



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2014-0279-TRA-PI**

**Solicitud del Inscripción de patente de invención “COMBINACIÓN DE PRODUCTOS  
ACTIVOS CON PROPIEDADES NEMATICIDAS E INSECTICIDAS BASADAS EN  
COMPUESTOS DE TRIFLUORBUTENILO”.**

**MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Lt, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 8066)**

**Patentes**

***VOTO N° 810-2014***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas treinta y cinco minutos del trece de noviembre de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno seiscientos setenta y nueve novecientos sesenta, y en su condición de apoderada especial de la compañía **MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las trece horas trece minutos del tres de marzo de dos mil catorce.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha treinta y uno de octubre de dos mil cinco, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la compañía **MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd**, presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial, la patente de invención denominada “**COMBINACIÓN DE PRODUCTOS ACTIVOS CON PROPIEDADES NEMATICIDAS E INSECTICIDAS BASADAS EN COMPUESTOS DE TRIFLUORBUTENILO**“. La clasificación internacional de Patentes



de la presente solicitud es **A01N 43/78**.

**SEGUNDO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 2 de julio de 2009 el Licenciado Manuel Peralta Volio solicitó tomar nota del traspaso de la patente de invención de la compañía **BAYER CROPSCIENCE AG** a favor de la compañía **MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd.**

**TERCERO.** Que una vez publicada la solicitud de mérito, en el Diario La República del 20 de junio de 2013 y en las ediciones del Diario Oficial La Gaceta números 124, 125 y 126 de los días 28 de junio y 01 y 02 de julio de 2013, siendo que dentro del plazo para oír oposiciones, no se presentó oposición alguna.

**CUARTO.** Mediante el Informe Técnico de Fondo de la solicitud número 8066 de la patente petitionada, la examinadora designada al efecto, se pronunció sobre el fondo, denegando la solicitud de la patente pretendida, por las siguientes razones “(...) *a. Respecto a la novedad: Por lo tanto, con base en el Artículo 2, Ley 6867 se concluye de este estudio parcial que la materia comprendida en las reivindicaciones de la 1-6 es nueva tal y como están escritas las reivindicaciones. La materia comprendida en las reivindicaciones 7 y 8 son excepciones de patentabilidad y la materia comprendida en la reivindicación 9 no es nueva ya que el mismo solicitante indica que la preparación es mediante métodos convencionales F51:L2-9 y además se encuentra descrito en el arte por ej.D1 y D3(...)* *b. Respecto al nivel inventivo(...)* Por lo tanto con base en el Art 2, Ley 6867 y el Art 4, Reglamento 15222-MIEM-J se concluye de este análisis parcial que la materia comprendida en las reivindicaciones de la 1-6 y 9 no cumple con el requisito de nivel inventivo. La materia comprendida en las reivindicaciones 7 y 8 son excepciones de patentabilidad y no aplica la evaluación de este requisito....”

**QUINTO.** El Informe en mención, fue notificado por el Registro a la empresa solicitante, mediante la resolución de las nueve horas treinta y dos minutos del veintiocho de octubre de dos mil trece, concediéndole a la empresa **MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd**, un



plazo de un mes a efecto de que manifestara lo que tuviese a bien con respecto al Informe citado, siendo, que la solicitante mediante escrito presentado ante el Registro el día 02 de diciembre de 2013, indica que su representada ha realizado una modificación a las reivindicaciones de la patente y adjunta las reivindicaciones modificadas.

**SEXTO.** Mediante correo electrónico de fecha 03 de diciembre de 2013, el Registro de la Propiedad Industrial remite a la Dra Jessica Valverde Canossa, contestación del informe técnico concluyente de la solicitud número 8066 denominada **“COMBINACIÓN DE PRODUCTOS ACTIVOS CON PROPIEDADES NEMATICIDAS E INSECTICIDAS BASADAS EN COMPUESTOS DE TRIFLUORBUTENILO”**, señalando la examinadora lo siguiente: *“(…) a. Respecto a la novedad: Visto el nuevo juego de reivindicaciones y la respuesta del solicitante; las reivindicaciones 1 a la 6 del nuevo juego presentado por el solicitante no cumplen con los requisitos de claridad y suficiencia; y por lo tanto no aplicaría su estudio según el artículo 6, inciso 4 y 6 (...) b. Respecto al nivel inventivo: Visto el nuevo juego de reivindicaciones y la respuesta del solicitante; las reivindicaciones 1 a la 6 del nuevo juego presentado por el solicitante no cumplen con los requisitos de claridad y suficiencia; y por lo tanto no aplicaría su estudio según el artículo 6, incisos 4y 6 (...) IX Recomendación relativa al título de la solicitud (Art 5 inciso 2 Reglamento 15222) El solicitante no se refirió a la recomendación del cambio de título, señalado en el informe técnico preliminar por lo tanto se asume silencio positivo y queda en firme el siguiente título: “COMBINACIONES DE PRINCIPIOS ACTIVOS A BASE DE COMPUESTOS TRIFLUOROBUTENÍLICOS QUE PRESENTAN PROPIEDADES NEMATICIDAS E INSECTICIDAS”, los cambios recomendados son para beneficio del solicitante debido a que el título anterior tiene errores ortográficos y de traducción (...) Observaciones: Visto el nuevo juego de reivindicaciones y la respuesta del solicitante; las reivindicaciones 1 a la 6 del nuevo juego presentado por el solicitante no cumplen con los requisitos de claridad y suficiencia; y por lo tanto no aplicaría su estudio según el artículo 6, incisos 4 y 6...”*.



**SETIMO.** Como consecuencia del **Informe Técnico de Fondo** de la solicitud número 8066, emitido por la Dra Jéssica Valverde Canossa, referente a la solicitud de patente de invención denominada **“COMBINACIÓN DE PRODUCTOS ACTIVOS CON PROPIEDADES NEMATICIDAS E IN.SECTICIDAS BASADAS EN COMPUESTOS DE TRIFLUORBUTENILO”**, el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las trece horas trece minutos del tres de marzo de dos mil catorce, señaló lo siguiente: *“(…) **POR TANTO: I. Modificar el título de la Patente de Invención para que se lea: “COMBINACIONES DE PRINCIPIOS ACTIVOS A BASE DE COMPUESTOS TRIFLUOROBUTENÍLICOS QUE PRESENTAN PROPIEDADES NEMATICIDAS E INSECTICIDAS”. II. Aceptar las reivindicaciones 1 a la 5 propuestas por la examinadora en el anexo 1 del informe técnico concluyente de fecha doce de febrero de dos mil catorce. III. Conceder a la compañía MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD la Patente de invención denominada “COMBINACIONES DE PRINCIPIOS ACTIVOS A BASE DE COMPUESTOS TRIFLUOROBUTENÍLICOS QUE PRESENTAN PROPIEDADES NEMATICIDAS E INSECTICIDAS” la cual estará vigente y efectiva hasta el 20 de abril de dos mil veinticuatro concesión número TRES MIL VEINTITRÉS.**”*

**OCTAVO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinticinco de marzo de dos mil catorce, la Licda Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de las compañía **MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd**, presentó recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las trece horas trece minutos del tres de marzo de dos mil catorce circunstancia por la cual conoce esta Instancia.

**NOVENO.** 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 Mora Cordero, y;**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho probado el siguiente:

Que en el Informe técnico concluyente de la solicitud de patente número 8066, rendido por la Dra Jéssica Valverde Canossa, indican que la solicitud no cumple con los requisitos de patentabilidad por lo siguiente:

1- Que respecto las reivindicaciones 1 a la 6 del nuevo juego presentado por el solicitante no cumplen con los requisitos de claridad y suficiencia; y por lo tanto no aplicaría su estudio según el artículo 6, inciso 4 y 6

2.- Que respecto al nivel inventivo se concluye que la materia comprendida en las reivindicaciones de la 1-6 y 9 no cumple con el requisito de nivel inventivo.

3- Que la materia comprendida en las reivindicaciones 7 y 8 son excepciones de patentabilidad y no aplica la evaluación de este requisito y *la materia comprendida en la reivindicación 9 no es nueva ya que el mismo solicitante indica que la preparación es mediante métodos convencionales F51:L2-9 y además se encuentra descrito en el arte por ej.D1 y D3. (f 524)*

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no señala hechos con tal carácter.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** Basándose en el dictamen pericial emitido por la Dra. Jéssica Valverde Canossa y conforme 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, el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, concluye que resulta procedente denegar la inscripción de la patente de invención solicitada y aceptar únicamente las reivindicaciones de la 1 a la 5 propuestas por la examinadora en el anexo 1 del informe técnico concluyente de fecha 12 de febrero de 2014.



Por su parte, la apelante mediante escrito presentado ante este Tribunal el 25 de agosto de 2014, solicita se incluya la reivindicación número 6 en el juego de reivindicaciones y solicita que sea parte de las reivindicaciones protegidas.

**SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** La Ley de Patentes de Invención, ha adoptado la metodología común en el Derecho Comparado para determinar que una invención es patentable, utilizando al efecto tres tipos de criterios:

**A) Requisitos positivos de patentabilidad.** Son a los que se refiere el artículo 2 inciso 1 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, al establecer que para la concesión de una patente debe cumplir con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial.

**B) Condiciones negativas de patentabilidad:** Se refiere a las condiciones que impiden que una invención sea patentable, que incluye la enumeración de casos en que se considera que no existe una invención y que nuestra Ley las señala en el artículo 1 inciso 2.

**C) Las excepciones a la patentabilidad:** O sea extremos que conducen a que, aunque exista invención, ésta sea tenida por no patentable. Se trata de los casos contemplados en el artículo 1 inciso 3 de la Ley de rito, en los que existe invención, pero respecto de los cuales, y por motivos de política legislativa llevan a negar el patentamiento.

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).*

Para el caso en estudio, del análisis del expediente, se observa que en cumplimiento de lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante correo electrónico de fecha 09 de octubre de 2013, remitió copia del expediente de la patente a la examinadora Dra. Jéssica Valverde Canossa a efecto de que realizara el estudio de fondo correspondiente, lo que fue entregado, según dictamen de folios 520 a 526, en el cual conforme al artículo 13 de la Ley de Patentes y artículo 19 del reglamento a la Ley citada, indicó en lo conducente:

*“(...) a. Respecto a la novedad: Por lo tanto, con base en el Artículo 2, Ley 6867 se concluye de este estudio parcial que la materia comprendida en las reivindicaciones de la 1-6 es nueva tal y como están escritas las reivindicaciones. La materia comprendida en las reivindicaciones 7 y 8 son excepciones de patentabilidad y la materia comprendida en la reivindicación 9 no es nueva ya que el mismo solicitante indica que la preparación es mediante métodos convencionales F51:L2-9 y además se encuentra descrito en el arte por ej.D1 y D3(...) b. Respecto al nivel inventivo(...)Por lo tanto con base en el Art 2, Ley 6867 y el Art 4, Reglamento 15222-MIEM-J se concluye de este análisis parcial que la materia comprendida en las reivindicaciones de la 1-6 y 9 no cumple con el requisito de nivel inventivo. La materia comprendida en las reivindicaciones 7 y 8 son excepciones de patentabilidad y no aplica la evaluación de este requisito....*

**CUARTO.** El Informe en mención, fue notificado por el Registro a la empresa solicitante, otorgando el plazo de un mes a la parte solicitante a partir del 1 de noviembre de 2013, para que se refiriera al respecto, manifestando la apoderada de la compañía **MAKHTESHIM**



**CHEMICAL WORKS Ltd** mediante escrito presentado ante el Registro el día 02 de diciembre de 2013, que basado en el párrafo tercero del artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos, y Modelos de utilidad que su representada ha realizado una modificación a las reivindicaciones de la invención solicitada.

Mediante correo electrónico de fecha 03 de diciembre de 2013, el Registro de la Propiedad Industrial remite a la Dra Jéssica Valverde Canossa, las modificaciones realizadas por la solicitante al informe técnico preliminar de la solicitud número 8066 denominada **“COMBINACIONES DE PRINCIPIOS ACTIVOS A BASE DE COMPUESTOS TRIFLUOROBUTENÍLICOS QUE PRESENTAN PROPIEDADES NEMATICIDAS E INSECTICIDAS**, siendo que mediante el informe concluyente emitido por la examinadora indicó *“(…) a. Respecto a la novedad: Visto el nuevo juego de reivindicaciones y la respuesta del solicitante; las reivindicaciones 1 a la 6 del nuevo juego presentado por el solicitante no cumplen con los requisitos de claridad y suficiencia; y por lo tanto no aplicaría su estudio según el artículo 6, inciso 4 y 6 (…)* *b. Respecto al nivel inventivo: Visto el nuevo juego de reivindicaciones y la respuesta del solicitante; las reivindicaciones 1 a la 6 del nuevo juego presentado por el solicitante no cumplen con los requisitos de claridad y suficiencia; y por lo tanto no aplicaría su estudio según el artículo 6, incisos 4y 6 (…)* *IX Recomendación relativa al título de la solicitud (Art 5 inciso 2 Reglamento 15222) El solicitante no se refirió a la recomendación del cambio de título, señalado en el informe técnico preliminar por lo tanto se asume silencio positivo y queda en firme el siguiente título: “COMBINACIONES DE PRINCIPIOS ACTIVOS A BASE DE COMPUESTOS TRIFLUOROBUTENÍLICOS QUE PRESENTAN PROPIEDADES NEMATICIDAS E INSECTICIDAS”, los cambios recomendados son para beneficio del solicitante debido a que el título anterior tiene errores ortográficos y de traducción (…)* *Observaciones: Visto el nuevo juego de reivindicaciones y la respuesta del solicitante; las reivindicaciones 1 a la 6 del nuevo juego presentado por el solicitante no cumplen con los requisitos de claridad y suficiencia; y por lo tanto no aplicaría su estudio según el artículo 6, incisos 4 y 6...”*





Este Tribunal conforme lo expuesto, considera que los **Informes Técnicos de Fondo** rendidos por la experta en la materia, resultan claros, transparentes y cumplen con los requisitos formales que debe conllevar este tipo de informes, concluyendo que la patente de invención **“COMBINACIONES DE PRINCIPIOS ACTIVOS A BASE DE COMPUESTOS TRIFLUOROBUTENÍLICOS QUE PRESENTAN PROPIEDADES NEMATICIDAS E INSECTICIDAS”** tal y como lo indicó la examinadora se otorga solo para las reivindicaciones numeradas de 1 a la 5 las cuales cumplen con la normativa, denegando las reivindicaciones 6,7,8,9 que no cumplen como ya se demostró con los requisitos de patentabilidad que establece el artículo 2 de la Ley.

Con relación a los agravios los mismos deben ser rechazados, ya que la etapa procesal para modificar las reivindicaciones, fue otorgada de conformidad con la normativa y los informes técnicos rendidos por los expertos son claros en indicar que la misma no reúne las características de patentabilidad del artículo 2 de la Ley 6867. Respecto al agravio de la apelante relativos a que se incluya la reivindicación número 6 en el juego de reivindicaciones y pide que sea parte de las reivindicaciones protegidas, este agravio se rechaza por cuanto el error alegado no puede ser subsanado por este Órgano, según lo solicitan, ya que el período de modificaciones está precluído y en ese sentido no es posible atender lo solicitado.

Conforme lo indicado no es procedente admitir para su registro la invención solicitada para las reivindicaciones 6,7,8 9 ya que la solicitud no cumple con los requisitos establecidos en la Ley 6867 artículo 1 y el Reglamento 15222-MIEM-J artículo 4, 5, 7, 13 a excepción de las reivindicaciones numeradas de 1 a la 5 las cuales se aceptan .

Por ello lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la apoderada especial de la compañía **MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las trece horas trece minutos del tres de marzo de dos mil catorce, 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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009 del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la compañía **MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las trece horas trece minutos del tres de marzo de dos mil catorce, la que en este acto se confirma denegándose en cuanto a las reivindicaciones numeradas 6,7,8 9 y aceptándose en cuanto a las reivindicaciones 1 a la 5. 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*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

***DESCRIPTORES***

**Inscripción de la Patente de Invención**

**TG. Patente de invención**

**TNR. 00.39.55**