



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0635-TRA-PI

**Solicitud del Inscripción de patente tramitada por la vía del PCT para la invención de
“COMPOSICIÓN FUNGICIDA QUE COMPRENDE UN DERIVADO DE
PIRIDILETILBENZAMIDA Y UN COMPUESTO CAPAZ DE INHIBIR LA
BIOSÍNTESIS DE ERGOSTEROL”**

BAYER CROPSCIENCE S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 8609)

Patentes

VOTO N° 233-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con diez minutos del diecisiete de marzo de dos mil quince.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Claudio Murillo Ramírez**, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno quinientos cincuenta y siete cuatrocientos cuarenta y tres, en su condición de apoderado especial de la compañía **BAYER CROPSCIENCE S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las diez horas treinta y un minutos del ocho de julio de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha doce de setiembre de dos mil seis la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en su condición de apoderada especial de la compañía **BAYER CROPSCIENCE S.A**, presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial, la solicitud de patente de invención



denominada: “**COMPOSICIÓN FUNGICIDA QUE COMPRENDE UN DERIVADO DE PIRIDILETILBENZAMIDA Y UN COMPUESTO CAPAZ DE INHIBIR LA BIOSÍNTESIS DE ERGOSTEROL.** La clasificación internacional de Patentes de la presente solicitud es **A 01N 43/40.**

SEGUNDO. Que el edicto de ley fue publicado en el Diario La Prensa Libre, el día 24 de octubre del 2007 y en las ediciones de la Gaceta números 209, 210 y 211 de los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre del 2007, concediéndose el término de un mes para oír oposiciones a partir de la tercera publicación, transcurriendo el mismo sin que se presentara oposición alguna.

TERCERO. Mediante el Informe Técnico Preliminar de la solicitud número 8609 de la patente petitionada, el perito designado al efecto, se pronunció sobre el fondo, denegando la solicitud de la patente pretendida, por las siguientes razones “(...) *IV. Excepciones de patentabilidad / No invenciones (...) Las reivindicaciones de la 1 a la 22 son segundos usos, descubrimientos, yuxtaposiciones, y cambios de forma y dimensiones sin un efecto inesperado por un experto medio en la materia, porque las composiciones y compuestos reclamados ya son conocidos, además se utilizan con la misma función del arte y utilizando las mismas técnicas de formulación que conoce el formulador de productos fungicidas, medio por todo esto no son consideradas invenciones y no pueden ser patentadas en Costa Rica (...)*b. Respecto al nivel inventivo: *Pese a que el corpus de las 22 reivindicaciones contienen materia que se considera como no invención, se continúa con el estudio respectivo(...) las combinaciones descritas es parte de la esfera técnica del formulador generar formulaciones más eficaces, siendo que todos los componentes de la formulación existen en el arte previo, se utilizan de la misma forma y se obtiene el efecto esperado de su aplicación no puede darse un paso inventivo a las reivindicaciones de la 1 al 22(..)*Resultado del informe: *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 Observaciones: Es por lo anterior que las reivindicaciones de la 1 a la 22 no*



cumplen con los requisitos de patentabilidad.”

CUARTO: El Informe en mención, fue notificado por el Registro a la compañía **BAYER CROPSCIENCE S.A.**, mediante la resolución de las trece horas veintitrés minutos del veintidós de abril de dos mil catorce, concediéndole a la empresa, un plazo de un mes a efecto de que manifestara lo que tuviese a bien con respecto al Informe citado, siendo, que la solicitante mediante escrito presentado ante el Registro el día 30 de junio 2014, presenta enmiendas al pliego de reivindicaciones, escrito que se encontraba ya vencido y por tanto extemporáneo.

QUINTO. Como consecuencia del **Informe Técnico Preliminar**, de la solicitud número 8609, el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las diez horas treinta y un minutos del ocho de julio de dos mil catorce, señaló lo siguiente: “(...) **POR TANTO: (...) Denegar la solicitud de Patente de Invención denominada “COMPOSICIÓN FUNGICIDA QUE COMPRENDE UN DERIVADO DE PIRIDILETILBENZAMIDA Y UN COMPUESTO CAPAZ DE INHIBIR LA BIOSÍNTESIS DE ERGOSTEROL”** y ordenar el archivo del expediente respectivo.(...) **NOTIFÍQUESE.**”

SEXTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 5 de agosto de 2014, el Licenciado **Claudio Murillo Martínez**, en su condición de apoderado especial de la compañía **BAYER CROPSCIENCE S.A.**, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada circunstancia por la cual conoce esta Instancia.

SETIMO. 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 dentro del plazo legal previas deliberaciones de rigor.



Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho probado el siguiente:

Que según el Informe técnico preliminar visible a folios 119 a 124 del expediente, de la solicitud de patente número 8609, el Dr German Madrigal Redondo concluye que las reivindicaciones de la 1 a la 22 son segundos usos, descubrimientos, yuxtaposiciones, y cambios de forma y dimensiones sin un efecto inesperado para un experto medio en la materia, porque las composiciones y compuestos reclamados ya son conocidos, y no pueden ser patentadas en Costa Rica .

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no señala hechos con tal carácter.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Basándose en el dictamen pericial emitido por el Dr German Madrigal Redondo y conforme el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 de 25 de abril de 1983, el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, concluye que resulta procedente denegar la solicitud de patente de invención solicitada.

Por su parte, el apelante mediante escrito presentado el 5 de agosto de 2014 recurrió la resolución final, indicando que el Registro ordena el archivo del expediente debido a la no contestación del informe pericial por parte de su representada, la cual fue presentada el 30 de junio de 2014 y que el documento en mención ya constaba en el expediente para la fecha de la resolución de archivo, agrega que existe la posibilidad de sanear el procedimiento al contar con elementos como los argumentos de contestación del peritaje y con el fin de proteger la



importancia de los derechos de patente así reconocido por el Tribunal Registral Administrativo, solicita se continúe con el trámite de inscripción .

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La Ley de Patentes de Invención, ha adoptado la metodología común en el Derecho Comparado para determinar que una invención es patentable, utilizando al efecto tres tipos de criterios:

A) Requisitos positivos de patentabilidad. Son a los que se refiere el artículo 2 inciso 1 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, al establecer que para la concesión de una patente debe cumplir con los requisitos de novedad, actividad inventiva 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**).

B) Condiciones negativas de patentabilidad: Se refiere a las condiciones que impiden que una invención sea patentable, que incluye la enumeración de casos en que se considera que no existe una invención y que nuestra Ley las señala en el artículo 1 inciso 2.



C) *Las excepciones a la patentabilidad:* O sea extremos que conducen a que, aunque exista invención, ésta sea tenida por no patentable. Se trata de los casos contemplados en el artículo 1 inciso 3 de la Ley de rito, en los que existe invención, pero respecto de los cuales, y por motivos de política legislativa llevan a negar el patentamiento.

Del análisis del expediente, se observa que una vez cumplido el proceso establecido en el Reglamento a la Ley de Patentes artículo 9 y siguientes, el Informe Técnico Preliminar indicó en lo conducente:

- 1-Que las reivindicaciones de la 1 a la 22 son segundos usos, descubrimientos, yuxtaposiciones, y cambios de forma y dimensiones, que es materia no patentable.
- 2 Que las 22 reivindicaciones contienen materia que se considera como no invención.
- 3-Que la solicitud no cumple con los requisitos establecidos en la Ley 6867, artículos 1,2,6,7 Reglamento: Artículos: 3,4,5,7,11,13.

El informe dado por el examinador es claro al determinar que la invención solicitada no reúne los requisitos para ser patentable, ya que la misma se base en segundos usos, descubrimientos, yuxtaposiciones y cambios de forma y dimensiones sin un efecto inesperado por un experto medio en la materia, conteniendo el informe técnico preliminar los elementos de forma y fondo necesarios para su validez. Con relación a los agravios del apelante los mismos deben ser rechazados ya que tal y como consta en el informe técnico vertido por el examinador ha sido claro al señalar que la yuxtaposición de invenciones no se consideran invención, y respecto al agravio del apelante, de que el Registro ordena el archivo del expediente debido a la no contestación del informe pericial por parte de su representada, la cual fue presentada el 30 de junio de 2014 y que el documento en mención ya constaba en el expediente para la fecha de la resolución de archivo, se debe señalar que en sujeción al principio de legalidad el artículo 13 inciso 3) de la Ley de Patentes de Invención y Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, establece el plazo para la presentación de la contestación respectiva señalando



expresamente: “*Si el solicitante no cumpliera con lo prevenido por el Registro, dentro del plazo prescrito, o si el Registro comprobara, que pese a la respuesta del solicitante no se satisfacen las condiciones previstas en el párrafo 1, denegará la concesión de la patente...*”

Con base en lo indicado considera este Tribunal que bien hizo el Registro en no valorar ni tomar en cuenta las objeciones presentadas al informe técnico, dada su extemporaneidad.

De lo expuesto considera este Tribunal que bien hizo el Registro en denegar la solicitud de patente número 8609, ya que como se indicó se transgrede la normativa de rito. Además de que el **Informe Técnico Preliminar** rendido por el experto en la materia, resulta claro, transparente y cumple con los requisitos que debe conllevar este tipo de informes, se colige que la patente de invención “**COMPOSICIÓN FUNGICIDA QUE COMPRENDE UN DERIVADO DE PIRIDILETILBENZAMIDA Y UN COMPUESTO CAPAZ DE INHIBIR LA BIOSÍNTESIS DE ERGOSTEROL**” no cumplió con los requisitos de patentabilidad que establece el artículo 2 de la Ley de Patentes y por tanto no es posible su concesión.

Por ello lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Claudio Murillo Ramírez, en su condición de apoderado especial de la compañía **BAYER CROPSCIENCE S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las diez horas treinta y un minutos del ocho de julio de dos mil catorce, la que en este acto se confirma.

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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009 del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas 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 compañía **BAYER CROPSCIENCE S.A** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las diez horas treinta y un minutos del ocho de julio de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, denegando la solicitud de inscripción de patente de invención denominada "**COMPOSICIÓN FUNGICIDA QUE COMPRENDE UN DERIVADO DE PIRIDILETILBENZAMIDA Y UN COMPUESTO CAPAZ DE INHIBIR LA BIOSÍNTESIS DE ERGOSTEROL**". 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 Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Inscripción de la Patente de Invención

TG. Patente de invención

TNR. 00.39.55