



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0296-TRA-PI

**Solicitud de patente de invención vía PCT “COMPOSICION FUNGICIDA QUE
COMPRENDE UN DERIVADO DE PIRIDILETILBENZAMIDA Y UN COMPUESTO
CAPAZ DE INHIBIR EL TRANSPORTE DE ELECTRONES DE LA CADENA
RESPIRATORIA EN ORGANISMOS FUNGICOS FITOPATOGENICOS”**

BAYER CROPSCIENCE S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 8607)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO No. 709-2016

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Claudio Murillo Ramírez**, mayor, abogado, abogado, titular de la cédula de identidad número 1-0557-0443, en su condición de apoderado especial de la empresa **BAYER CROPSCIENCE S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Francia, domiciliada en 16, rue Jean-Marie Leclair, F-69009, Lyon, Francia, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las 8 horas del 9 de febrero del 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 12 de setiembre de 2006, la licenciada **Denise Garnier Acuña**, en su condición de apoderado especial de la empresa **BAYER CROPSCIENCE S.A.**, solicitó la protección de la patente de invención titulada “**COMPOSICION FUNGICIDA QUE COMPRENDE UN DERIVADO DE PIRIDILETILBENZAMIDA Y UN COMPUESTO**”



CAPAZ DE INHIBIR EL TRANSPORTE DE ELECTRONES DE LA CADENA RESPIRATORIA EN ORGANISMOS FUNGICOS FITOPATOGENICOS”, para lo cual reivindica prioridad de la solicitud número PCT/EP2005/002563 presentada el día 10 de febrero de 2005, que a su vez reivindica la prioridad de las solicitudes EP 04356019.2 del día 12 de febrero de 2004, EP 04356096.0 del día 11 de junio de 2004, US 60/637,120 del día 17 de diciembre de 2004.

SEGUNDO. Que una vez publicada la solicitud de mérito por el gestionante, no se presentaron oposiciones, por lo que a través del Informe Técnico Preliminar presentado al Registro de la Propiedad Industrial el 21 de abril de 2014, el Perito designado al efecto, se pronunció sobre el fondo, y mediante escrito presentado de forma extemporánea el día 30 de junio de 2014, la representación de la empresa solicitante hace sus manifestaciones respecto al informe pericial antes citado y adjunta un nuevo juego de reivindicaciones modificadas, razón por la cual, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las 8 horas del 9 de febrero de 2015, dispuso, en lo conducente, lo siguiente:

“... **POR TANTO** Con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Patentes ...; se resuelve: **I. Denegar la solicitud de patente de invención denominada “COMPOSICION FUNGICIDA QUE COMPRENDE UN DERIVADO DE PIRIDILETILBENZAMIDA Y UN COMPUESTO CAPAZ DE INHIBIR EL TRANSPORTE DE ELECTRONES DE LA CADENA RESPIRATORIA EN ORGANISMOS FUNGICOS FITOPATOGENICOS”** y ordenar el archivo del expediente respectivo. ... **NOTIFÍQUESE.** ...”.

TERCERO. Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de marzo de 2015, el licenciado **Claudio Murillo Ramírez**, como apoderado especial de la empresa **BAYER CROPSCIENCE S.A.**, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada, no habiendo expuesto agravios al momento de esa impugnación, haciéndolo ante este Tribunal, una vez conferida la audiencia de reglamento, mediante resolución de las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del dieciséis de julio de dos mil quince.



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 nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la juez Ureña Boza, 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 emitidos por el Dr. German L. Madrigal Redondo y de conformidad con los artículos 1, 2, 6 y 7 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, y 3, 4, 5, 7, 11, 13 de su Reglamento, y que este fue contestado de forma extemporánea, el Registro de la Propiedad Industrial concluyó que resulta procedente denegar la solicitud de concesión de la Patente de Invención denominada **“COMPOSICION FUNGICIDA QUE COMPRENDE UN DERIVADO DE PIRIDILETILBENZAMIDA Y UN COMPUESTO CAPAZ DE INHIBIR EL TRANSPORTE DE ELECTRONES DE LA CADENA RESPIRATORIA EN ORGANISMOS FUNGICOS FITOPATOGENICOS”** y ordenar el archivo del expediente respectivo, al carecer las reivindicaciones de la 1 a la 20 de unidad de invención, claridad, suficiencia, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial y que asimismo estableció el examinador que las reivindicaciones de la 1 a la 20 son consideradas como no invenciones por contener materia que se refiere a segundos usos, descubrimientos, yuxtaposiciones y cambios de forma y dimensiones sin un efecto inesperado por un experto medio en la materia, porque las composiciones y compuestos reclamados ya son conocidos, además se utilizan con la misma función del arte y utilizando las mismas técnicas de formulación que conoce el formulador de productos fungicidas medio, por todo esto no son consideradas invenciones y no pueden ser



patentadas en Costa Rica. Igualmente la reivindicación 20 es un uso el cual no es una categoría elegible de patentar en Costa Rica ya que solo se consideran invenciones los productos y procedimientos de fabricación.

Apelada que fue dicha resolución, ante la audiencia conferida por esta sede, manifiesta el recurrente que la motivación de rechazar la solicitud es el hecho de que no contestaron a tiempo la audiencia del informe pericial preliminar, siendo que el documento ya constaba en el expediente en el momento de que el Registro emitió la resolución final. Que el fin del Registro es inscribir los documentos y es de conveniencia pública, simplificar y acelerar los trámites. Que en aras de lograr la verdad real que permita sanear el procedimiento de inscripción reitera en segunda instancia los argumentos incluyendo el nuevo juego de reivindicaciones presentado el 30 de junio de 2014. Solicita un nuevo peritaje. Que el Dr. Madrigal no indica cuales objetos reivindicados están excepcionados de patentabilidad lo cual los deja en una posición de desventaja para poder rebatir su criterio personal. Que el examinador solo señala que son segundos usos pero no indica los motivos por lo que así lo determina. Que no entiende como con argumentos basados en falta de novedad o de nivel inventivo el examinador puede concluir que las composiciones reivindicadas se refieren a materia que no se considera invención por estar excepcionadas de patentabilidad. Presenta un nuevo juego de reivindicaciones.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. 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 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 caso bajo estudio, analizadas técnicamente las reivindicaciones de la invención presentada para otorgamiento de patente mediante el Informe Técnico Preliminar, se concluyó que carecían de unidad de invención, claridad, suficiencia, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, toda vez que, según dicho informe, emitido por el Doctor German L. Madrigal Redondo, se dictaminó entre otros aspectos, los siguientes: “... *Las reivindicaciones de la 1 a la 20 son segundos usos, descubrimientos, yuxtaposiciones y cambios de forma y dimensiones sin un efecto inesperado por un experto medio en la materia, porque las composiciones y compuestos reclamados ya son conocidos, además se utilizan con la misma función del arte y utilizando las mismas técnicas de formulación que conoce el formulador de productos fungicidas medio, por todo esto no son consideradas invenciones y no pueden ser patentadas en Costa Rica. Igualmente la reivindicación 20 es un uso el cual no es una categoría elegible de patentar en Costa Rica ya que solo se consideran invenciones los productos y procedimientos de fabricación. ... La solicitud no cumple con los requisitos establecidos en los artículos siguientes: Ley: Arts: 1,2, 6, 7 Reglamento: Arts: 3, 4, 5, 7, 11, 13 ...*

Es por lo anterior, que las reivindicaciones de la 1 a la 20 no cumplen con los requisitos de patentabilidad. ...” (Ver folios 123 al 128).

Así, trasladado dicho informe a la empresa solicitante, ésta contesta extemporáneamente por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha 30 de junio de 2014, por lo que lo los agravios en dicho sentido deben rechazarse toda vez que efectivamente la parte



presentó fuera de término sus alegatos ante la primera instancia y ante esta instancia no es de recibo un nuevo juego de reivindicaciones como lo pretende la parte, ello en razón que lo analizado en primera instancia fue lo divulgado y lo analizado. En virtud de ello, lo que procede es aceptar la tesis del Registro en cuanto a la falta de unidad de invención, claridad, suficiencia, novedad, nivel de inventivo y aplicación industrial, dándose así la exclusión de patentabilidad, de conformidad con los requisitos que establecen los artículos antes citados.

Además, resalta este Tribunal que los criterio técnicos debidamente fundamentados emitidos por el Dr. German L. Madrigal Redondo, visibles de folios 123 a 128 y del 176 al 179, este último en relación a la solicitud de aclaración hecha por este Tribunal mediante prevención de prueba para mejor resolver, de las ocho horas con quince minutos del 6 de junio del 2016 (ver folios 170 y 171), hacen imposible que la invención propuesta pueda ser concedida por parte del Registro de la Propiedad Industrial, de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867 y, el artículo 4 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo No. 15222-MIEM-J.

CUARTO. RESPECTO A LAS ENMIENDAS, MODIFICACIONES Y CANCELACIONES DE LAS REIVINDICACIONES HECHAS EN ESTA INSTANCIA.

Mediante escrito presentado ante este Tribunal el 6 de agosto del 2015, y su anexo rotulado “REIVINDICACIONES” constantes a folios 159 a 169, la licenciada Kristel Faith Neurohr, apoderado especial de la empresa apelante **BAYER CROPSCIENCE S.A.**, enmienda las reivindicaciones, tal y como ya se expuso en los agravios dados por la apelante. Al respecto, merece indicarse que el momento procesal para que el solicitante presente sus observaciones, y en su caso, corrija o complete la documentación aportada, o enmiende, modifique o divida la solicitud, procede una vez que se ha realizado el examen de fondo, y consecuentemente, se conozca el respectivo informe técnico brindado por el examinador asignado a tal efecto, con el fin de que el solicitante dentro del mes siguiente al día en que el Registro de la Propiedad Industrial le notifique las resultados de dicho informe técnico, se pronuncie sobre ese primer dictamen, conforme lo establece el artículo 13, inciso 3) de la Ley de Patentes, que indica:



“Artículo 13.- Examen de fondo ... 3) En caso de observarse que no se han cumplido las condiciones del párrafo 1º, el Registro de la Propiedad Industrial lo notificará al solicitante para que presente, dentro del mes siguiente, sus observaciones, y en su caso, corrija o complete la documentación aportada, o que modifique o divida la solicitud, con observación de lo prescrito en el artículo 8º. ... ”; situación que en el presente caso no sucedió por cuanto la contestación realizada por la apelante se hizo de forma extemporánea, de ahí que, las enmiendas, modificaciones y cancelaciones de las reivindicaciones hechas por el apelante ante este Tribunal, son improcedentes, por no ser en esta instancia donde se llevan a cabo y haber transcurrido el momento procesal oportuno para hacerlo.

Este Tribunal es claro, en cuanto a que una vez aceptada la tesis del examinador técnico en cuanto a la falta e incumplimiento de los requisitos patentabilidad, por parte de la Oficina de Patentes del Registro de la Propiedad Industrial, ya en alzada no se puede venir a enmendar o modificar las reivindicaciones para tratar de variar el criterio técnico emitido. Si bien el artículo 8 inciso 1) de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867, prevé la posibilidad de que las reivindicaciones sean modificadas, interpretando dicha norma a partir de lo estipulado por su artículo 13 inciso 3) antes expuesto, debe de colegirse que esa modificación debe de suceder de previo al dictado de la resolución final por parte del Registro, para que puedan dichas modificaciones ser valoradas por el examinador técnico. En el presente caso, la valoración técnica indicó que la invención carece de unidad de invención, claridad, suficiencia, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, criterio acogido por la resolución final venida en alzada, entonces, debió el apelante haber argumentado el porqué considera que la invención sí posee y cumple con dichos requisitos para poder ser objeto de otorgamiento de patente, basándose en lo ya presentado y analizado técnicamente, y no venir en sede de apelación a plantear cambios en su solicitud a las reivindicaciones, cambios que no fueron objeto de análisis por el Órgano **a quo** y que no pueden ser avalados en sede de apelación. La enmienda de reivindicaciones propuesta por el apelante no puede servirle como medio de defensa en contra de lo ya resuelto, ya que la apelación debe versar sobre el porqué la resolución final dictada por el **a quo** es contraria a los méritos



contenidos en el expediente, y no puede la apelación venir a introducir modificaciones a la solicitud inicial que en todo caso debieron haber sido conocidos primeramente por el examinador técnico para que luego pudiera dicho criterio ser avalado o rechazado por el Registro en una primera instancia.

La ley de patentes da una única oportunidad, según el artículo 13.3 para hacer correcciones y modificaciones, y más aún, el artículo 8 de dicha ley no autoriza realizar modificaciones posteriores a la presentación de la solicitud que impliquen ampliar la invención divulgada o una expansión de la divulgación contenida en la solicitud. El examen del Tribunal debe entonces limitarse al análisis de la solicitud inicial y las modificaciones realizadas de conformidad con el artículo 8 citado y su valoración por el Perito. Tome en cuenta el apelante que lo que podía hacer ante esta instancia es pedir la valoración de la solicitud original a conocimiento de un nuevo perito. Pero no existe esa tercera valoración como tampoco estamos ante un criterio técnico oscuro, incongruente o contradictorio, todo lo contrario el perito hizo una valoración correcta de todos los elementos reivindicatorios, concluyendo que la solicitud no cumple con los requisitos de patentabilidad, con lo cual está de acuerdo este Órgano de alzada.

Conforme a lo anterior, bien hizo la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, en denegar la solicitud de patente presentada, pues con fundamento en el informe técnico rendido por el Perito en la materia y la aclaración citada supra, y que se constituye como la prueba esencial que este Tribunal debe valorar, se colige que la patente de invención denominada: **“COMPOSICION FUNGICIDA QUE COMPRENDE UN DERIVADO DE PIRIDILETILBENZAMIDA Y UN COMPUESTO CAPAZ DE INHIBIR EL TRANSPORTE DE ELECTRONES DE LA CADENA RESPIRATORIA EN ORGANISMOS FUNGICOS FITOPATOGENICOS”**, no cumple con los requisitos de patentabilidad que establece la Ley, razón por la cual, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Claudio Murillo Ramírez**, en su condición de apoderado especial de la empresa **BAYER CROPSCIENCE S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención,



a las 8 horas del 9 de febrero del 2015, 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, 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 de 31 de agosto del 2009, 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 **Claudio Murillo Ramírez**, en su condición de apoderado especial de la empresa **BAYER CROPSCIENCE S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las 8 horas del 9 de febrero del 2015, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de concesión de la patente presentada. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

NOVEDAD DE LA INVENCION

UP: INVENCION NOVEDOSA

TG: INVENCION

TNR: 00.38.04

NIVEL INVENTIVO

TG: INVENCION

TNR: 00.38.05