



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0096-TRA-PI

**Solicitud de Inscripción de Patente (AMIDAS HETEROCICLICAS AROMATICAS
FUNGICIDAS Y SUS COMPOSICIONES, METODOS PREPARACION Y USO)**

DOW AGROSCIENCES, LLC, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 6557)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO No. 684-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas del dos de octubre del dos mil catorce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado *Víctor 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 compañía **DOW AGROSCIENCES, LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, de las trece horas del cinco de diciembre del dos mil trece.

RESULTANDO

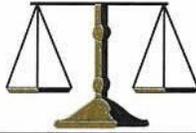
PRIMERO. Que al ser las trece horas un minuto del 18 de enero del 2002, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó el registro de la patente de invención denominada **“AMIDAS HETEROCICLICAS AROMATICAS FUNGICIDAS Y SUS COMPOSICIONES, METODOS PREPARACION Y USO”**.



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 mayo del 2013, 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 trece horas del cinco de diciembre del mil trece, 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 “**AMIDAS HETEROCICLICAS AROMATICAS FUNGICIDAS Y SUS COMPOSICIONES, METODOS PREPARACION Y USO**” y ordenar el archivo del expediente respectivo. [...] **NOTIFÍQUESE.** [...]”.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de enero del 2014, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, representantes de la compañía **DOW AGROSCIENCES, LLC**, 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 diez horas del veintinueve de mayo del dos mil catorce.

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, 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 el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como hecho probado de interés para la resolución de este proceso: a) Que mediante informe técnico preliminar e informe técnico concluyente rendidos por Maritza Rivera Rodríguez, se determina que las reivindicaciones de la patente solicitada carecen de novedad, nivel inventivo ni aplicación industrial. (Ver folios 340 a 347).

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 la compañía **DOW AGROSCIENCES, LLC**, 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 13 horas 00 minutos 00 segundos del 05 de Diciembre del 2013, 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 370).

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 del 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 340 a 347 del expediente de marras, el Examinador designado por el Registro de la Propiedad Industrial, Departamento de Patentes de Invención, *Maritza Rivera Rodríguez*, al valorar las características de patentabilidad de las reivindicaciones, estableció mediante su *informe técnico preliminar*, lo siguiente:

“[...] IV. Excepciones de patentabilidad / No invenciones [...]

La reivindicación 26 protege materia que no está contemplada en la definición de invención porque es uso [...] En cuanto a la reivindicación 25 se pretende proteger una combinación que no presenta ninguna cualidad o función que no le permita funcionar separadamente o que su resultado sea no obvio para un técnico en la materia, por lo que no se considera invención [...]

[...] V. Unidad de Invención [...]

(x) no se cumple [...]

Al ser fórmula Markush con miles de sustituciones, resulta imposible identificar los compuestos específicos a los que se refiere la solicitud, ya que contiene una infinidad de compuestos diferentes; provocando así, que la presente solicitud no tenga un único concepto inventivo. [...]



[...] VI. Claridad [...]

(x) no se cumple [...]

La reivindicación 26 protege materia que no está contemplada en la definición de invención. El concepto de invención se basa únicamente en las reivindicaciones de producto y no debería ampliarse o entenderse al método para controlar o prevenir infestaciones, ya que este último no recae en la definición de invención. Además existe falta de claridad, debido a que la reivindicación 1 y sus dependientes contienen una fórmula Markush con miles de posibles sustituciones, lo que provoca la falta de claridad y ambigüedad en las reivindicaciones

[...] VII. Suficiencia [...]

(x) no se cumple [...]

La descripción no contiene la información suficiente para que una persona versada en la materia pueda ejecutar dicha invención, esto debido a la amplitud de su fórmula Markush.

[...] VIII. Declaración motivada sobre Novedad, Nivel Inventivo y Aplicación Industrial [...]

	<i>Reivindicaciones:</i>	<i>SI</i>
<i>Novedad</i>	<i>Reivindicaciones:</i>	<i>NO</i>
	<i>Reivindicaciones: 1 a la 26</i>	<i>N/A</i>
	<i>Reivindicaciones:</i>	<i>SI</i>
<i>Nivel Inventivo</i>	<i>Reivindicaciones:</i>	<i>NO</i>
	<i>Reivindicaciones: 1 a la 26</i>	<i>N/A</i>
	<i>Reivindicaciones:</i>	<i>SI</i>
<i>Aplicación Industrial</i>	<i>Reivindicaciones:</i>	<i>NO</i>
	<i>Reivindicaciones: 1 a la 26</i>	<i>N/A</i>

A. Respecto a la novedad: No se logra analizar dicho requisito, debido a la amplitud de la solicitud por su fórmula Markush ya que posee miles de posibilidades de



sustituyentes; no obstante, se reconoce de manera parcial que D1 es el documento más cercano al arte, provocando así que la solicitud carezca de novedad.

B. Respecto al nivel inventivo: No se logra analizar dicho requisito, debido a la amplitud de la solicitud por su fórmula Markush tan extensa; no obstante, de manera parcial, D1 afecta la actividad inventiva de las reivindicaciones de la 1 a la 26 ya que al combinar varios documentos resulta obvio para un experto medio versado en la materia.

C. Respecto a la aplicación industrial: No se logra analizar si la solicitud posee una utilidad específica, substancial y creíble por su amplitud, debido a que reivindica una fórmula Markush con varias invenciones diferentes.

X. Resultado del Informe

Se recomienda la concesión de la Patente NO

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

Ley 6867: Artículo 1, 2, 6 y 7 [...]

Observaciones: [...] Las reivindicaciones de la 1-26 no cumplen las características de patentibilidad de los artículos 1, 2, 6 y 7 de la Ley 6867 y la reivindicación 26 no cumple con el artículo 1 numeral 1 por no ser ni un producto ni un procedimiento de fabricación. [...]” (ver folios 340 al 346).

Del indicado examen de fondo, se dio traslado al recurrente para que ejerciera su defensa y manifestara sus observaciones, procediendo éste 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:

“[...] como respuesta al peritazgo emitido por el Examinador [...] solicita se considere eliminado del mismo la Reivindicación Número 26.

1.-) Novedad. Mi representada considera que la presente solicitud es nueva sobre el



arte previo. Ningún documento citado adelanta la materia a proteger por la presente solicitud. [...] al uso de una fórmula Markush debe ser interpretado dentro de los siguientes parámetros:

[...]Markush es una estructura con múltiples entidades químicas “funcionalmente equivalentes” permitidas en uno o más partes del compuesto. Las estructuras Markush son generalmente aceptadas por las leyes de patentes

[...] Demostrando actividad de algunos de los pocos ejemplos abarcados por una estructura Markush son suficientes y los demás [...] se consideran que tienen una actividad similar.

Por ello este argumento debe ser desestimado, pues no tiene validez y no es de recibo pues la práctica mundial en materia de patentes permite el uso de este tipo de fórmulas en la forma indicada.

2.) Nivel Inventivo

La presente solicitud ostenta nivel inventivo. Prueba de ello es que la misma ha sido otorgada en su país de origen, los Estados Unidos de América bajo el número US 6521622 B1.

3.) Con respecto a la objeción por Aplicación Industrial.

[...] En el presente caso la invención reivindicada ha sido divulgada de manera suficientemente clara y completa desde el momento de su presentación, indicando el problema técnico y la solución que la invención propone para el problema planteado.

Por lo tanto la descripción original provee suficiente información para que un experto en la materia con conocimientos medios pueda realizar y llevar a la práctica la invención reivindicada. [...]” (ver folios 349 y 350).

La Examinadora referida determinó, mediante informe técnico concluyente, en contestación a lo alegado por la recurrente, lo siguiente:

“[...] IV. Excepciones de patentibilidad / No invenciones [...]



Se mantiene el criterio en el informe técnico preliminar, ya que el solicitante [...] indica solamente que se elimine la reivindicación 26, manteniendo así las reivindicaciones 1 a la 25, por lo que la reivindicación 25 pretende proteger una combinación que no presenta ninguna cualidad o función que no le permita funcionar separadamente o que su resultado sea no obvio para un técnico en la materia, por lo que no se considera invención [...]

[...] V. Unidad de Invención [...]

(x) no se cumple [...]

Se mantiene el criterio en el informe técnico preliminar, ya que el solicitante [...] indica solamente que se elimine la reivindicación 26, manteniendo así las reivindicaciones 1 a la 25, por lo que al ser fórmula Markush con miles de sustituciones, resulta imposible identificar los compuestos específicos a lo que se refiere la solicitud, ya que contiene una infinidad de compuestos diferentes; provocando así, que la presente solicitud no tenga un único concepto inventivo. [...]

[...] VI. Claridad [...]

(x) no se cumple [...]

Se mantiene el criterio en el informe técnico preliminar, ya que el solicitante [...] indica solamente que se elimine la reivindicación 26, manteniendo así las reivindicaciones 1 a la 25, existe falta de claridad en la reivindicaciones 2 y 3 el uso de la palabra “isómero” crea ambigüedad. La falta de claridad radica en que la reivindicación 1 y sus dependientes contienen una fórmula Markush con miles de posibles sustituciones, lo que provoca la falta de claridad y ambigüedad en las reivindicaciones.

[...] VII. Suficiencia [...]

(x) no se cumple [...]

Existe falta de suficiencia, debido a que la descripción no contiene la información suficiente para que una persona versada en la materia pueda ejecutar dicha invención, esto debido a la amplitud de su fórmula Markush. [...]



[...] 2. Declaración

	<i>Reivindicaciones:</i>	<i>SI</i>
<i>Novedad</i>	<i>Reivindicaciones: 1 a la 25</i>	<i>NO</i>
	<i>Reivindicaciones:</i>	<i>N/A</i>
	<i>Reivindicaciones:</i>	<i>SI</i>
<i>Nivel Inventivo</i>	<i>Reivindicaciones: 1 a la 25</i>	<i>NO</i>
	<i>Reivindicaciones:</i>	<i>N/A</i>
	<i>Reivindicaciones:</i>	<i>SI</i>
<i>Aplicación Industrial</i>	<i>Reivindicaciones: 1 a la 25</i>	<i>NO</i>
	<i>Reivindicaciones:</i>	<i>N/A</i>

- A. *Respecto a la novedad: Se mantiene el criterio expuesto en el informe técnico preliminar, ya que el solicitante [...] indica solamente que se elimine la reivindicación 26, manteniendo así las reivindicaciones 1 a la 25, por lo que no logra analizar dicho requisito, por lo que no se logra analizar dicho requisito, debido a la amplitud de la solicitud por su fórmula Markush ya que posee miles de posibilidades de sustituyentes. [...] El solicitante debió especificar de manera explícita cuáles son los compuestos a que se refiere la solicitud [...] resulta imposible identificar los compuestos específicos a los que se refiere la solicitud, ya que contiene una infinidad de compuestos diferentes.*
- B. *Respecto al nivel inventivo: Se mantiene el criterio expuesto en el informe técnico preliminar, ya que el solicitante [...] indica solamente que se elimine la reivindicación 26, manteniendo así las reivindicaciones 1 a la 25, no se logra analizar dicho requisito, debido a la amplitud de la solicitud por su fórmula Markush tan extensa; no obstante, de manera parcial, D1 se reconoce como el documento más cercano al arte ya que afecta la novedad y la actividad inventiva, ya que al combinar varios de ellos resulta obvio para un experto medio en la materia.*



C. Respecto a la aplicación industrial: Se mantiene el criterio expuesto en el informe técnico preliminar, ya que el solicitante [...] indica solamente que se elimine la reivindicación 26, manteniendo así las reivindicaciones 1 a la 25, no se logra analizar si la solicitud posee una utilidad específica, substancial y creíble por su amplitud, debido a que reivindica una fórmula Markush.

X. Resultado del Informe

Se recomienda la concesión de la Patente NO

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

Ley 6867: Artículo 1, 2, 6 y 7

Reglamento: N° 15222, MIEM-J, Artículo 4, 7, 8[...]

Observaciones: [...] se rechaza la protección para materia de las reivindicaciones de la 1-25. Las reivindicaciones de la 1-25 no cumplen las características de patentabilidad de los artículos 1, 2, 6 y 7 de la Ley 6867. [...]” (ver folios 358 al 364).

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. Avala el Tribunal que del examen rendido se desprende que el invento no posee ninguno de los requisitos indicados en el artículo 2 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad:

[...] Artículo 2º.- Invenciones patentables.

1. Una invención es patentable si es nueva, si tienen nivel inventivo y si es susceptible de aplicación industrial. [...]

a. Novedad: La invención debe ser nueva, es decir, que no exista en el estado de la técnica antes de la fecha de la solicitud.

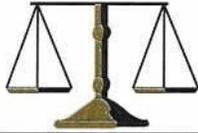


- b. Nivel Inventivo:* Una invención tendrá nivel inventivo si para una persona de nivel medio, entendida en el campo técnico de la invención, esa invención no hubiese resultado obvia ni evidente.
- c. Aplicación Industrial:* La invención debe tener una utilidad específica, substancial y creíble.

Sea pues, que la patentabilidad o no patentabilidad de una invención surge del artículo 2 supra, y en este caso en específico, las reivindicaciones de la 1-25 no cumplen las características de patentabilidad de los artículos 1, 2, 6 y 7 de la Ley 6867.

En virtud de todo lo anterior, de los informes rendidos por el examinador se determina que las conclusiones de la examinadora son consistentes y fundamentadas técnicamente, se llega a la conclusión de que con respecto a la novedad, por su poca claridad y especificidad no se le puede determinar si tiene o no la novedad necesaria para considerarlo digno de protección. De igual forma, por su propia claridad y especificidad no se le puede determinar si tiene o no el nivel inventivo necesario para considerarlo digno de protección. Siendo obvio para una persona versada en la materia haber llegado a lo que intenta proteger la solicitud. Por último, esas reivindicaciones del 1 al 25 no poseen aplicación industrial porque no tienen una utilidad específica, substancial y creíble.

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 el experto. 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**, representante de la compañía **DOW AGROSCIENCES, LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad



Industrial, Oficina de Patentes de Invención, de las trece horas del cinco de diciembre del dos mil trece 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 compañía ***DOW AGROSCIENCES, LLC***, contra la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las trece horas del cinco de diciembre del dos mil trece, 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.-**

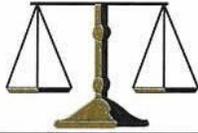
Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Enrique Alvarado Valverde

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