



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2014-0805-TRA-PI**

**Solicitud de Patente de Invención vía PCT “MÉTODO PARA LA PROMOCIÓN DEL  
CRECIMIENTO USANDO COMPUESTOS DE AMIDA”**

**BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 8235)**

**Patentes, dibujos y modelos**

***VOTO No. 298-2015***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas con veinte minutos del veintiséis de marzo de dos mil quince.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Victor Vargas Valenzuela**, mayor, Abogado, divorciado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0335-0794, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **BASF AKTIENGESELLSCHAFT**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las catorce horas con cuarenta y un minutos del veinte de agosto de dos mil catorce.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha 14 de febrero de 2006, el Licenciado **Victor Vargas Valenzuela**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la entrada en fase nacional de la patente tramitada según los cánones del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes bajo el número PCT/EP2004/007872, titulada “**MÉTODO PARA LA PROMOCIÓN DEL CRECIMIENTO USANDO COMPUESTOS DE AMIDA**”.



**SEGUNDO.** Que a través del informe técnico preliminar, el examinador designado al efecto, se pronunció sobre el fondo de la presente solicitud, y mediante escrito presentado el día 21 de marzo de 2014, la representación de la empresa solicitante hace sus manifestaciones respecto al informe pericial y habiendo el examinador rendido las valoraciones pertinentes a tales manifestaciones mediante informe técnico concluyente, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las catorce horas con cuarenta y un minutos del veinte de agosto de dos mil catorce, dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “[...] **POR TANTO** Con sujeción a lo dispuesto en Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad N° 6867, como su Reglamento; se resuelve: Denegar la solicitud de Patente de Invención denominada **MÉTODO PARA LA PROMOCIÓN DEL CRECIMIENTO USANDO COMPUESTOS DE AMIDA** y ordenar el archivo del expediente respectivo. [...] **NOTIFÍQUESE.** [...]”.

**TERCERO.** Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de setiembre de 2014, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, como Apoderado Especial de las empresas **BASF AKTIENGESELLSCHAFT**, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada, no habiendo expuesto agravios al momento de esa impugnación, ni haciéndolo ante este Tribunal, una vez conferida la audiencia de ley, mediante resolución de las quince horas con quince minutos del cinco de febrero de dos mil quince.

**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, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la Juez Díaz Díaz, y;**



## CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Se tiene como hecho probado de interés para la resolución de este proceso, que mediante informe técnico preliminar e informe técnico concluyente rendidos por la **Ph.D. Jéssica M. Valverde Canossa**, se determinó que las reivindicaciones de la patente solicitada carecen de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. (Ver folios 86 a 92 y 131 a 136).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No se advierten hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. INEXISTENCIA DE AGRAVIOS EN LA RESOLUCIÓN APELADA.** Al momento de apelar el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de las empresa **BASF AKTIENGESELLSCHAFT**, la resolución venida en alzada, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente:

*“[...] Inconforme con la resolución dictada por esa Oficina a las 14 horas 41 minutos 00 segundos del 20 de Agosto del 2014, por el presente solicito respetuosamente a ese Despacho eleve el presente asunto en apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 25 y 26 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual. [...]”* (ver folio 143).

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.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN VENIDA EN ALZADA.** Según consta a folios 86 a 92 de éste, la Examinadora designada por la Oficina de Patentes del Registro de la Propiedad Industrial, **Ph.D. Jéssica M. Valverde Canossa**, al valorar las características de patentabilidad de las reivindicaciones, estableció mediante su informe técnico preliminar que la solicitud de patente presentada no contiene materia patentable y no cumple con los requisitos de unidad de invención, claridad y suficiencia, y en razón de ello con los requisitos esenciales de patentabilidad sea novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Al respecto estableció lo siguiente:

*“[...] 3. Explicaciones: Se efectúa un análisis parcial debido a objeciones en secciones de la IV-VII, con el fin de orientar al solicitante.*

***a. Respecto a la novedad:***

*El solicitante describe que tanto los compuestos, como su preparación ya fueron divulgados en los documentos EP545099 y EP589301 por lo que las formulaciones o composiciones divulgadas en las reivindicaciones de la 1 a la 10 no son nuevas (para mayor detalle Ver sección IV). Su uso no es patentable por lo que no se hace referencia al mismo en este estudio.*

*Con respecto a la combinación de compuestos de fórmula (I) con estrobirulinas divulgados en las reivindicaciones de la 10 a la 14, los documentos D5 WO9710716 A1 (F42:L20-F44:L21) y D6 muestran la combinación de compuestos de fórmula (I) con estrobirulinas.*

*Por lo tanto, con base en el **Artículo 2, Ley 6867** se concluye que la materia contenida*



*en las reivindicaciones de la 1 a la 14 no se nueva, dado a que los compuestos y combinaciones divulgados son conocidos en el estado del arte; y los métodos de tratamiento o aplicación o uso de los mismos no son patentables según el **Art. 1, inc. d, Ley 6867** (ver sección IV).*

**b. Respecto al nivel inventivo:**

*Dado a que la materia contenida en las reivindicaciones de la 1 a la 14 no es nueva según se detalla en la sección A; tampoco tiene nivel inventivo dado a que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica. Por lo tanto con base en el **Art. 2, Ley 6867** y el **Art. 4, Reglamento 15222-MIEM-J** se concluye que la invención en cuestión no cumple con el requisito de nivel inventivo.*

**c. Respecto a la aplicación industrial:**

*Debido a que la materia contenida en las reivindicaciones de la 1 a la 14 no cumplen con el requisito de novedad, no contiene materia patentable según detallado en las secciones IV y VIII por lo que no corresponde la evaluación del requisito de aplicación industrial de conformidad con el **Art. 1, inc. d, Ley 6867**.*

*[...]*

*La solicitud no cumple con los requisitos establecidos en los artículos siguientes:*

*Ley: 6867 Artículos 1, 2, 6 y 7.*

*Reglamento: 15222-MIEM-J:-Artículos 3, 4, 7 al 9 y 11 al 13*

**Observaciones:**

*Con base en el **Art. 13, Ley 6867**, se rechaza la protección de la materia comprendida en las reivindicaciones de la 1 a la 14. En caso de presentar correcciones, se solicita se entreguen a esta oficina los folios con las correcciones pertinentes claramente señaladas para facilitar el estudio y que estén conforme al **Art. 8, Ley 6867** y **Art. 19, Reglamento 15222-MIEM-J**.*

*Nótese que actualmente no es visible que parte de la solicitud pueda cumplir con los requisitos de patentabilidad aun cuando sean solventadas las objeciones realizadas.*

*[...]"*



Del indicado examen de fondo, se dio traslado a la recurrente para que ejerciera su defensa y manifestara sus observaciones, procediendo ésta a efectuarlas, con el fin de resolver las objeciones del examinador en el estudio de fondo. Al respecto el solicitante indicó al contestar el informe preliminar, lo siguiente:

*“[...] Mi representada ha enmendado las reivindicaciones para que las mismas refieran directamente a los compuestos de interés de conformidad con la especificación y los ejemplos de la presente solicitud. Se han incluido los rangos de los compuestos Ib de la solicitud tanto cuando son aplicados a las plantas o al sitio donde la planta crece así como cuando se aplican a las semillas. El fundamento de lo anterior se encuentra en la reivindicación 7 original así como en la página 10, líneas 4 a 8 de la descripción presentada en idioma inglés. Se han agregado además los rangos de mezcla de los compuestos Ib y las estrobirulinas, lo cual indirectamente permite calcular las tasas de las estrobirulinas de la solicitud. El fundamento de lo anterior es la reivindicación 13 original.*

*Las reivindicaciones originales 7, 10 y 13 han sido eliminadas.*

*Mi representada considera que estas enmiendas cumplen con lo solicitado por el Señor Examinador, y que con ellas se superan las objeciones efectuadas en relación con las reivindicaciones.*

*A partir de estas enmiendas, las reivindicaciones presentadas deben ser consideradas como claras y suficientes, y deben ser concedidas.*

*Se adjunta el Juego de Reivindicaciones enmendado con marcas mostrando los cambios en idioma español, y el juego de reivindicaciones enmendado en limpio en idioma inglés y su traducción al idioma español.*

*Se presenta también el Reporte Experimental Suplementario citado en este alegato y referencias citadas por el solicitante. [...]” (ver folios 94 al 129)*

La Examinadora referida determinó, mediante informe técnico concluyente, en contestación a lo alegado por la recurrente mantiene el criterio que en lo referente a que la solicitud



presentada contiene materia no patentable, falta de claridad y suficiencia y no cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Expresamente señalo:

“[...]”

**a. Respecto a la novedad:**

*A pesar de la objeción de no invención en la sección IV se realiza el estudio:*

*Visto el nuevo juego de reivindicaciones se mantiene el criterio de que la materia presente en la solicitud no es nueva, considerando que la materia divulgada en las reivindicaciones de la **1 a la 8** tiene en común el compuesto 2-cloro-N-(4-clorobifenil-2-il) nicotamida o su nombre común “boscalida” (ver sección V), que se da una mezcla de categorías y tipos de reivindicaciones no permitida en R1 (ver sección VI); se mantiene que los documentos EP545099 (D2) y EP589301 (D3) divulgan el compuesto citado y formulaciones del mismo.*

*Con respecto a la combinación de compuestos de fórmula (I) con estrobirulinas divulgados en las reivindicaciones de la **1 a la 8**, los documentos D5 WO9710716 A1 (F42:L20-F44:L21) y D6 muestran la combinación de compuestos de fórmula (I) con estrobirulinas.*

*Vista la contestación del solicitante, el mismo indica que D3 no afecta la novedad, pues D3 divulga el efecto pesticida (plaguicida es el término correcto) y no el efecto de crecimiento de plantas. El solicitante indica además en F95 que el objeto primario es “encontrar una sustancia que promueva el crecimiento...”. Los usos así sean nuevos, no pueden protegerse mediante la Ley 6867 según se indicó en la sección IV. El solicitante no hace referencia a los demás documentos citados.*

*La novedad, en nuestra Legislación se analiza en términos del producto y/o procedimiento de producción y no su uso, debido a que esta última categoría no se considera una invención. Por lo tanto, con base en el Artículo 2, Ley 6867 se concluye que la materia contenida en las reivindicaciones de la **1 a la 8** no es nueva, dado a que los compuestos y combinaciones divulgados son conocidos en el estado del arte; y los métodos de tratamiento o aplicación o uso de los mismos no son patentables según el*



*Art. 1, inc. d, Ley 6867 (ver sección IV).*

***b. Respecto al nivel inventivo:***

*A pesar de la objeción de no invención en la sección IV se realiza el estudio:*

*Visto el nuevo juego de reivindicaciones se mantiene lo expuesto en el informe técnico preliminar. Debido a que la solicitud no cumple con el requisito de novedad, no corresponde el análisis del nivel inventivo dado a que no existen diferencias entre la invención en cuestión y el estado del arte (Capítulo IV, sección 7, MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y EXAMEN DE SOLICITUDES DE APATENTES DE INVENCIÓN). Por lo tanto con base en el Art. 2, Ley 6867 y el Art. 4, Reglamento 15222-MIEM-J se concluye que la materia comprendida en las reivindicaciones de la 1 a la 8 no cumple con el requisito de nivel inventivo.*

*Vista la contestación del solicitante, el mismo indica que el nivel inventivo se basa en el nuevo efecto del citado compuesto y no en el compuesto en sí y lo compara con D3. Los segundos usos no son patentables mediante Ley 6867 según se indicó en la sección IV.*

*Por lo tanto con base en el Art. 2, Ley 6867 y el Art. 4, Reglamento 15222-MIEM-J se concluye, que la invención en cuestión no cumple con el requisito de nivel inventivo.*

***c. Respecto a la aplicación industrial:***

*La materia contenida en las reivindicaciones de la 1 a la 8 no cumplen con el requisito de aplicación industrial de conformidad con el Art. 2, inc. 6, Ley 6867 y el Art. 7, Reglamento 15222-MIEM-J, por las siguientes razones:*

- 1) La materia comprendida en la solicitud 8235 no se considera una invención según el Artículo 1 de la Ley 6867 (ver sección IV).*
- 2) Se presupone que el requisito de aplicación industrial es para las invenciones.*
- 3) No se indica en la descripción el modo en que ésta sea susceptible de aplicación industrial, ni la forma en que pueda ser producida y comercializada; por lo tanto no se concibe cómo puede un concepto inmaterial o intangible como un uso, ser susceptible de producción o comercialización en la industria.*

*[...]*





*La solicitud no cumple con los requisitos establecidos en los artículos siguientes:*

*Ley: 6867 Artículos 1, 2, 6 y 7.*

*Reglamento: 15222-MIEM-J:-Artículos 3, 4, 7 al 9 y 11 al 13*

*Manual: Manual de organización y examen de solicitudes de patentes de invención*

***Observaciones:***

*Por tanto a la luz del análisis anterior y de conformidad con el Art. 13, Ley 6867, se deniega la protección para la materia de las reivindicaciones de la 1 a la 8 dado a que los usos o métodos de aplicación no se pueden proteger mediante la Ley 6867. Se da por finalizado el trámite de la presente solicitud quedando en firme desde el momento de la presentación de este Informe Técnico Concluyente, la materia que no fue modificada en el Informe Técnico Preliminar queda igualmente en firme.*

*[...]” (ver folios 131 al 136)*

Razón por la cual el Registro **a quo**, resolvió denegar la solicitud formulada, pues en definitiva, el criterio del experto, en este caso no controvertido, resulta de innegable vinculación en esta materia y en virtud de estos se determina que las conclusiones de la examinadora son consistentes y fundamentadas técnicamente. Avala el Tribunal que del examen rendido se desprende que la invención solicitada no cumple con los requisitos de patentabilidad que exige la ley.

Finalmente, este Tribunal una vez analizado el expediente no encuentra inconformidades que puedan generar nulidades, asimismo es conteste con la Oficina de Patentes del Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto acoge la recomendación vertida por la experta. Ciertamente no se observa del examen 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** interpuesto el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **BASF AKTIENGESELLSCHAFT**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las catorce horas con cuarenta y un minutos del veinte de agosto de dos mil catorce, la cual, por haberse



cumplido con todos los requisitos de ley debe confirmarse.

**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, 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 el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **BASF AKTIENGESELLSCHAFT**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las catorce horas con cuarenta y un minutos del veinte de agosto de dos mil catorce, la cual, por haberse cumplido con todos los requisitos de ley 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*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES**  
**RECURSO CONTRA DENEGACIÓN DE LA PATENTE**  
**TG: DENEGACIÓN DE LA PATENTE**  
**NR: 00.39.99**