquen ampliar la invención divulgada o una expansión de la divulgación contenida en la solicitud. El examen del Tribunal debe entonces limitarse al análisis de la solicitud inicial y las modificaciones realizadas de conformidad con el artículo 8 citado y su valoración por el Perito.

No obstante, lo anterior el Tribunal ordenó como prueba para mejor proveer la rendición de un nuevo informe pericial sobre las reivindicaciones analizadas ante el Registro que constan en los folios 153 a 156. Una vez rendido se solicitó una aclaración y ampliación de este informe, por lo que corresponde a esta instancia el análisis respectivo.

Al respecto el artículo 2 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad No. 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, nivel inventivo y aplicación industrial.

En el caso bajo estudio, según fue antes expuesto, este Tribunal accedió a la solicitud de la empresa apelante, de que se rindiera un nuevo dictamen ante esta instancia, razón por la cual la Dra. Alejandra Quintana Guzmán concluyó mediante informe técnico visible a folios 250 al 261 de las reivindicaciones que corren a folios 153 al 156 y que fueron analizadas mediante el informe técnico concluyente, lo siguiente:

“Materia no considera invención: que las reivindicaciones enmendadas corresponden a polimorfos de piraclostrobina. La oficina de patentes de Costa Rica tiene como parte de los lineamientos internos la consideración de que los polimorfos son un descubrimiento y todo examinador debe determinarlos como tales en su práctica. Los polimorfos se encuentran en la naturaleza en forma espontánea y al preexistir por ende no son creación del intelecto humano. Los polimorfos no se crean se descubren, mantienen la misma fórmula química. Los polimorfos se descubren normalmente como parte de la experimentación de rutina en la formulación de medicamentos. Además, las formas cristalinas o polimorfos son limitados y predecibles desde el momento en que se conoce la molécula y dependiendo de las condiciones de cristalización se generará un polimorfo u otro. El descubrimiento de polimorfos es el resultado de la observación o indagación, que genera un hallazgo accidental o un hallazgo producto de un largo estudio que conduce a evidenciar un fenómeno de una sustancia. Es conocido que las industrias farmacéuticas utilizan el fenómeno del polimorfismo para extender injustificadamente la vigencia de las patentes. La legislación nacional no considera invenciones a los descubrimientos. Dado que la materia de las reivindicaciones 1 a la 12 no es considerada como invención, esta es una razón suficiente para que no se recomiende una protección a la solicitud. De la simple lectura de las reivindicaciones esta examinadora puede encontrar problemas de claridad por presencia de términos imprecisos y problemas de dependencia de algunas reivindicaciones. Se concluye que el criterio emitido por el Dr. Madrigal en su informe técnico es correcto. Los alegatos respecto a unidad de invención, suficiencia, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial; no serán respondidos, aunque si considerados, ya que los mismos no

constituyen el motivo de recomendación de rechazo de este análisis y pueden generar confusión sobre el motivo principal de rechazo. Conclusión. Después de estudiar la solicitud, el informe técnico emitido y las alegaciones del solicitante, se puede concluir tal y como fueron presentadas las reivindicaciones de la 1 a la 12 ante la oficina de patentes del Registro Nacional, estas no cumplen con los requisitos de ser invención que se estipula en el artículo 1 de la ley 6867.

Una vez emitido el informe técnico por la Dra. Quintana, este Tribunal solicitó una aclaración y ampliación sobre los siguientes puntos: “Si el descubrimiento de un polimorfo constituye una enseñanza técnica novedosa. Si la forma cristalina de piraclostrobina es un material sólido novedoso. Indique y desarrolle cuales son los problemas de claridad que presentan las reivindicaciones analizadas, respecto a los términos imprecisos y los problemas de dependencia que presentan algunas de las reivindicaciones, según lo manifestado por la Dra. Quintana, en el punto 3 “Análisis del Informe Técnico emitido por el Dr. Madrigal”. Determine si la invención solicitada contiene los requisitos de unidad de invención y suficiencia. Analice si la forma IV de la piraclostrobina existió previamente en el estado de la técnica. Analice si el procedimiento para encontrar la forma IV de la piraclostrobina, es un procedimiento de rutina o requiere de un esfuerzo intelectual. Indique si la forma IV de la piraclostrobina tiene utilidad industrial.” Esta solicitud versa sobre los agravios del apelante en su escrito de apelación por lo que la aclaración y ampliación resulta determinante para la concesión o no de la patente.

Sobre la aclaración y ampliación del informe técnico la Dra. Quintana indica: “Si el descubrimiento de un polimorfo constituye una enseñanza técnica novedosa. Si la forma cristalina de piraclostrobina es un material solido novedoso”. Con respecto a este punto indica la perito, se entiende por polimorfismo la capacidad de las sustancias de cambiar de forma sin variar su naturaleza. El polimorfo pertenece a una misma entidad química, no es un compuesto nuevo, sino una caracterización de una de las formas de acomodarse tridimensionalmente. La ley costarricense establece que los descubrimientos no son invenciones por lo que el concepto

de novedad, no puede ser aplicado a los descubrimientos, ya que estos son conocidos previamente en el estado de la técnica.

De ese informe se desprende con claridad que los polimorfos carecen de novedad al tratarse de descubrimientos, la perito inclusive desarrolla las prohibiciones de la legislación aplicable al caso de estudio, análisis que compete al registrador o a los jueces de esta instancia; aun así, resulta clara la falta de novedad de la patente solicitada, al tratarse de un descubrimiento no patentable según la legislación nacional. Al efecto la Ley de Patentes indica: “*Artículo 1º.- Invenciones. Invención es toda creación del intelecto humano, capaz de ser aplicada en la industria, que cumpla las condiciones de patentabilidad previstas en esta ley. Podrá ser un producto, una máquina, una herramienta o un procedimiento de fabricación y estará protegida por la patente de invención. 2.- Para los efectos de esta ley no se considerarán invenciones: a) Los descubrimientos [...]*”

Dentro de los argumentos del apelante manifiesta que los descubrimientos se inscriben como invención en los Estados Unidos. Sin embargo, este criterio no es aplicable para el caso de estudio. Dentro de los principios aplicables al marco de calificación está el de independencia que es una consecuencia del principio de territorialidad, regulada en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que reza: “**Artículo 4 bis [Patentes: independencia de las patentes obtenidas para la misma invención en diferentes países] 1) Las patentes solicitadas en los diferentes países de la Unión por los nacionales de países de la Unión serán independientes de las patentes, obtenidas para la misma invención en los otros países adheridos o no a la Unión.**”.

Por lo anterior las condiciones de depósito y de registro de las patentes serán determinadas en cada país de la unión por su legislación nacional. En el punto de discusión la ley costarricense no permite el registro de descubrimientos. Dentro de estos se consideran a los polimorfos, además la piraclostrobina no es un compuesto nuevo ya existe en el estado de la técnica y su forma de presentación es la que varía, pero esto no conlleva un aporte intelectual y novedoso. La forma cristalina de la piraclostrobina es un descubrimiento encontrado cuando ésta se

cristaliza en un proceso de manipulación de las condiciones de cristalización, utilizando para ello conocimientos básicos en química sobre la obtención de cristales.

En cuanto a la claridad citada por el apelante, la Dra. Quintana indica que las reivindicaciones de la 1 a la 12 corresponden a un descubrimiento y por tanto el análisis de claridad no corresponde dado que el concepto solo se aplica a las invenciones patentables. Un ejemplo de la falta de claridad se da en el presente caso en cuanto al problema de dependencia de algunas reivindicaciones presentadas, la reivindicación 4 es una reivindicación dependiente de las reivindicaciones de la 1 a la 3 [ya que se redacta en la reivindicación 4 que “de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes], es decir es una reivindicación dependiente múltiple y no puede servir de base a las reivindicaciones 7, 8, 9 y 10; esto es contrario a lo preceptuado en el reglamento a la ley de patentes artículo 9 inciso 4 que indica: **Artículo 9º.- Reivindicaciones independientes y reivindicaciones dependientes.** 4. *Una reivindicación dependiente múltiple solo podrá referirse de modo alternativo a las reivindicaciones que le sirven de base y no podrá servir de base a otra reivindicación dependiente múltiple.*

En cuanto a la unidad de invención y suficiencia de la invención, la perito designada establece que al no existir invención no se puede hablar de estos conceptos ya que estamos frente a un descubrimiento. El elemento común entre las reivindicaciones es el compuesto PIRACLOSTROBINA el cual no cumple con la novedad ni cuenta con nivel inventivo, ya que se encuentra descrito en el arte previo y por lo tanto no puede ser considerado como elemento enlazador.

Con respecto a si la forma IV de la piraclostrobina existió previamente en el estado de la técnica, indica la examinadora que la piraclostrobina se encuentra revelada en el estado de la técnica, es un compuesto ya conocido, la revelación de la misma por las características del polimorfismo incluye la posibilidad que se manipule para la obtención de diferentes formas de cristales.

La Ley de Información No Divulgada N° 7975, en su artículo 8 indica: “[...] *Para efectos de este artículo, **producto nuevo es aquel que no contiene una entidad química que haya sido aprobada previamente en Costa Rica. Se entiende por entidad química el grupo funcional del principio activo que es responsable por la acción biocida, fisiológica o farmacológica. Se entiende que **comparten una misma entidad química todos aquellos polimorfos, isómeros y aquellos derivados con partes unidas a la entidad química que la constituyen como éster, éter, sal; incluso una sal con uniones de hidrógeno o coordinadas, complejos u otros.***** [...]”

Bajo esta definición, se puede decir que la revelación del compuesto piraclostrobina incluye también la revelación de las formas cristalinas y por ende no podría decirse que no se encontraban ya descritas en el arte previo.

Dentro de los agravios del apelante se expone que: “*El procedimiento de cristalización no es de rutina y requiere del aporte intelectual del químico, por lo tanto, la patente presentada cuenta con el nivel inventivo*”.

Es necesario destacar, según lo indica la perito, que aunque sea un gran esfuerzo intelectual, un descubrimiento no es parte de la inventiva humana. Un investigador puede intervenir en un proceso de obtención, porque es necesario que esté presente en la ejecución, pero está utilizando conocimientos adquiridos y que son de comprensión general o incluso obtenidos mediante predicción en paquetes de programación.

El informe técnico efectuado no permite atribuir a la invención en litigio, una mejora, avance o aporte al estado del arte, que permita entender que existe un esfuerzo inventivo no obvio o derivado de manera evidente del estado de la técnica en términos de conferirle nivel inventivo a la solicitud de autos. Por lo tanto, la patente presentada carece de nivel inventivo al ser la piraclostrobina un compuesto conocido y su forma de presentación resulta en un descubrimiento y no en una invención.

En virtud de todo lo anteriormente expuesto, avala este Tribunal los criterios técnicos debidamente fundamentados emitidos por la Dra. Alejandra Quintana Guzmán, los cuales no hacen posible que la invención propuesta pueda ser concedida por parte del Registro de la Propiedad Industrial, de conformidad con los artículos 1, 2, 6 y 7 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867 y, los artículos 3, 4, 5, 7, 11, 13 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo No. 15222-MIEM-J.

Debe tomarse en cuenta que este Tribunal ha valorado cuidadosamente los informes técnicos rendidos ante el Registro de la Propiedad Industrial y ante esta instancia, siendo que el último viene a realizar un estudio sobre la invención pedida que no solo parte del propio conocimiento técnico de la perito nombrada Quintana Guzmán, sino también del seguimiento profuso que este Tribunal iba estableciendo a cada informe que al final constituyó uno solo y que se fue valorando poco a poco cada razonamiento hasta contar con una explicación clara y exhaustiva del porqué la solicitud pedida no cumplía con los requisitos para ser patentable. La perito Quintana Guzmán explicó a este Tribunal con palabras entendibles para un profesional de derecho las razones por las cuales la invención solicitada no cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos por ley, novedad, nivel inventivo, aplicación industrial y las diferencias de esta respecto de lo existente en el estado de la técnica.

Conforme a lo anterior, es criterio de este Tribunal que con fundamento en los informes técnicos rendidos, y que constituyen la prueba esencial que este Tribunal debe valorar, la patente de invención denominada: **“MODIFICACIONES CRISTALINAS DE LA PIRACLOSTROBINA”**, y sus reivindicaciones de la 1 a la 12 no cumplen con los requisitos de patentabilidad sean novedad, nivel inventivo y aplicación industrial que establece la Ley, razón por la cual, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa **BASF AKTIENGESELLSCHAFT**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las once horas del veintisiete de mayo del dos mil catorce, la que en este acto se confirma, denegándose la patente solicitada.

QUINTO. 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, No. 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 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en condición de apoderado especial de la empresa **BASF AKTIENGESELLSCHAFT**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las once horas del veintisiete de mayo del dos mil catorce, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de concesión de la patente presentada. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

NOVEDAD DE LA INVENCION

UP: INVENCION NOVEDOSA

TG: INVENCION

TNR: 00.38.04

NIVEL INVENTIVO

TG: INVENCION

TNR: 00.38.05