

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0506-TRA-PI

Solicitud de otorgamiento de la categoría de patente por la vía del PCT para la invención NUEVOS DERIVADOS DE 2-PIRIDILETILBENZAMIDA

Patentes, dibujos y modelos

Bayer Cropscience S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 7704)

VOTO N° 0097-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cuarenta y cinco minutos del veintiocho de enero de dos mil catorce.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Claudio Murillo Ramírez, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos cincuenta y siete-cuatrocientos cuarenta y tres, en su condición de apoderado de la empresa Bayer Cropscience S.A., organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Francesa, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con veintiún minutos del treinta y uno de mayo de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el día veinticuatro de febrero de dos mil cinco ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada Denise Garnier Acuña, representando a la empresa Bayer Cropscience S.A., solicitó el otorgamiento de la categoría de patente por la vía del PCT para la invención denominada NUEVOS DERIVADOS DE

2-PIRIDILETILBENZAMIDA, tramitada según los cánones establecidos por el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) bajo el N° PCT/EP2003/09516.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas con veintiún minutos del treinta y uno de mayo de dos mil trece, resolvió denegar la solicitud de patente.

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha veintiocho de junio de dos mil trece, la representación de la empresa solicitante interpuso recurso de apelación en su contra; el cual fue admitido para ante este Tribunal por resolución de las doce horas siete minutos del primero de julio de dos mil trece.

CUARTO. Que 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 fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como hecho probado de interés para la resolución de este proceso, que mediante informe técnico rendido por la Ph.D. Jéssica M. Valverde Canossa, se concluye que lo solicitado en parte es materia no patentable, no hay unidad de invención, no es claro, no es suficiente, y carece de nivel inventivo (folios 119 a 125).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con

tal carácter para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial denegó la solicitud de patente para la invención denominada NUEVOS DERIVADOS DE 2-PIRIDILETILBENZAMIDA al acoger las conclusiones de la perito, quien indicó que lo petitionado en parte es materia no patentable, no hay unidad de invención, no es claro, no es suficiente, y carece de nivel inventivo. Por su parte el apelante no expresó agravios.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Cabe indicar por parte de este Tribunal que el fundamento para formular un recurso de apelación, deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los agravios, es decir de las razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quem** de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. En el presente asunto, ni al momento de apelar, ni conferida la audiencia de sustanciación brindada por este Tribunal, el recurrente expresó agravios a favor de su recurso.

No obstante, en cumplimiento del principio de legalidad que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al denegar la solicitud conforme al artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 (en adelante Ley de Patentes). Su artículo 2 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 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. (...)” (**Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, Voto No. 650-02 de las 9:15 horas del 9 de agosto de 2002**).

Del informe pericial emitido por la perito, se extrae como conclusiones que la solicitud de patente 7704, con base en el artículo 13 de la Ley 6867 y realizando un estudio parcial de requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, se deniega la misma ya que lo pedido en parte es materia no patentable, no hay unidad de invención, no es claro, no es suficiente, y carece de nivel inventivo, esto hace imposible que a la invención propuesta pueda serle concedida por parte del Registro de la Propiedad Industrial la categoría de patente, de conformidad con los artículos 7 y 13 de la Ley de Patentes; a pesar, de que en el estudio pericial, se indica que los puntos denegados podrían ser modificados por el solicitante aportando pruebas de las ventajas de la modificación efectuada. Sin embargo, pese lo anterior, el apelante no aporta ningún tipo de argumentación en segunda instancia que permita indicar el motivo por el cual la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico; siendo lo procedente confirmar la resolución recurrida.

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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Claudio Murillo Ramírez representando a la empresa Bayer Cropscience S.A. contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con veintiún minutos del treinta y uno de mayo de dos mil trece, la cual en este acto se confirma, denegándose el otorgamiento de la categoría de patente para la invención denominada NUEVOS DERIVADOS DE 2-PIRIDILETILBENZAMIDA. 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 Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTOR

EXAMEN DE SOLICITUD DE PATENTE

TE: EXAMEN DE FONDO DE LA INVENCION

EXAMEN FORMAL DE LA SOLICITUD DE PATENTE

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCION DE PATENTE

TNR: 00.59.53