



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0777-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la Patente de Invención vía PCT, tramitada en el Registro bajo el No. de Expediente 8507, denominada “DERIVADOS DE 2-PIRIDINILETIBENZAMIDA”

BAYER CROPSCIENCE S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 8507)

Patentes, dibujos y modelos

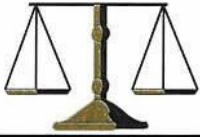
VOTO 495-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las trece horas y cincuenta y cinco minutos del veintiséis de junio del dos mil catorce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Denise Garnier Acuña**, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos ochenta y siete-novecientos noventa y dos, en su condición de apoderada especial de la empresa **BAYER CROPSCIENCE S.A.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Francia, con domicilio administrativo y comercial en: 16, rue Jean-Marie Leclair, F-69009, Lyon, Francia, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas, cinco minutos del catorce de octubre del dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, el siete de julio del dos mil seis, la licenciada Denise Garnier Acuña, representando como gestora oficiosa a la empresa **BAYER CROPSCIENCE S.A.**, solicita la concesión de la patente de invención, “**derivados de 2-PIRIDINILETILBENZAMIDA**”,



cuyos inventores son: COQUERON, Pierre-Yves, de nacionalidad francesa, con domicilio en: 35 Rue de la Tele d' Or, F-69006 Lyon, Francia, DESBORDES, Philippe, de nacionalidad francesa, con domicilio en: 30 Rue Bancel, F-69007 Lyon, Francia, MANSFIELD, Darren James, de nacionalidad británica, con domicilio en: 25 montée Bonafous, F-69004, Lyon, Francia, RIECK, Heiko, de nacionalidad alemana, con domicilio en: 9, rue Claude Monet, F-69110 Sainte Foy-Les-Lyon, Francia, GROSJEAN-COURNOYER, Marie-Claire, de nacionalidad francesa, con domicilio en: Le Treve Collogne, Route d' Albigny, F-69250 Curis au Mont D'Or, Francia, VILLIER, Alain, de nacionalidad francesa, con domicilio en: 3 chemin des Garennes, F-69450 Saint Cyr au Mont D' Or Francia, GENIX, Pierre, de nacionalidad francesa, con domicilio en: 14 Rue Duviard, F-69004 Lyon, Francia.

SEGUNDO. Una vez publicada la solicitud de mérito, en el Periódico La Prensa Libre, el día ocho de setiembre del dos mil siete, y en las ediciones del Diario Oficial La Gaceta números ciento setenta y siete, ciento setenta y ocho y ciento setenta y nueve del catorce, diecisiete y dieciocho de setiembre del dos mil siete, y dentro del plazo para oír oposiciones no se presentaron oposiciones a dicha solicitud.

TERCERO. El Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, mediante resolución de las siete horas, cinco minutos del catorce de octubre del dos mil trece, resolvió denegar la solicitud de patente de invención denominada “**DERIVADOS DE 2-PIRIDINILETILBENZAMIDA**”, y ordena el archivo del expediente respectivo.

CUARTO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, el once de noviembre del dos mil trece, la licenciada Denise Garnier Acuña, en representación de la empresa **BAYER CROPSCIENCE S.A.**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio contra la resolución mencionada, y el Registro citado, mediante resolución de las nueve horas, diez minutos del quince de noviembre del dos mil trece, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce este Tribunal.



QUINTO. 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 Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como único hecho probado y relevante para la resolución del presente asunto, que la invención solicitada no es patentable porque no cumple con los requisitos de unidad de la invención, claridad, suficiencia, novedad, nivel inventivo, y aplicación industrial respecto a R20 no se aplica, porque ésta no es una invención. (Ver folios 131 a 136).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter que resulten de influencia en el dictado de la presente resolución

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial basándose en el Informe Técnico Preliminar, de conformidad con 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 y sus reformas, el Registro de la Propiedad Industrial deniega la solicitud de la patente de invención denominada “**DERIVADOS DE 2-PIRIDINILETILBENZAMIDA**”, y ordena el archivo del expediente.

La representación de la empresa recurrente el veinticuatro de setiembre del dos mil trece, interpuso recurso de apelación contra la resolución venida en alzada. Sin embargo, no expresó

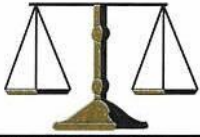


los motivos de su inconformidad contra lo resuelto por el Registro mencionado, ya que se limitó a indicar que “[...] como apoderada **BAYER CROSPSCIENCE S.A.**, contesto en tiempo y forma: Tómese nota que ante el Superior, expondré los argumentos.”, alocución con la cual, desde luego, no cumplió con lo establecido en el artículo 20 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, el cual contempla la necesidad de fundamentar el recurso de apelación y da la opción de ampliar las razones de inconformidad. Según consta al folio 154, la recurrente desaprovechó la última oportunidad que le brinda el procedimiento ante este Tribunal para exponer las razones de su impugnación, ya que no expresó agravios.

Ante ese panorama, es claro para este Tribunal que no existe un verdadero interés, por parte de la sociedad recurrente, de combatir algún punto de la resolución impugnada, pues el escrito en el que se interpuso la apelación, por su simpleza y carencia de alegatos, no puede ser considerado como un recurso fundamentado, ya que en él no se objetó, contradijo u opuso fundadamente a lo dispuesto por el Registro, ni se expresó un contenido mínimo de los *agravios* que debían ser analizados por este Tribunal.

No obstante lo expuesto en los acápites anteriores, en cumplimiento del Principio de Legalidad que informa esta materia y que por consiguiente, compele a este Órgano de Alzada a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta dable advertir que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial al denegar la solicitud de patente de invención “**DERIVADOS DE 2-PIRIDINILETILBENZAMIDA**”, está conforme a derecho por las razones que se expondrán a continuación.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. El artículo 2 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad No. 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, 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 decisor y competente. En tales supuestos, resulta de vital importancia que el órgano decisor 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 el otorgamiento de patente, la examinadora PH. D. Jéssica M. Valverde Canossa, determinó tomando en consideración la memoria descriptiva que el “**Objeto de la invención**”, es un compuesto de fórmula general (I), su procedimiento de preparación, una composición fungicida que lo comprende y un método para tratar enfermedades producidas, por hongos patogénicos, entre ellos *Alternaria brassicae*, *Erysiphe graminis*, *Botrytis cinérea*, *Pyrenophora teres* y *peronospora brassicae*, mediante la aplicación del compuesto (1) o una composición que lo comprende.

En lo concerniente a las “**Excepciones de patentabilidad/No invenciones (Art. 1, Ley 6867: Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos de Utilidad)**”, estableció que la materia comprendida en la reivindicación 20 no se considera una invención por tratarse de una variación a un uso conocido donde solo se varían las dimensiones y/o materiales. Se reivindica un método para tratar cultivos agrícolas mediante la aplicación de compuestos de fórmula (I) donde tanto el uso como el tipo de compuestos son conocidos. Según se observa de la Sección VIII del Informe Técnico Preliminar.



Respecto a la “**Unidad de la Invención**” señala la examinadora Valverde Canossa que no se cumple porque no considera válida la agrupación Markush efectuada por las siguientes razones: “1. Vistos los ejemplos se establece según lo expuesto que el solicitante que algunos de los mismos no tienen la misma actividad común. Los ejemplos 1, 2, 5, 6, 14, 16-20, 22, 24, 26-29, 34, 45-46, 48-51, 54-56, 60, 68-71 no mostraron ninguna actividad (o no fue evaluada o divulgada) mientras que sólo un compuesto (3) mostró actividad frente a las 5 especies probadas. En **D2** y **D3** ya se divulgan N-[2-(2-piridinil)etil]-benzamidas y N-[2-(2-piridinil)etil]-(2-sustituidas) benzamidas para el mismo uso por lo que esta características generalizadas (familia de compuestos) no representa una característica técnica especial. Considera que hay más de una invención contenida en la estructura **reivindica** en **R1**.”

En cuanto al requisito de “**Claridad**” indica la examinadora, que éste no se cumple porque la “**R1** es muy amplia y no permite delimitar el alcance de la invención. (...) Son múltiples la cantidad de opciones, tanto de posición como de sustituyentes, por lo que debe delimitarse y aclararse la parte caracterizante”. Las **R17**, **R19** y **R20**, constituyen falsas dependencias. En las **R1**, **R17**, y **R19**, los términos son ambiguos, relativos, imprecisos o generales, toda vez, que en **R1** se utilizan grupos químicos sin indicar números de carbonos tal como “grupo carboxi, carbamilo, N-hidroxicarbamilo, carbamato”. Los términos complejos metálicos y complejos metaloides son indefinidos al igual que “general” de **R1** y **R17**. En las **R19** y **R20**, se utilizan palabras como “cantidad eficaz”, “un soporte aceptable”, no son específicas y no permite delimitar el alcance de la invención. Y la definición de grupos “alquilo”, “alquenilo” y “alquinilo”, no es válida, confunde y debe eliminarse.

En la descripción se presenta una serie de incongruencias, según se puede apreciar a folio 132. El título no presenta la materia divulgada: Se divulga además un compuesto un procedimiento de preparación, composiciones y uso de compuestos y/o composiciones como funguicidas.

Sobre el requisito de “**Suficiencia**”, puntualiza que la “**R19** está escrita en términos generales, no vienen composiciones específicas en la descripción sobre la mejor manera prevista de ponerla en práctica. La **R18** no viene ejemplificada en su forma de preparación y sólo se dan dos



ejemplos de estructuras preferidas (ejemplo 68 y 69) pero no así de su actividad biológica por lo que no tiene soporte en la descripción. Del análisis de los compuestos divulgados (...), la gran gama de sustituyentes reclamados en **R1**, la actividad biológica de los compuestos, los ejemplos de preparación y los compuestos que no mostraron actividad o no fue divulgada (1, 2, 5, 14, 16-20, 22, 24, 26-29, 34, 45-46, 48-51, 54-56, 60, 68-71); no hay una base razonable para predecir que todos los sustituyentes reclamados tengan la misma actividad. (...) Sin embargo los sustituyentes reclamados en R1 requieren síntesis de los compuestos y pruebas de actividad biológica que implican una gran cantidad de experimentación imposibilitando a un experto llevara a cabo la invención”. Dado a la similitud estructural de la fórmula (I) con otros compuestos divulgados en el arte, el solicitante presenta pruebas comparativas (...) pero selecciona compuestos que no son similares estructuralmente. Para que estas pruebas sean convincentes, el solicitante debe elegir compuestos con la mayor proximidad estructural posible y debe probarse que son representativos de toda la gama de compuestos en **R1**”

En lo concerniente al requisito de “**Novedad**”, se observa que la examinadora de conformidad con el numeral 2 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos de Utilidad, N° 6867 concluyó, que la solicitud de concesión en sus reivindicaciones de la 1 a la 20 no posee novedad, debido a que **D2** (correspondiente a la solicitud de patente de invención (**WO200111965 A1**) divulga compuestos utilizados como fungicidas fitopatogénicos. Ese antecedente, anticipa la materia comprendida en la solicitud en cuestión en R1-12, 16, 19 y 20. **D3** (relativo a la solicitud de patente de invención (**WO2005014545 A3**) divulga compuestos referidos con fórmula general (I). Divulga su proceso de preparación, composición fungicida que lo comprende y métodos para tratar las plantas. Siendo, que tal referencia anticipa la materia incluida en las reivindicaciones de la 1 a la 4, y de la 12 a la 20. **D4** (concerniente al documento **WO2004016088 A2**), divulga la invención del solicitante, porque anticipa las reivindicaciones de la 1 a la 11, y la 17 y 19, en el sentido que refiere a compuestos de fórmula general (I), composiciones y métodos de preparación y uso, fungicidas para tratar enfermedades producidas por hongos patogénicos, entre ellos *Alternaria brassicae*, *Batrytis cinérea*,



Pyrenophora teres y Septoria tritici. **D5** (solicitud de patente de invención **WO200216322 A2**) antecede la **R17**.

En lo que corresponde al requisito del “**Nivel inventivo**” la examinadora determinó que el **D1** (**WO199942447**) afecta el nivel inventivo de las reivindicaciones de la 1 a la 12, de la 14 a la 17, y de la 19 a la R20, de la solicitud de invención, ello, por cuanto se utilizan composiciones fungicidas de fórmula (1) para tratar semillas, plantas o su hábitat y enfermedades producidas por hongos patogénicos, entre ellos, Botrytis cinérea. A partir de **D2** (**WO200111965 A1**) destaca que resulta obvio para un experto que los compuestos de la presente solicitud también se utilizan como fungicidas. No se presentaron pruebas de algún efecto inesperado por los que se consideran obvios. En **D6** (solicitud de patente de invención **ES2058308 T3**) se proporcionan compuestos fungicidas de fórmula (1), combinaciones y métodos fungicidas. Difiere en que en lugar de un grupo piridina tiene un grupo fenilo.

De los documentos mencionados, considera la examinadora que **D1** y **D2** representan el estado de la técnica más cercano. **D2** afecta la novedad y resulta obvio para un experto. Indica que analizado el nivel inventivo con base en **D1**: Las características técnica diferenciadoras entre la invención en cuestión y **D1** es una cadena ligeramente larga (grupo-CH₂-), por lo que estos compuestos se consideran homólogos. Y que teniendo en cuenta el estado de la técnica un experto en la materia habría combinado **D1** con **D6** para resolver el problema planteado o a partir de **D2** para lograr isómeros estructurales posicionales.

Respecto al requisito de “**Aplicación Industrial**”, establece conforme lo prescrito en el artículo 2, inciso 6 de la Ley de Patentes, No. 6867, y el artículo 7, Reglamento N° 15222-MIEM-J, que las reivindicaciones de la **R1** a la **R19**, cumplen con esa exigencia. La **R20** no se considera una invención según el artículo 1, de la ley citada, por lo que no aplica el estudio de aplicación industrial.



En razón de lo anterior, la examinadora advierte que la solicitud de concesión de la patente bajo estudio, no cumple con los requisitos establecidos en los artículos 1, 2, 6 y 7 de la Ley de Patentes y artículos 3 y 4, y 7 al 9 y 11 al 13 del Reglamento a la ley citada. Por lo que deniega la protección a la materia comprendida en la solicitud de invención.

Posterior al Informe Técnico Preliminar procede el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, tal y como consta a folio 137 a trasladar dicho informe a la empresa recurrente, mediante resolución de las diez horas trece minutos del veintitrés de julio del dos mil trece, a efecto, que ésta hiciera sus manifestaciones. Sin embargo la representante de la empresa apelante pidió prórroga, la que se le otorgó por un plazo de quince días más (Ver folio 139). Nuevamente dicha profesional requirió prórroga según se observa a folio 140 y se le concedió por un plazo de diez días más, tal y como se aprecia a folio 141.

No obstante, luego que el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención le otorgó las prórrogas solicitadas, a folio 142, la representante de la empresa solicitante de la invención y que a su vez es la apelante, manifestó que se continuara con el trámite de la solicitud de acuerdo con los elementos que constan en el expediente, y fue cuando el Registro de la Propiedad Industrial basándose en el único elemento de prueba que como puede observarse es amplio y cumple con los requisitos y análisis respectivos, como es el Informe Técnico Preliminar, resolvió denegar la patente de invención presentada por la empresa **BAYER CROPSCIENCE S.A.+**

Por las consideraciones y citas normativas expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Denise Garnier Acuña**, en su condición de apoderada especial de la empresa **BAYER CROPSCIENCE S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industria, Oficina de Patentes de Invención, a las siete horas, cinco minutos del catorce de octubre del dos mil trece, 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, N° 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 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Denise Garnier Acuña**, en su condición de apoderada especial de la empresa **BAYER CROPSCIENCE S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industria, Oficina de Patentes de Invención, a las siete horas, cinco minutos del catorce de octubre del dos mil trece, la que en este acto se confirma. 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