



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0484-TRA-PI

Solicitud de patente de invención denominada “*UTILIZACIÓN DE PIRIMETANILO EN PATÓGENOS RESISTENTES*”

BAYER CROPSCIENCE, SA., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 7801)

Patentes, Dibujos y Modelos

VOTO 141-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con veinticinco minutos del once de febrero de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el **Licenciado Claudio Murillo Ramírez**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-557-443, en su condición de apoderado de **BAYER CROPSCIENCE, SA.**, sociedad organizada según las leyes de Francia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las ocho horas con cuarenta minutos del cinco de junio de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 21 de abril de 2005, la **Licenciada Denise Garnier Acuña**, en representación de **BAYER CROPSCIENCE, SA.**, solicitó el registro de la Patente de Invención denominada “***UTILIZACIÓN DE PIRIMETANILO EN PATÓGENOS RESISTENTES***”, cuyos inventores son Patrice Duvert de nacionalidad francesa y Teresa Arroyo Herrera de nacionalidad costarricense, solicitud que de conformidad con la memoria



descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños depositados le corresponde la Clasificación Internacional de Patentes de Invención **A01N 43/54**.

SEGUNDO. En fecha 18 de febrero de 2013 se emitió Informe Técnico Preliminar desfavorable elaborado por la Ph.D. Jéssica Valverde Canossa, Dictaminadora de Fondo Institucional del Registro de la Propiedad Industrial.

TERCERO. Del Informe Técnico Preliminar se dio audiencia al solicitante mediante resolución de las 12:26 horas, del 25 de febrero de 2013, para que formulara sus alegaciones, sin que la misma fuera contestada.

CUARTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las ocho horas con cuarenta minutos del cinco de junio de dos mil trece, dispuso en lo conducente lo siguiente: “...**POR TANTO** Con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Patentes (...); se resuelve: Denegar la solicitud de Patente de Invención denominada “**UTILIZACIÓN DE PIRIMETANILO EN PATÓGENOS RESISTENTES**” y ordenar el archivo del expediente respectivo. (...) **NOTIFÍQUESE.**”

QUINTO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de junio de 2013, el **Licenciado Claudio Murillo Ramírez**, en la representación indicada y sin expresar agravios, recurrió la resolución indicada, en razón de lo cual conoce este Tribunal de Alzada.

SEXTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.



Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA. Basándose en el dictamen pericial de fondo, emitido por la Ph.D. Jéssica Valverde Canossa, el Registro de la Propiedad Industrial deniega la inscripción solicitada, indicando que:

“...**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Mediante el informe técnico emitido en fecha dieciocho de febrero de dos mil trece, se rinde dictamen desfavorable a la concesión de la Patente de Invención con fundamento en las siguientes razones: **EXCEPCIONES DE PATENTABILIDAD.** Con fundamento en el artículo 1.2.d), se concluye que el material contenido en las reivindicaciones de la 1 a la 9 no es considerado como una invención por tratarse de una variación al uso de compuestos ya conocidos”. **UNIDAD DE INVENCION.** “Este Registro considera que el requisito de Unidad de Invención se cumple”. **CLARIDAD.** “R1 y R2 están descritas en términos muy generales, no define por ejemplo, la concentración a la cual se adiciona el compuesto. En R3 y R4 las tasas de aplicación deben definirse las unidades en gramos de ingrediente activo/ha o g i.a./ha.” **SUFICIENCIA.** “Los ejemplos no ofrecen la suficiente información para realizar la invención, pues entre otros no se indica el tipo de composición que se utilizó...” [...] **NOVEDAD.** “Se concluye que las reivindicaciones de la 1 a la 9 no son nuevas respecto a D1, D3, D4 y D5 [...]. **NIVEL INVENTIVO.** “Dado a que la solicitud es muy amplia, no es clara, ni suficiente; [...] **APLICACIÓN INDUSTRIAL.** “No se indica en la descripción el modo en que esta materia sea susceptible de aplicación industrial, ni la forma en que pueda ser producida y comercializada; [...] **CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Se extrae del expediente que el plazo para contestar el Informe Técnico venció sin que existiera manifestación alguna por parte del solicitante, incumpliendo con lo establecido en el artículo 13, incisos 3 y 4 de la Ley de Patentes [...] / Con base en el informe



técnico y de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Patentes [...] este Registro concluye que resulta procedente denegar la solicitud de inscripción de la Patente de Invención denominada “**UTILIZACIÓN DE PIRIMETANILO EN PATÓGENOS RESISTENTES**” y ordenar el archivo del expediente respectivo...” (folios 96 y 97)

TERCERO. 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, nivel inventivo y aplicabilidad industrial. Para la verificación de tales requisitos, el artículo 13 inciso 2) de la citada Ley, autoriza al Registro para que en la fase de calificación o examen de fondo de una solicitud de patente de invención, pueda requerir la opinión de centros oficiales, de Educación Superior, científicos, tecnológicos o profesionales, nacionales o extranjeros, o de expertos independientes en la materia, lo que resulta fundamental para que coadyuve en la toma de decisión por parte del operador jurídico. Sin embargo este informe técnico no es vinculante para el juzgador.

En el presente caso, en el informe técnico preliminar se concluye que las reivindicaciones de la 1 a la 9 no son consideradas invención, por tratarse de una variación al uso de compuestos ya conocidos. Asimismo, una vez analizadas técnicamente dichas reivindicaciones para valorar el otorgamiento de la patente, se concluyó que éstas carecían de claridad, suficiencia, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, en razón de lo cual procede el Registro a denegarla.

Es importante indicar que en el expediente únicamente consta el informe preliminar, porque a pesar de que se dio audiencia a la parte interesada por el plazo de un mes para que se refiriera al mismo, ésta lo que hizo fue pedir prórrogas para refutar este informe, sin cumplir ninguna de las dos otorgadas por el Registro (ver folios 91 y 93). Es por esta razón que no se emite informe concluyente porque el técnico no contó con un documento donde la parte refutara el informe preliminar.



Asimismo ante la resolución negativa emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, el recurrente a pesar de que interpone recurso de apelación, también omite exponer sus agravios en contra de lo resuelto y aún más, conferida la audiencia correspondiente tampoco expresa agravios ante este Tribunal.

Pese a la inexistencia de agravios, una vez analizado por parte de este Tribunal en forma íntegra el expediente venido en alzada, se concluye que lo procedente es denegar la inscripción solicitada. El informe técnico rendido por el perito en la materia, que no fue refutado por la empresa solicitante y que se constituye la prueba que esta Autoridad debe valorar, es claro y transparente. Obsérvese a folio 86 que el perito indica varios documentos que se encuentran en el estado de la técnica y que afectan la novedad y nivel inventivo de la solicitud de patente.

Respecto a la **novedad** se establece que las reivindicaciones de la 1 a la 9 no son nuevas respecto de los documentos D1, D3, D4 y D5, dado que el pirimetanil que es uno de los componentes de la invención solicitada ya ha sido utilizado para combatir hongos. Solo este criterio, que no fue refutado por ningún otro experto, a pesar que la parte interesada pudo haberlo solicitado, hace que esta Autoridad lo tenga como hecho cierto y si lo solicitado ya ha sido resuelto en el estado de la técnica, la patente pedida no es procedente. En igual condición se encuentra el **nivel inventivo**, ya que como lo establece ampliamente el perito, tanto el pirimetanil como su uso son conocidos, conclusión que hace a partir de los documentos encontrados en el estado de la técnica.

Siendo que lo pedido en la invención presentada ya ha sido divulgado al público, lo procedente conforme a los artículos 1 y 2 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad es denegar la solicitud de inscripción de la invención denominada ***“UTILIZACIÓN DE PIRIMETANILO EN PATÓGENOS RESISTENTES”***, ya que no se cumple con los requisitos necesarios para su protección registral. Por ello se declara



sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Claudio Murillo Ramírez**, en representación de **BAYER CROPSCIENCE SA.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las ocho horas con cuarenta minutos del cinco de junio de dos mil trece, la que en este acto se confirma.

CUARTO. 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 del 31 de agosto de 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 Claudio Murillo Ramírez**, en representación de **BAYER CROPSCIENCE SA.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las ocho horas con cuarenta minutos del cinco de junio de dos mil trece, la que en este acto se confirma para que se deniegue la solicitud de patente denominada **“UTILIZACIÓN DE PIRIMETANILO EN PATÓGENOS RESISTENTES”**. 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

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

NOVEDAD DE LA INVENCIÓN

UP: INVENCIÓN NOVEDOSA

TG: INVENCIÓN

TNR: 00.38.04

NIVEL INVENTIVO

TG: INVENCIÓN

TNR: 00.38.05