



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2014-0085-TRA-PI**

**Solicitud de patente denominada “METODO PARA COMBATIR HONGOS FITOPATÓGENOS QUE COMPRENDE EL TRATAMIENTO DE PLANTAS O SEMILLAS POR PROTEGER CONTRA EL ATAQUE FÚNGICO CON 2,3,5,6,-TETRACIANO-[1,4]DITIÍNA”**

**BASF SE, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2013-0623)**

**Patentes, Dibujos y Modelos**

***VOTO No 497-2014***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cinco minutos del veintiséis de junio de dos mil catorce.***

*Recurso de Apelación* interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, casado, Abogado, con domicilio en San José, con cédula de identidad 1-335-794, en representación de la empresa **BASF SE**, una sociedad constituida y existente conforme a las leyes de Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas cincuenta y tres minutos del treinta de noviembre de dos mil trece.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de noviembre de 2013, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la patente de invención denominada **“METODO PARA COMBATIR HONGOS FITOPATÓGENOS QUE COMPRENDE**



***EL TRATAMIENTO DE PLANTAS O SEMILLAS POR PROTEGER CONTRA EL ATAQUE FÚNGICO CON 2,3,5,6,-TETRACIANO-[1,4]DITIÍNA”.***

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las nueve horas con quince minutos del treinta de noviembre de dos mil trece, la **Dra. Jessica Valverde Canossa, Examinadora de Patentes de Invención** del Registro de la Propiedad Industrial, recomienda rechazar de plano la solicitud indicada con fundamento en lo establecido en el Manual de Examinadores del Régimen Especial de Propiedad Industrial y en los artículos 1 de la Ley de Patentes y el inciso 3 del artículo 15 de su Reglamento.

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las doce horas cincuenta y tres minutos del treinta de noviembre de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, acogió la recomendación de la Dra. Valverde Canossa, y con base en los fundamentos normativos dados por ésta, resolvió: “***...I. RECHAZAR DE PLANO la solicitud de la Patente de Invención número 2013-0623, denominada “MÉTODO PARA COMBATIR HONGOS FITOPATÓGENOS QUE COMPRENDE EL TRATAMIENTO DE PLANTAS O SEMILLAS POR PROTEGER CONTRA EL ATAQUE FÚNGICO CON 2,3,5,6,-TETRACIANO-[1,4]DITIÍNA” por no ajustarse lo solicitado, a la materia patentable exigida por la legislación nacional para este tipo de solicitudes, de conformidad con lo establecido en el artículo 1.2.d) y 1.3) de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos, Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, número 6867. II.- Ordenar la devolución del 50% de la tasa de presentación pagada...***”

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en la condición indicada, interpuso los recursos de revocatoria con apelación en subsidio, en virtud de lo cual 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, o a la invalidez 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 Díaz Díaz, y;*

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter y de relevancia para el dictado de la presente resolución, los siguientes: **1.-** Que la invención propuesta está compuesta por materia ya conocida en el arte (Ver folios 8 y 9). **2.-** Que las reivindicaciones enumeradas de la 1 a la 8 y la 10 corresponden a segundo uso, la enumerada como 9 es una yuxtaposición de invenciones y la 11 es una semilla (Ver folio 13).

**SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal encuentra como hecho de esta naturaleza y que resulta de interés para el dictado de esta resolución, el siguiente: **1.-** Que las 11 reivindicaciones propuestas contengan materia patentable.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El conflicto surge a partir de que la Oficina de Patentes de Invención del Registro de la Propiedad Industrial rechaza de plano la solicitud presentada por BASF SE, con fundamento en el análisis previo que realizara la Dra. Jessica Valverde Canossa, examinadora de patentes de ese Registro, quien concluyó que ninguna de las 11 reivindicaciones propuestas contiene materia patentable por cuanto se trata de compuestos ya conocidos en el arte y que fueron divulgados en los documentos de patente US 375677 y US 3265565, por lo cual las reivindicaciones 1 a la 8 y 10 corresponden a segundos usos de materia conocida, en tanto que la 9 es una yuxtaposición de compuestos conocidos de fórmula (I) y (IA) en donde solo se varía el material y sus



dimensiones, siendo que de conformidad con el artículo 1.2.d) de la Ley de Patentes No. 6867 no se consideran una invención. Asimismo, la reivindicación 11 es una semilla recubierta con el compuesto de fórmula (I) y por ello no puede ser protegido a través de la legislación de patentes según lo dispone el artículo 1.3 de la Ley de cita.

Inconforme el recurrente interpone los recursos de revocatoria con apelación subsidiaria, solicitando que con fundamento en lo resuelto por este Tribunal Registral en el Voto No. 1015-2013, se revoque la resolución que apela, se autorice a efectuar la publicación correspondiente y luego se ordene realizar el examen de fondo, por cuanto no se ha dictado una resolución fundada y razonada que justifique el rechazo de plano, alega que no se le concedió la oportunidad procesal de modificar las reivindicaciones.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO. DE LA VALIDEZ DE LA FIGURA DEL RECHAZO DE PLANO EN MATERIA DE PATENTES DE INVENCIÓN.** El rechazo de plano en materia de patentes de invención es una figura que reviste condiciones especiales y se encuentra regulada en el inciso 3 del artículo 15 del Reglamento Ley Patentes Invención Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad (que es Decreto Ejecutivo No. 15222-MIEM-J, de 12 de diciembre de 1983), el cual establece:

*“... 3. En el caso de solicitudes manifiestamente infundadas, el Registro procederá a rechazarlas de plano, mediante resolución razonada, concediendo la devolución del 50% de la tasa de presentación pagada.”* (El énfasis es nuestro)

Tal como expresa el recurrente, ya este Tribunal en el **Voto No. 1015-2013** de las 11:30 horas del 24 de setiembre de 2013, entre otros, hizo referencia a este tema, afirmando:

*“...Asimismo, dicha figura fue incluida en el Reglamento para la Contratación de Examinadores Externos para la Oficina de Patentes del Registro de la Propiedad Industrial (Reglamento. No 12-2010 del 18 de marzo de 2010 correspondiente al Acuerdo J135 de la Junta Administrativa del Registro Nacional, tomado en la*



Sesión Ordinaria No. 12-2010, celebrada el día 18 de marzo de 2010), que establece en sus artículos 4 y 5 lo siguiente:

*“Artículo 4°—**Propósito del cargo.** El examinador deberá ejecutar labores que exijan la aplicación de conocimientos teóricos y prácticos según la formación profesional, criterio experto y las necesidades de inscripción que se presenten en el Registro, revisando, evacuando consultas, dando recomendaciones y **determinando mediante un informe técnico, si procede el otorgamiento total o parcial, rechazo de plano o denegatoria de las solicitudes** planteadas por los usuarios. Lo anterior en aplicación de la Ley, la normativa nacional e internacional vigente y las directrices e instrucciones emanadas del Registro.”* (El énfasis es nuestro)

*“Artículo 5°—**Responsabilidades del examinador.** El examinador deberá:*

*a) Evaluar las solicitudes de inscripción correspondientes al área específica de ejecución, analizando la documentación pertinente, ejecutando los procesos establecidos y aplicando las leyes relacionadas, a fin de **determinar si procede el rechazo de plano, otorgamiento total o parcial, o denegatoria de la solicitud** presentada.*

*[...]*

*h) Recomendar y efectuar las correcciones necesarias a las solicitudes presentadas aplicando la normativa vigente, con el fin de **finiquitar el trámite** presentado ante el Registro.”* (el énfasis es nuestro)

Sin embargo, no existe en nuestra Ley de Patentes de Invención ni en su Reglamento, una norma procedimental que regule la figura del rechazo de plano. En materia jurisdiccional el rechazo de plano (rechazo liminar o *in limine*) de una demanda es la facultad que tienen los Jueces para declarar su improcedencia sin necesidad de correr traslado de la misma a la otra parte, luego de evaluar que resulta



manifiestamente improcedente o infundada y que no corresponde que la materia planteada sea vista a través del proceso judicial que se buscaba iniciar, sin perjuicio de acudir a otro.

En este mismo sentido, la Ley General de la Administración Pública, en su artículo 292 dispone que la Administración correspondiente debe rechazar de plano aquellas peticiones que resulten “...*extemporáneas, impertinentes, o evidentemente improcedentes...*” Es por ello que, en materia administrativa podríamos parafrasear que, el **rechazo de plano** de una solicitud del administrado es la facultad que tiene la Administración Pública para declarar su improcedencia sin necesidad de darle el trámite correspondiente (en este caso una solicitud de concesión de una patente de invención), luego de evaluar que resulta **manifiestamente improcedente** o infundada y que no corresponde que la materia planteada en ella sea vista a través del proceso administrativo que se buscaba iniciar.

Por lo expuesto, es evidente que, esta es una figura que debe ser utilizada por la Oficina de Patentes en forma restringida, reservándola en forma exclusiva a aquellos casos en los cuales es evidente que lo solicitado es materia no patentable (sea que la ley no considera como invenciones) y; asimismo, las exclusiones de patentabilidad, según lo establecido en el artículo 1° de la Ley de Patentes de Invención. Resulta claro además, que la figura no se utiliza para el rechazo por aspectos formales, ya que ante el incumplimiento de formalidades la Oficina realiza una prevención, y posteriormente utiliza la figura del **desistimiento** y del **abandono**, en caso de que no sea satisfecha la prevención efectuada.

Bajo esta línea de pensamiento, es criterio de este Tribunal que; en el caso específico de los “rechazos de plano de solicitudes manifiestamente infundadas”, la Oficina de Patentes no se encuentra obligada a notificar el Dictamen o mejor dicho la **recomendación elaborada por el Perito de Planta**; que a su vez debe ser



debidamente fundamentada y motivada, lo que debe hacer es notificar la resolución final de rechazo de plano dictada por la Oficina de Patentes del Registro de la Propiedad Industrial, la cual debe estar fundamentada en esa recomendación del Perito de Planta, si a bien lo tiene la Oficina, y si es que decide rechazar de plano la solicitud por los motivos allí dados, y asimismo motivar el acto administrativo acorde con lo establecido por la ley para tales efectos. Dicha falta de notificación de la recomendación emitida por el Perito, no genera indefensión, en razón de que el administrado va a tener la posibilidad de recurrir la resolución dictada por la Oficina de Patentes del Registro de la Propiedad Industrial, mediante los recursos establecidos al efectos por la ley (sean los recursos de revocatoria ante la propia Oficina y el de apelación en subsidio para ante este Tribunal); y si se presenta recurso de revocatoria contra ésta, se fundamenta debidamente la solicitud y se modifica de alguna u otra forma el cuerpo reivindicatorio de forma satisfactoria, debe existir la flexibilidad necesaria de parte de la Oficina de Patentes para continuar con el trámite correspondiente hasta efectuar el examen de fondo...” (Tribunal Registral Administrativo. **Voto No. 1015-2013** de las 11:30 horas del 24 de setiembre de 2013)

**QUINTO. SOBRE EL CASO CONCRETO.** Respecto del rechazo de plano, en el Manual de Examinadores del Régimen Especial de Propiedad Industrial, se detalla que el examinador de patentes debe evaluar las solicitudes de inscripción del área específica de ejecución, realizando un examen preciso de éstas, considerando las causas de exclusión de patentabilidad contempladas en la Ley de Patentes de Invención, en aplicación de toda la normativa vigente y las instancias competentes, con el fin de determinar mediante un análisis técnico si procede conceder la solicitud presentada, o por el contrario amerita el rechazo de plano.

De este modo, ha verificado este Tribunal que el informe elaborado por la examinadora, Dra Jéssica Valverde Canossa (anexado a la Minuta de Rechazo de Plano), se encuentra



debidamente fundamentado y motivado y; una vez realizado el análisis técnico correspondiente, determinó la profesional que la solicitud presentada por la empresa BASF SE, no es materia patentable en nuestro país, en razón de lo cual lo correspondiente era el rechazo de plano, siendo esa recomendación aceptada por la Oficina de Patentes del Registro de la Propiedad Industrial, quien mediante una resolución también debidamente motivada y acorde con lo establecido por la ley para tales efectos, procedió a rechazar de plano la solicitud.

Es así que, no resultaba necesario que ese informe técnico fuera notificado a la parte interesada, por cuanto, tal como se afirmó en el Voto No. 1015-2013, en que fundamenta el apelante su reclamo, ello no genera indefensión, en razón de que la empresa solicitante pudo ejercer su derecho de defensa con los recursos establecidos al efectos por la ley (revocatoria ante la propia Oficina de Patentes y apelación en subsidio para ante este Tribunal) en contra de la resolución venida en Alzada, por cuanto al ser una solicitud manifiestamente infundada no procedía darle trámite, siendo que el solicitante debió fundamentar de manera satisfactoria su recurso, modificando el cuerpo reivindicatorio si era necesario, con el fin de que la Autoridad Registral aceptara continuar con el trámite hasta efectuar el examen de fondo, lo cual no sucedió en este caso.

Por lo expuesto, considera este Órgano Superior que tanto el dictamen rendido por la perito Valverde Canossa como la resolución apelada han sido suficientemente motivados, ya que en ellos hay una relación clara de los elementos que llevaron a concluir que las reivindicaciones propuestas no constituyen materia patentable, dado lo cual dispuso rechazar de plano la solicitud de concesión de la patente de invención denominada ***“METODO PARA COMBATIR HONGOS FITOPATÓGENOS QUE COMPRENDE EL TRATAMIENTO DE PLANTAS O SEMILLAS POR PROTEGER CONTRA EL ATAQUE FÚNGICO CON 2,3,5,6,-TETRACIANO-[1,4]DITIÍNA”***.





Por ello, revisado el expediente venido en Alzada, determina este Tribunal que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra formal y sustancialmente motivada, que efectivamente la parte interesada tuvo la oportunidad de enmendar su juego reivindicatorio con la presentación del recurso de revocatoria y por ende no ha sido violentado su derecho de defensa o debido proceso como lo argumenta en sus agravios, dado lo cual lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela** en representación de la empresa **BASF SE**, en contra de la resolución dictada por la Oficina de Patentes de Invención del Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con cincuenta y tres minutos del treinta de noviembre de dos mil trece, la cual se confirma.

**SEXTO. SOBRE EL 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, declarar SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela** en representación de la empresa **BASF SE**, en contra de la resolución dictada por la Oficina de Patentes de Invención del Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con cincuenta y tres minutos del treinta de noviembre de dos mil trece, la cual se confirma rechazando de plano la solicitud de concesión de la patente de invención denominada “**METODO PARA COMBATIR HONGOS FITOPATÓGENOS QUE COMPRENDE EL TRATAMIENTO DE PLANTAS O SEMILLAS POR PROTEGER CONTRA EL ATAQUE FÚNGICO CON 2,3,5,6,-TETRACIANO-[1,4]DITIÍNA**”. 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 Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

PATENTES DE INVENCIÓN

TE: CREACIONES EXCLUÍDAS DE LAS PATENTES  
INVENCIONES NO PATENTABLES  
TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL  
TR: REGISTRO DE PATENTES DE INVENCIÓN  
TNR: 00.38.55