

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0250-TRA-PI-376-11

**Solicitud de patente por la vía del PCT para la invención DERIVADOS NOVEDOSOS
DE ETER PROPARGIL**

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 6412)

Syngenta Participations AG, apelante

Patentes, Dibujos y Modelos

VOTO N° 425-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas diez minutos del dieciséis de abril de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, sin indicar otras calidades, en su condición de apoderado especial de la empresa Syngenta Participations AG, organizada y existente de conformidad a las leyes de la Confederación Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las catorce horas dieciocho minutos del veintitrés de febrero de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha cinco de julio de dos mil uno, la Licenciada Marisia Jiménez Echeverría, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos treinta y cuatro-quinientos diecisiete, representando a la empresa Syngenta Participations AG, solicita la entrada en fase nacional de la patente tramitada según los cánones del Tratado de Cooperación en Materia de

Patentes bajo el número PCT/EP00/00106, titulada DERIVADOS NOVEDOSOS DE ETER PROPARGIL.

SEGUNDO. Que una vez publicados los edictos correspondientes, no se presentaron oposiciones, por lo que a través del Informe Técnico de Fondo N° AFF10/001, la perito designada al efecto se pronunció sobre el fondo, y realizado el traslado de éste al solicitante, fue contestado por escrito presentado en fecha diez de enero de dos mil once. Posteriormente, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas dieciocho minutos del veintitrés de febrero de dos mil once, dispuso denegar la patente solicitada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el trece de abril de dos mil once, la empresa solicitante interpuso recurso de apelación contra la resolución citada.

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 a 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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, 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. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA. ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. Basándose en el dictamen pericial emitido por la Dra. Adriana Figueroa Figueroa, el Registro de la Propiedad Industrial concluye que la invención no reúne los requisitos para la obtención de una patente, por no cumplir con las características requeridas por el artículo 2 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 (en adelante, Ley de Patentes). Apelada que fue dicha resolución, no se expuso agravio alguno.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Cabe indicar por parte de este Tribunal que el fundamento para formular un recurso de apelación deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el Registro, sino, además, de los agravios, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quem** de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, ya sea en su escrito de apelación o durante la audiencia de quince días conferida por este Tribunal, debe el recurrente expresar sus agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el **a quo**, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por este Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, sí y sólo sí, en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o aspectos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de intangibilidad. En este sentido, el Tribunal Segundo Civil, Sección Primera, en sentencia N° 319 dictada a las diez horas del catorce de setiembre de dos mil siete, indicó:

“La expresión de agravios no puede verse como un mero requisito para la interposición del recurso de apelación ni como un límite para el ejercicio de la acción. En realidad es el marco que define la contienda y que le permite al tribunal centrarse en lo que las partes pretenden que sea revisado del fallo dictado por el a-

quo. (...) No se trata de imponer formalismos excesivos que lleven al fin de cuentas a limitar el acceso a la justicia, sino de establecer un orden que permita un trámite adecuado, claro, expedito y ante todo, que admita un amplio ejercicio del contradictorio y del derecho de defensa. Sin una determinación cristalina y neta de lo que se pretende sea revisado por el tribunal, no le es posible a la contraparte ejercer adecuadamente su derecho de defensa, ni al juez concretar su estudio y análisis en lo que resulta importante y revisable desde el punto de vista de los destinatarios del servicio justicia. Así, sólo queda confirmar el fallo ante la ausencia de agravios.”

Sin embargo, y en función de contralor de legalidad, este Tribunal se avoca a revisar la legalidad de la resolución apelada e indica que el artículo 2 de la Ley de Patentes es claro en establecer que para la concesión de una patente se 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).

En el presente caso, y analizadas técnicamente las reivindicaciones de la invención presentada para otorgamiento de patente, se concluyó que éstas carecían de novedad, nivel inventivo y

aplicación industrial, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado, confirmándose la resolución final venida en alzada.

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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, 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 Manuel E. Peralta Volio en representación de la empresa Syngenta Participations AG en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las catorce horas dieciocho minutos del veintitrés de febrero de dos mil once, la que en este acto se confirma. 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 Ortíz Mora



DESCRIPTORES

NOVEDAD DE LA INVENCION

UP: INVENCION NOVEDOSA

TG: INVENCION

TNR: 00.38.04

UNIDAD DE LA INVENCION

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCION DE PATENTE

TNR: 00.59.76

PROCEDIMIENTOS MEDICOS

***NA: Se refiere a los métodos terapéuticos y
quirúrgicos para el tratamiento de personas o
animales***

TG: INVENCIONES NO PATENTABLES

TNR: 00.38.00