



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2013-0494-TRA-PI**

**Solicitud de patente de invención vía PCT “COMPOSICIÓN FUNGICIDA QUE CONTIENE ACEITE DE ÁRBOL DE TÉ”**

**BIOMOR ISRAEL LTD., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 7703)**

**Patentes, dibujos y modelos**

***VOTO No. 179-2014***

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Claudio Murillo Ramírez**, mayor, Abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-0557-0443, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **BIOMOR ISRAEL LTD.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Israel, domiciliada en POB 81; Katzrin 12900, Israel, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las quince horas con quince minutos del cuatro de junio del dos mil trece.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha 24 de febrero de 2005, el Licenciado **Denise Garnier Acuña**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **BIOMOR ISRAEL LTD.**, solicitó se reivindique la prioridad de la solicitud de la patente tramitada según los cánones del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes bajo el número PCT/IL03/00717, presentada el 1° de setiembre de 2003, que a su vez reivindica la prioridad de la solicitud PCT/IL02/151594 del 4



de setiembre de 2002, titulada “**COMPOSICIÓN FUNGICIDA QUE CONTIENE ACEITE DE ÁRBOL DE TÉ**”.

**SEGUNDO.** Que una vez publicada la solicitud de mérito por el gestionante, no se presentaron oposiciones, por lo que a través del Informe Técnico Preliminar, de fecha 13 de marzo de 2013, la Perito designada al efecto, se pronunció sobre el fondo, y mediante escrito presentado el día 29 de mayo de 2013, la representación de la empresa solicitante solicita se continúe con el trámite del expediente de acuerdo con la información que consta en el mismo, razón por la cual la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las quince horas con quince minutos del cuatro 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: **I. Denegar la solicitud de Patente de Invención denominada “COMPOSICIÓN FUNGICIDA QUE CONTIENE ACEITE DE ÁRBOL DE TÉ”** y ordenar el archivo del expediente respectivo. (...) **NOTIFÍQUESE.** (...)”.

**TERCERO.** Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de junio de 2013, el Licenciado **Claudio Murillo Ramírez**, como Apoderado Especial de la empresa **BIOMOR ISRAEL LTD.**, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada, expresando agravios.

**CUARTO.** 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, la invalidez o la nulidad 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 Jueza Mora Cordero, 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. INEXISTENCIA DE AGRAVIOS EN LA RESOLUCIÓN APELADA. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN VENIDA EN ALZADA.** Al momento de apelar el Licenciado **Claudio Murillo Ramírez**, en representación de la empresa **BIOMOR ISRAEL LTD.**, la resolución venida en alzada, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente:

*“[...] en tiempo y forma manifiesto: ante el Superior expondré argumentos. [...]”* (ver folio 128)

No obstante, en el plazo de la audiencia establecida en el artículo **20** del Reglamento Operativo de este Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo No 35456-J del 31 de agosto de 2009, que compele a los recurrentes a establecer las motivos de su inconformidad; no expuso sus agravios, ni las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo para sustentarla.

Ante ese panorama, es claro para este Tribunal que no existe interés, por parte de la sociedad recurrente, de combatir algún punto específico o general de la resolución impugnada.

Sin embargo, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia, compele a este Órgano de Alzada conocer la integridad del expediente sometido a estudio.

Según consta a folio 770 de éste, el Perito designado por el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, Dr. German L. Madrigal Redondo, al valorar las características de patentabilidad de las reivindicaciones, resolvió que:

*“[...] Por lo tanto con base en el Artículo 2 de la Ley 6867 y el Artículo 4 del Reglamento 15222-MIEM-J se concluye que la invención en cuestión no cumple con el*



*requisito de nivel inventivo. [...] Por Tanto a la luz del análisis anterior y de conformidad con el artículo 13 de la Ley 6867 se deniega la protección para la solicitud de patente 7703. Nótese que actualmente no es visible que parte de la solicitud cumpla con el requisito de nivel inventivo aun cuando sean solventadas las deficiencias en los requisitos de claridad y suficiencia señalados en este informe. En caso de presentar correcciones se solicita indicar claramente las mismas para facilitar el estudio y que estén conforme al Artículo 8 de la Ley 6867 y Artículo 19 del Reglamento 15222-MIEM-J. [...]"*

Del indicado dictamen pericial, se dio traslado a la recurrente para que ejerciera su defensa y manifestara sus observaciones e hiciera las modificaciones solicitadas, procediendo ésta mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 29 de mayo de 2013, **a solicitar se continúe con el trámite del expediente de acuerdo con la información que consta en el mismo.**

Razón por la cual el Registro **a quo**, resolvió denegar la solicitud de patente de invención formulada y ordenar el archivo del expediente respectivo, pues en definitiva, el criterio del experto, en este caso no controvertido, resulta de innegable vinculación en esta materia.

Este Tribunal una vez analizado el expediente no encuentra inconformidades que puedan generar nulidades, asimismo es conteste con el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto acoge la recomendación vertida por el experto. Ciertamente no se observa del estudio pericial inconsistencias que puedan determinar la existencia de actos contrarios a la técnica o al derecho por ende, lo procedente es rechazar el **Recurso de Apelación** presentado el Licenciado **Claudio Murillo Ramírez**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **BIOMOR ISRAEL LTD.**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las quince horas con quince minutos del cuatro de junio de dos mil trece, la cual, por haberse cumplido con todos los requisitos de ley y encontrarse ajustada a derecho debe confirmarse.



**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 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 el Licenciado **Claudio Murillo Ramírez**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **BIOMOR ISRAEL LTD.**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las quince horas con quince minutos del cuatro de junio de dos mil trece, la cual, por haberse cumplido con todos los requisitos de ley y encontrarse ajustada a derecho se confirma en todos sus extremos. Se da por agotada la vía administrativa. 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.-**

***Norma Ureña Boza***

***Pedro Daniel Suárez Baltodano***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Kattia Mora Cordero***

***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***