
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0067-TRA-PI

SOLICITUD DE OTORGAMIENTO DE LA CATEGORÍA DE PATENTE PARA LA INVENCION PLANTAS QUE TIENEN MAYOR TOLERANCIA A HERBICIDAS

BASF SE, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2016-547)

PATENTES, DIBUJOS Y MODELOS

VOTO 0129-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cincuenta y un minutos del primero de abril de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Giselle Reuben Hatounian, vecina de San José, cédula de identidad 1-1055-0703, en su condición de apoderada especial de la empresa Basf SE, organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Federal Alemana, domiciliada en 67056 Ludwigshafen, Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:20:20 horas del 7 de enero de 2022.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. La abogada Reuben Hatounian, en su condición dicha, basándose en la petitoria de patente de invención presentada de conformidad con el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), PCT/EP2015/058633, titulada PLANTAS QUE TIENEN MAYOR TOLERANCIA A HERBICIDAS, solicita su entrada en fase

nacional en Costa Rica.

El Registro de la Propiedad Intelectual dispuso denegar la solicitud de patente de invención.

La representación de la empresa solicitante planteó recurso de apelación contra la resolución antes indicada, y presenta un nuevo pliego reivindicatorio ante este Tribunal.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene por comprobado que lo reivindicado contiene exclusiones de patentabilidad, y carece de novedad y altura inventiva (folios 99 a 107 expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos con tal carácter de importancia para la presente resolución.

CUARTO. 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 la deliberación de ley.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. JUEGO DE REIVINDICACIONES PRESENTADO EN ALZADA. Es de importancia resaltar que si bien la empresa apelante planteó un cambio en el cuerpo reivindicatorio en su escrito de expresión de agravios ante este Tribunal, visible de folios 9 a 19 del legajo de apelación, el inciso 1 del artículo 8 de la Ley 6867, de Patentes de Invención, Diseños y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad (en adelante Ley de Patentes), indica que el solicitante podrá modificar las reivindicaciones, estando la forma de realizarla regulada por el inciso 3 del artículo 19 del Reglamento de la Ley de Patentes de Invención Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, decreto ejecutivo 15222-MIEM-J (en adelante, Reglamento), que indica:

El solicitante podrá modificar las reivindicaciones en cualquier tiempo hasta la presentación del comprobante de pago de los honorarios correspondientes al estudio de fondo, siempre que se observe lo establecido en el artículo 8, párrafo 1 de la Ley. En caso de que el solicitante requiera aportar modificaciones al juego reivindicatorio después de haber comprobado el pago de los honorarios, deberá justificar su solicitud y hacerlo antes de que el expediente sea asignado al examinador de fondo. Después del plazo indicado, solamente podrá modificar las reivindicaciones para solventar una objeción del examinador, dentro del plazo establecido en el artículo 13 inciso 3 de la Ley.

Dicha limitación obedece a una exigencia de seguridad jurídica y es atinente además al principio de doble instancia administrativa que rige el tema del registro de patentes en Costa Rica: la modificación a las reivindicaciones no puede ser ilimitada en el tiempo ya que, al momento de ser analizadas por el perito, se cierra la posibilidad de que estas sean nuevamente modificadas según el libre criterio del solicitante, y entonces sus cambios solo podrán responder al análisis pericial y las observaciones que allí se realicen respecto de posibles mejoras en el cuerpo reivindicatorio, tendientes a lograr el otorgamiento deseado. Un cambio en las reivindicaciones en fase de apelación, ni es permitido según lo establecido por el inciso 3 del artículo 19 del Reglamento, y además implicaría que el nuevo juego reivindicatorio se analizara y se resolviera solamente en instancia de alzada y nunca por el Registro de la Propiedad Industrial, conculcándose la doble instancia administrativa y creándose así situaciones que ponen en indefensión al administrado y terceros interesados.

Analizados los agravios, indica la apelante que “...*presenta un nuevo pliego reivindicatorio* ...”; así, la argumentación planteada se refiere al nuevo pliego. Tal y como se indicó, este cambio no es legalmente procedente, por eso es que no es de recibo el

razonamiento planteado con la finalidad de que se revoque lo resuelto, puesto que no se refiere al cuerpo reivindicatorio analizado, sino a uno nuevo que es improcedente.

Por ende, lo resuelto se hace con referencia en el pliego reivindicatorio que fue analizado en el Registro de la Propiedad Industrial, al cual no puede otorgársele la categoría de patente por carecer de los requisitos básicos necesarios para ello, como lo son la novedad y la altura inventiva, todo según se exige en el artículo 2 de la Ley de Patentes.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Giselle Reuben Hatounian representando a Basf SE, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:20:20 horas del 7 de enero de 2022, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J. 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.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

lvc/NUB/KMC/IMDD/RCB/LVC

DESCRIPTORES

REINVIDICACIÓN DE LA INVENCIÓN

TG: INSCRIPCIÓN DE LA PATENTE DE INVENCIÓN

TNR: 00.39.61