

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0198-TRA-PI

Solicitud de Patente de Invención denominada “*NUEVA FORMA CRISTALINA DE 3-(DIFLUOROMENTIL) 1-MENTIL-N-3´4´5´ TRIFLUORO (1, 1´BIFENIL) 2-IL) 1H-PIRAZOL-4-CARBOXAMIDA*”

BASF SE., apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 11170)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0504-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con veinte minutos del veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por la licenciada María Vargas Uribe, abogada, vecina de San José, en su calidad de apoderada especial de la empresa BASF SE, domiciliada en Alemania, 67056 Ludwigshafen, Alemania, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las 14:09:53 horas del 16 de marzo de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de diciembre de 2009, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-335-794, en su condición de apoderado especial de la empresa BASF SE, solicitó el registro de la patente de invención denominada “*NUEVA FORMA CRISTALINA DE 3-(DIFLUOROMENTIL) 1-MENTIL-N-3´4´5´ TRIFLUORO (1, 1´BIFENIL) 2-IL) 1H-PIRAZOL-4-CARBOXAMIDA*”. La presente solicitud reclama la protección de la solicitud internacional

PCT/EP2008/058785 presentada el 7 d julio de 2008, la cual reclama prioridad ante la oficina de Patente Europea No. 07112393.9 del 12 de julio de 2007, publicación internacional WO2009/007344 A1, publicada el 15 de enero de 2009 por lo que solicitó sea ingresada a fase nacional en Costa Rica. Clasificación internacional de la patente es C07D 231/14(2006.01); A01N43/56(2006.01).

SEGUNDO. Mediante Informe Técnico Preliminar, primera fase de la solicitud de Patente N° 11170, denominado “*NUEVA FORMA CRISTALINA DE 3-(DIFLUOROMETIL) 1-MENTIL-N-3´4´5´ TRIFLUORO (1, 1´BIFENIL) 2-IL) 1H-PIRAZOL-4-CARBOXAMIDA*”, el examinador Dr. Freddy Arias Mora se pronunció sobre ésta, determinando el rechazo en virtud de que las reivindicaciones 1 a 4 refieren a un polimorfo de 3-(difluorometil)-1-metil-N-(3´4´5´-trifluoro [1,1´-bifenil]-2-il)-1 H-pirazol-4-carboxamida, materia no considerada como invención. Y con relación a las reivindicaciones de la 5 a la 12 establece que no cumplen con el requisito de claridad. (v.f 123 al 126)

TERCERO. Por resolución de las 14:37 horas del 30 de setiembre de 2015 el Registro de la Propiedad Industrial, previene al solicitante sobre las objeciones de fondo contenidas en su solicitud conforme lo indica el Informe Técnico rendido por el examinador Dr. Arias Mora y le confiere audiencia a la compañía BASF SE, por el plazo de UN MES contados a partir de su debida notificación, a efectos de que el interesado se pronuncie y manifieste lo que tenga a bien respecto de su solicitud. Notificación realizada el 9 de octubre de 2015. (v.f 127, 128)

CUARTO. Mediante escrito presentado el 10 de noviembre de 2015, el representante de la compañía BASF SE, contesta la audiencia conferida e incorpora juego reivindicatorio enmendado para su nueva evaluación en relación con la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, tal y como lo establece la ley. (v.f 129 a 132)

QUINTO. Según Informe Técnico Preliminar, segunda fase, el examinador Dr. Arias Mora se pronuncia respecto del nuevo juego de reivindicaciones enmendadas, determinando el rechazo en virtud de que las reivindicaciones a pesar de que se cumple con los requisitos de unidad de invención, claridad y suficiencia, no cumplen con el nivel inventivo. En consecuencia, no cumple con el requisito del artículo 2 de la Ley de Patentes de Invención Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, y artículo 4 de su Reglamento. (v.f 135 a 141)

SEXTO. Por resolución de las 08:01 horas del 21 de enero de 2016 el Registro de la Propiedad Industrial, le previene al solicitante que, visto el resultado del informe preliminar, fase 2 realizado por el examinador Dr. Freddy Arias Mora, mediante el cual se rechaza la solicitud de la patente de invención “NUEVA FORMA CRISTALINA DE 3-(DIFLUOROMENTIL) 1-MENTIL-N-3’4’5-TRIFLUORO (1, 1’BIFENIL) 2-IL) 1H-PIRAZOL-4-CARBOXAMIDA)”, siendo que no cumple con los requisitos de patentabilidad. Lo anterior, a efectos de que el gestionante proceda dentro del plazo de un mes a pronunciarse con respecto a dicho dictamen. (v.f 142)

SÉPTIMO. El representante de la compañía BASF SE, mediante escrito presentado el 23 de febrero de 2016 se pronuncia en relación a lo prevenido, señalando expresamente que la patente de invención solicitada posee claridad, suficiencia, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial a partir de la enmienda efectuada a sus reivindicaciones según respuesta al estudio de fondo primera fase, y solicitando se proceda a declarar la patentabilidad de dicha invención.

OCTAVO. Mediante Informe Técnico Concluyente, el examinador Dr. Arias Mora llega a la misma conclusión dado en el informe segunda fase, ya que el solicitante no apoya sus manifestaciones visibles a folio 144 del expediente principal, en un nuevo juego de reivindicaciones enmendadas. (v.f 147 a 152)

NOVENO. Por resolución de las 14:09:53 del 16 de marzo de 2017, el Registro de la Propiedad

Industrial, resuelve: “I. Denegar la solicitud de patente de invención denominada “NUEVA FORMA CRISTALINA DE 3-(DIFLUOROMENTIL) 1-MENTIL-N-3’4’5 TRIFLUORO (1, 1’BIFENIL) 2-IL) 1H-PIRAZOL-4-CARBOXAMIDA)”. II. Ordenar el archivo del expediente respectivo. ...”.

DÉCIMO. Inconforme con lo resuelto, la representante de la compañía BASF SE., en tiempo y forma interpone el recurso de apelación contra la resolución final antes indicada; la cual fue admitida para ante este Tribunal, por resolución de las 09:40:39 horas del 31 de marzo de 2017 y en razón de ello conoce este Tribunal. Decimo y decimo

DECIMO PRIMERO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa a las deliberaciones de Ley.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Se tienen como hechos probados de relevancia para el dictado de la presente resolución, el siguiente:

- I. **Informe Técnico Preliminar FASE 1**, realizado por el Dr. Freddy Arias Mora, se determinó el rechazo de la solicitud de la Patente de Invención denominada “NUEVA FORMA CRISTALINA DE 3-(DIFLUOROMENTIL) 1-MENTIL-N-3’4’5 TRIFLUORO (1, 1’BIFENIL) 2-IL) 1H-PIRAZOL-4-CARBOXAMIDA)”, en virtud de que las reivindicaciones 1 a 4 refieren a materia no considerada como

invención. Y respecto a las reivindicaciones 5 a 12 determinó que no cumplen con claridad. (v.f 123 al 126)

- II. Informe Técnico Preliminar FASE 2**, elaborado por el Dr. Freddy Arias Mora, que nuevamente determina, una vez enmendadas las reivindicaciones de la Patente de Invención denominada “*NUEVA FORMA CRISTALINA DE 3-(DIFLUOROMENTIL) 1-MENTIL-N-3´4´5´TRIFLUORO (1, 1´BIFENIL) 2-IL) 1H-PIRAZOL-4-CARBOXAMIDA*”, que las reivindicaciones de la 1 a la 8 no cumplen con nivel inventivo, a pesar de que cumple con los requisitos de claridad, unidad de invención, suficiencia y los de patentabilidad de novedad y aplicación industrial. (v.f 134 a 141)
- III. Informe Técnico Concluyente**, realizado por el Dr. Freddy Arias Mora, respecto de la solicitud de la Patente de Invención denominada “*NUEVA FORMA CRISTALINA DE 3-(DIFLUOROMENTIL) 1-MENTIL-N-3´4´5´TRIFLUORO (1, 1´BIFENIL) 2-IL) 1H-PIRAZOL-4-CARBOXAMIDA*”, en donde reitera lo expresado en el informe técnico preliminar, fase 2. En razón de ello, procede su rechazo siendo que la materia patentable no cumple con el requisito contenido en el artículo 2 de la Ley de Patentes de Invención Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, y artículo 4 de su Reglamento. (v.f 147 a 152)

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que como tales incidan en la resolución de este proceso.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, procedió a denegar la protección registral a la Patente de Invención denominada “*NUEVA FORMA CRISTALINA DE 3-(DIFLUOROMENTIL) 1-MENTIL-N-3´4´5´TRIFLUORO (1, 1´BIFENIL) 2-IL) 1H-PIRAZOL-4-CARBOXAMIDA*”, siendo que la materia

reclamada no posee exclusiones de patentabilidad ni materia no considerada invención. Además de que la solicitud a pesar de poseer unidad de invención, claridad, suficiencia, novedad y que es susceptible de aplicación industrial, carece de nivel inventivo respecto de un proceso para la producción de una forma cristalina de 3-(difluorometil)-1-metil-N-(3'4'5'-trifluoro [1,1'-bifenil]-2-il)-1 H-pirazol-4-carboxamida, por ser una invención ampliamente estudiada en el estado del arte, tal y como se demostró en el documento D1, además de que no afecta el arte previo, no aporta diferencia sustancial, ni permite distinguirse de los demás procesos de producción de formas cristalinas que un conocedor del campo sin necesidad de un nuevo procedimiento de formulación logre resolver el problema con la aplicación del documento disponible en el estado del arte actual. En razón de ello, no se demuestra un efecto técnico sorprendente que afecte el arte previo, evidenciándose la carencia de altura inventiva, por lo que, de conformidad con dicho informe y con base en el 13 de la Ley de Patentes de Invención Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, se procede a denegar la solicitud y se ordena el archivo del expediente.

Por su parte la representante de la empresa BASF SE, en su escrito de agravios señaló que su mandante desea manifestar en relación al informe técnico concluyente realizado por el Dr. Freddy Arias Mora, lo siguiente: *“el presente caso se refiere a un nuevo poliformo (forma B) de un compuesto químico (Fluxapiraxad), cuya forma cristalina no se enseña ni se sugiere en el documento D1. A partir de D1, se conoce la existencia de Fluxapiraxad amorfo. Los esfuerzos para cristalizar este compuesto condujeron a la forma monoclinica A (ver la pagina 2, de la descripción que se aporta junto con este criterio, y que se ha marcado para destacar lo señalado). Sin embargo, no hay ninguna indicación en el estado del arte correspondiente a la presente solicitud, ni siquiera en D1, de que exista otra forma cristalina. En general, la existencia de formas polimorfos es impredecible, ya que sólo un número muy pequeño de arreglos especiales de una molécula orgánica puede, si es lo que hace, conducir a la formación de cristales estables. Por lo tanto, la probabilidad de que existan polimorfos no previamente conocidos es muy escasa. En el presente caso, sin embargo, fue muy sorprendente y totalmente inesperado que pudiera prepararse*

otra forma cristalina de Fluxaproxad (es decir, la forma ortorrómbica B), cuya forma cristalina resulto incluso ser más estable que la forma cristalina A). para la forma cristalina A) y la forma B), véase la traducción al español de la descripción, aportada en disco compacto, página 21 (“Evacuación de las Formulaciones”), y cuyas páginas relevantes también se aportan junto con este escrito...”. Por las razones dadas, solicita a este Órgano Colegiado estudiar y analizar el caso, para que se proceda a revocar el rechazo de la solicitud de la patente supra indicada propiedad de su mandante, y se declare la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial de la presente invención, como, además la unidad de invención, claridad y suficiencia de la totalidad de las reivindicaciones.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El artículo 2 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 (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.

En este sentido, para la verificación de tales requisitos, el artículo 13 inciso 2) de la citada Ley, autoriza al Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patente de Invención, en la fase de calificación o examen de fondo de una solicitud, requerir la opinión de centros sociales, de educación superior, científicos, tecnológicos o profesionales, nacionales o extranjeros, o de expertos independientes en la materia.

Al respecto, la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, mediante Voto 650-02 de las 9:15 horas del 9 de agosto de 2002, señaló con relación al tema de las opiniones profesionales, lo siguiente: “... *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 ...”.

En el presente caso, analizado por primera vez técnicamente en FASE 1 las reivindicaciones de la patente de invención denominada “*NUEVA FORMA CRISTALINA DE 3-(DIFLUOROMENTIL) 1-MENTIL-N-3´4´5 TRIFLUORO (1, 1´BIFENIL) 2-IL) 1H-PIRAZOL-4-CARBOXAMIDA*”, se determinó por parte del Dr. Freddy Arias Mora, perito experto en la materia que las reivindicaciones de la 1 a la 4 refieren a materia no considerada como invención. Asimismo, respecto de las reivindicaciones de la 5 a la 12 determinó que no cumplen con el requisito de claridad. Por ende, para ese primer estudio se procede con el rechazo de la solicitud en virtud de que la patente de invención supra, no cumple con los requisitos que establecen los artículos 1, 6 y 7 de la Ley de Patentes de Invención Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, como del contenido de los artículos 1 y 5 de su Reglamento. (v.f 123 al 126)

Así las cosas, el Registro procedió con el trasladado de dicho informe a la empresa solicitante BASF SE, a efectos de se pronuncie y subsane las objeciones de fondo contenidas en su solicitud. Por su parte, la empresa solicitante contestó dentro del plazo concedido por la Administración registral, e incorpora un nuevo juego reivindicatorio enmendado para su nueva evaluación con relación a la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial acorde a la legislación marcaría. (v.f 129 a 132)

Bajo un segundo análisis, sea, el informe técnico FASE 2 elaborado por el Dr. Freddy Arias Mora, estableció que la solicitud de la Patente de Invención denominada “*NUEVA FORMA CRISTALINA DE 3-(DIFLUOROMENTIL) 1-MENTIL-N-3´4´5 TRIFLUORO (1, 1´BIFENIL) 2-IL) 1H-PIRAZOL-4-CARBOXAMIDA*”, pese haber sido enmendadas por la empresa titular BASF SE,

sus reivindicaciones, de la 1 a la 8 no cumplen con nivel inventivo. En consecuencia, no se cumple con el requisito contenido en el artículo 2 de la Ley de Patentes de Invención Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, y artículo 4 de su Reglamento, procediendo de esa manera su denegatoria. (v.f 134 a 141) El Registro nuevamente le otorga la audiencia al solicitante, la que contesta, pero sin aportar un nuevo elemento que coadyuve en la modificación del informe.

Bajo ese concepto el informe técnico concluyente realizado por el Dr. Arias Mora, ratifica dada la carencia de elementos nuevos por debatir en el informe FASE 2, el contenido de dicho informe señalando: “VIII. Declaración motivada sobre la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. ... b. Respecto al nivel inventivo: Vista la contestación del solicitante al ITP segunda fase, en la cual indica que considera que la solicitud posee, claridad, suficiencia, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. No presenta un nuevo juego de reivindicaciones. Se mantiene el criterio expuesto en el ITP segunda fase; las reivindicaciones 1 a la 8 no cumplen con nivel inventivo. ...”. Por lo tanto, se mantiene el rechazo de la materia patentable denominada *NUEVA FORMA CRISTALINA DE 3-(DIFLUOROMENTIL) 1-MENTIL-N-3'4'5 TRIFLUORO (1, 1' BIFENIL) 2-IL) 1H-PIRAZOL-4-CARBOXAMIDA)*”.

En consecuencia, este Tribunal no encuentra motivo alguno para resolver de manera contraria a lo que determinó el Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución venida en alzada, la cual tiene como sustento base el informe técnico concluyente de fondo rendido por el Dr. Freddy Arias Mora, siendo prueba contundente para el rechazo de la presente solicitud al no haber cumplido con los requerimientos que establece el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, y del contenido del artículo 19 de su Reglamento.

SOBRE LOS AGRAVIOS. De los agravios expuestos por la compañía apelante, no se desprende un razonamiento técnico idóneo que pueda hacer cambiar a este Tribunal el criterio emitido por el Registro de la Propiedad Industrial, el cual ha sido apoyado por los informes técnicos rendidos por

el perito Dr. Freddy Arias Mora, en la resolución que se apela. Obsérvese que el examinador otorgó a la invención presentada, los requisitos de unidad de invención, claridad y suficiencia, así como la novedad y aplicación industrial. No así el nivel inventivo porque consideró conforme a las formulaciones expuestas, tomando para ello el proceso de producción de la forma cristalina b, que es el que refiere en sus agravios el apelante a folio 17 del legajo de apelación, resultó ser un procedimiento de cristalización que resulta obvia, por cuanto tomar un sólido en solución y cristalizarlo es una actividad obvia para un técnico en la materia que no involucra un salto inventivo.

Estas manifestaciones del examinador, no han sido rebatidas técnicamente, no existe en el expediente otro informe idóneo que indique lo contrario. Las simples manifestaciones de dicha representación, no es suficiente para que este Tribunal otorgue nivel inventivo a una invención, que ha sido estudiada en forma exhaustiva por un técnico en la materia, que por dos ocasiones ha concluido la inexistencia de ese requisito. La parte tuvo la oportunidad de presentar reivindicaciones enmendadas ante el Registro, para ser valoradas nuevamente por el examinador, cuando se le dio audiencia del informe FASE 2, pero desaprovechó esa oportunidad que bien pudo traer beneficio para enmendar lo que correspondiera y obtener un informe concluyente satisfactorio a sus intereses. Razón por la cual se rechazan las consideraciones señaladas en todos sus extremos.

Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que lo procedente es declarar SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por la Licda. María Vargas Uribe, apoderada especial de la empresa BASF SE, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las 14:09:53 horas del 16 de marzo de 2017, la cual se confirma en todos sus extremos.

SÉXTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 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 planteado por la Licda. María Vargas Uribe, apoderada especial de la empresa BASF SE, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las 14:09:53 horas del 16 de marzo de 2017, la cual 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora.

DESCRIPTORES

Inscripción de la Patente de Invención

TG. Patente de invención

TNR. 00.39.55