

**Expediente N° 2009-0250-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de Patente**

**DERIVADOS NOVEDOSOS D ETER DE PROPARGIL**

**Syngenta Participations AG., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 6412)**

**Patentes, Dibujos y Modelos.**

## **VOTO N° 1137-2009**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las ocho horas treinta minutos del dieciséis de septiembre de dos mil nueve.**

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Syngenta Participation AG**, organizada y existente conforme las leyes de Suiza, domiciliada en CH-4002 Basel, Suiza, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas treinta y nueve minutos del diecisiete de septiembre de dos mil ocho.

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO:** Analizado el expediente venido en alzada y sin entrar a conocer el fondo del asunto, este Tribunal procede a anular todo lo resuelto y actuado por parte del Registro de la Propiedad Industrial, a partir inclusive del oficio PI-RPI-78-08 de fecha 2 de junio de 2008 enviado a la doctora Adriana Figueroa Figueroa por parte del registrador Oscar Abarca Cordero, constante a folio 301.

Conforme lo establece el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, “2. *El Registro de la Propiedad Industrial contará con profesionales especializados para realizar el examen de fondo de las patentes,*

*(...) En todos los casos, el examinador designado deberá ser independiente, probo y no tener conflictos de intereses; ...”*

Conforme lo expuesto, ese profesional debe contar con una especialidad en la materia de su conocimiento, vocablo que es definido por el Diccionario de la Real Academia Española, vigésima segunda edición 2001, como: *Rama de una ciencia, arte o actividad, cuyo objeto es una parte limitada de ellas, sobre la cual poseen saberes o habilidades muy precisos quienes la cultivan”.*

Atendiendo a lo expuesto y ante solicitud del apelante, este Tribunal mediante resolución de las doce horas con cuarenta y cinco minutos del tres de agosto de dos mil nueve, le solicita al Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, se sirva explicar si los profesionales farmacéuticos designados como peritos, están en capacidad de realizar análisis de patentabilidad sobre compuestos químicos que no están dirigidos al uso humano, sino más bien al uso agroquímico y agroindustriales, específicamente para el control o prevención de la infestación de plantas por microorganismos fitopatógenos, en especial hongos, que es precisamente el objeto de esta solicitud, tal como se puede observar a folio 116 de expediente, que a la letra dice: *“La presente invención se refiere a novedosos derivados de éter propargílico de la fórmula I que se encuentra más adelante. Se refiere a la preparación de estas sustancias, y a composiciones agroquímicas que comprenden cuando menos uno de estos compuestos como ingrediente activo. La invención también se refiere a la preparación de estas composiciones en el control o prevención de la infestación de plantas por microorganismos fitopatógenos, especialmente hongos”.*

Según documento DP-124-08-09 de 20 de agosto de 2009 enviado por el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica a este Tribunal y en respuesta de la consulta anterior, se nos indica por parte de ese Colegio Profesional, *que los profesionales en Farmacia no son los más indicados para realizar análisis de patentabilidad sobre compuestos químicos dirigidos al uso como agroquímicos, o bien en la agroindustria para el control o prevención de la infestación de plantas por microorganismos patógenos”.*

Basado en lo expuesto, la perito nombrada Dra. Alejandra Quintana Guzmán, conforme al artículo 13 citado y al oficio enviado por el Colegio de Farmacéuticos a este Tribunal, no es una profesional idónea para conocer sobre la solicitud de patentabilidad de **Derivados Novedosos de Éter de Propargil**, y por ende tanto el informe principal rendido sobre esa materia constante a folios del 305 al 323 como su adicional de folios 344 al 346, devienen viciados de nulidad al resolver sobre materia de la que la profesional dicha no tiene la pericia, experiencia ni el saber necesario para resolver sobre tan delicado tema como es la solicitud de la patente expuesta. El Colegio de Farmacéuticos no debió haber aceptado realizar el informe requerido, y nombrar a la profesional Quintana Guzmán, si ella no estaba capacitada para ello.

**SEGUNDO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Así las cosas, al determinar este Tribunal que la perito nombrado para realizar el examen de fondo de la solicitud de patente, no tiene el conocimiento y especialidad en la materia a valorar, los informes brindados por ella en torno a la patentabilidad de lo solicitado, se tornan viciados de nulidad y por ende también la resolución apelada que se apoya en esos informes. Por lo expuesto se anula la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y nueve minutos del diecisiete de septiembre de dos mil ocho, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda a ordenar un nuevo informe, esta vez tomando en consideración que el profesional escogido tenga el conocimiento y experiencia requerida en la materia que trata ésta solicitud de patente.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara la nulidad de todo lo resuelto y actuado a partir del oficio PI-RPI-78-08 de fecha dos de junio de dos mil ocho, enviado por el Registro de la Propiedad Industrial al Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda a ordenar un nuevo informe, esta vez tomando en consideración que el profesional



escogido tenga el conocimiento y experiencia requerida en la materia que trata ésta solicitud de patente. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente y sus atestados a la oficina de origen. 岡NOTIFIQUESE.-

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

DESCRITOR.

PRINCIPIOS DEL DEBIDO PROCESO.

PRINCIPIOS JURIDICOS DEL TRA