

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0754-TRA-PI

Solicitud de patente de invención vía PCT “PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE ORGANISMOS PERJUDICIALES”

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 6908)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO No. 0131-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con treinta y cinco minutos del doce de febrero de dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, casado, Abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 9-0012-0480, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Suiza, domiciliada en CH-4002 Basel, Suiza en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las catorce horas con diecisiete minutos del cuatro de mayo del dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 19 de febrero de 2003, el Licenciado **Claudio A. Quirós Lara**, mayor, casado una vez, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0389-0572, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG**, solicitó la entrada en fase nacional de la patente tramitada según los cánones del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes bajo el número PCT/EP01/09859,

titulada **“PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE ORGANISMOS PERJUDICIALES”**.

SEGUNDO. Que una vez publicada la solicitud de mérito por el gestionante, no se presentaron oposiciones, por lo que a través del Informe Técnico No. JVC-004/01-2012, presentado al Registro de la Propiedad Industrial el 31 de enero de 2012, la perito designada al efecto, se pronunció sobre el fondo, y mediante escrito presentado el día 05 de marzo de 2012, la representación de la empresa solicitante hace sus manifestaciones respecto al informe pericial y habiendo la perito rendido las valoraciones pertinentes a tales manifestaciones, el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las catorce horas con diecisiete minutos del cuatro de mayo de dos mil doce, dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “(...) **POR TANTO** Con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Patentes (...) se resuelve: Denegar la solicitud de Patente de Invención denominada **“PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE ORGANISMOS PERJUDICIALES.”** y ordenar el archivo del expediente respectivo. (...) **NOTIFÍQUESE.** (...)”.

TERCERO. Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de julio de 2012, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, como Apoderado Especial de la empresa **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG**, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada, expresando agravios.

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 invalidez o la nulidad 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 Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como hecho probado de interés para la resolución de este proceso, que mediante Informe Técnico de Fondo No. JVC-004/01-2012 e Informe Técnico Concluyente rendidos por la Dra. Jessica Valverde Canossa, se concluye que la patente solicitada carece de claridad, suficiencia y nivel inventivo. (ver folios 125 a 138 y de 144 a 147).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No se advierten hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA. ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. Basándose en los dictámenes periciales emitidos por la Dra. Jéssica Valverde Canossa y de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, el Registro de la Propiedad Industrial estableció que vistos los argumentos presentados por el solicitante el 05 de marzo de 2012, alegando que la solicitud presentada cumple con los requisitos de claridad, suficiencia y nivel inventivo necesarios así como con las disposiciones de la Ley de Patentes y su Reglamento para ser objeto de protección registral, y siendo el criterio de la examinadora totalmente acertado en cuanto a mantener las objeciones respecto a la falta de claridad, falta de suficiencia y falta de nivel inventivo, debido a que el tiametoxam ha sido utilizado ampliamente en el estado de la técnica, por lo que la mezcla de los ingredientes de los documentos encontrados con el tiametoxam es una yuxtaposición de invenciones conocidas, lo cual no es patentable; por lo que se deniega la protección de las reivindicaciones de la 1 a la 6 por no satisfacer los requisitos de patentabilidad.

Apelada que fue dicha resolución, ante la audiencia conferida por esta sede, el recurrente alega que el criterio del Registro para rechazar la inscripción de las reivindicaciones de esta patente es incorrecto, por cuanto estamos ante reivindicaciones que cumplen con los requisitos de

claridad, suficiencia y unidad de invención. Además que estas reivindicaciones de la forma en que fueron enmendadas cumplen con las características esenciales de las patentes, es decir son novedosas, inventivas y de aplicación industrial. Agrega que el razonamiento de la Perito Valverde está totalmente equivocado.

La Dra. Valverde no entendió el concepto y alcance de esta patente, debiéndose esto a que es una profesional en farmacia, y el ámbito de aplicación de esta patente es la agricultura, señalando además que, aún y cuando este Tribunal ha indicado que los conocimientos químicos de los farmacéuticos son suficientes para poder analizar patentes de aplicación en el campo de la agricultura, no compartimos esta posición, ya que la Dra. Valverde puede tener una base de conocimientos químicos, pero su profesión, farmacia, está dirigida a la aplicación de seres humanos, y no plantas (como lo es esta solitud de patente). En razón de ello considera que aún y cuando tenga conocimientos en química, sus conocimientos no pueden extenderse al punto de realizar exámenes periciales para patentes de aplicación en agricultura, pues los ámbitos de aplicación concreta, de reacciones químicas, etc., difieren entre seres humanos y plantas.

CUARTO. 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 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).

En el presente caso, y analizadas por primera vez técnicamente las reivindicaciones de la invención presentada para el otorgamiento de la patente, se concluyó que algunas carecían de claridad, suficiencia y otras de nivel inventivo, mientras otras se refieren a materia no patentable, toda vez que, respecto a estos requisitos, según el primer Informe Técnico de Fondo No. JVC-004/01-2012, emitido por la Doctora Jéssica Valverde Canossa, del análisis técnico, se dictaminó entre otros aspectos, los siguientes: “(...) *Por Tanto a la luz del análisis anterior, y de conformidad con el Artículo 13 inciso, 5 de la Ley 6867 se objeta falta de claridad en las reivindicaciones de la 1 a la 6; suficiencia en las reivindicaciones 1 y 4 según lo establecido en el Artículo 6 de la Ley 6867 y los artículos 7, 8, 9 y 11 del Reglamento 15222-MIEM-J. Las reivindicaciones 3 y 6 y la opción (i) de las reivindicaciones 1 y 4 no contienen materia patentable por considerarse una variación al uso y/o yuxtaposición de invenciones del compuesto tiametoxam según el artículo 1 y no son nuevas según el Artículo 2. Por otra parte de conformidad con el Artículo 2, las reivindicaciones de la 1 a la 6 no cumplen con el requisito de nivel inventivo por ser considerada obvia la solución. **Por tanto se rechaza la protección para la solicitud de patente 6908.***

Nótese que actualmente no es visible que parte de la solicitud pueda cumplir con el requisito de nivel inventivo aun cuando sean solventadas las deficiencias en los requisitos de claridad y suficiencia señalados en este informe. (...).” (ver folios 125 al 138).

Así, trasladado dicho informe a la empresa solicitante, ésta contesta por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha 05 de marzo de 2012, por lo que lo allí expresado fue objeto de un nuevo análisis por parte de la examinadora técnica, la Dra. Jéssica Valverde Canossa, quien dictaminó en Informe Técnico Concluyente, como respuesta a la

contestación del Informe Técnico de Fondo No. JVC-004/01-2012, señalando lo siguiente:

*“(...) Por Tanto a la luz del análisis anterior y de conformidad con el Artículo 13, Inciso 5 de la Ley 6867 se **deniega la protección para la materia de las reivindicaciones de la 1 a la 6 por no satisfacer las condiciones previstas en el Artículo 13.1.** Por otra parte la materia contenida en las reivindicaciones 1 y 4 se considera una yuxtaposición de invenciones lo cual contraviene al artículo 1. Se da por finalizado el trámite de la presente solicitud quedando en firme desde el momento de la presentación de este Informe Técnico Fase II, la materia que no fue modificada en el presente documento queda igualmente en firme consignado de la misma forma que en los criterios expuestos en el informe de fondo JVC-004/01-2012”* (ver folios del 144 a 147), luego de lo cual procede el Registro al dictado de la resolución final, siendo aceptada la tesis en cuanto a la falta de claridad, suficiencia y nivel inventivo, de conformidad con los requisitos que establece la Ley de Patentes.

De lo anterior expuesto, este Tribunal llega a la conclusión, que los criterios técnicos debidamente fundamentados emitidos por la Dra. Jéssica Valverde Canossa, visibles de folios 125 a 138 y del 144 al 147, hacen imposible que la invención propuesta pueda ser concedida por parte del Registro de la Propiedad Industrial, de conformidad con los artículos 7 y 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad. No se debe olvidar que la Administración Registral para emitir una resolución acertada conforme al Ordenamiento Jurídico, debe de contar con el informe técnico, ya que en estos casos, tal como se indica en la resolución de la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo citada, se deben analizar extremos eminentemente técnicos y científicos que exceden los conocimientos ordinarios del Órgano administrativo decisor y competente.

En el caso concreto, si la técnica en la materia Dra. Valverde Canossa, por dos ocasiones rechazó la solicitud por considerar que no era materia patentable, es muy difícil para el Registro y para esta instancia decir lo contrario.



Por otra parte, en lo que respecta al agravio de la aquí recurrente, referente a que la Dra. Valverde no entendió el concepto y alcance de esta patente, debiéndose esto a que es una profesional en farmacia, y el ámbito de aplicación de esta patente es la agricultura, señalando además que aún y cuando este Tribunal ha indicado que los conocimientos químicos de los farmacéuticos son suficientes para poder analizar patentes de aplicación en el campo de la agricultura, debe este Tribunal hacerle saber a la apelante que la Profesional Jéssica Valverde Canossa es Doctora Química, incorporada debidamente al Colegio de Químicos de Costa Rica, bajo el Código N.I. 02630, según consta en la Página web de dicho Colegio (ver la página: <http://www.quimicoscr.com/miembros-1.html> y de igual manera el sello de la citada Profesional junto con su firma en las páginas 138 y 147 del presente expediente); y asimismo Ingeniera Química, incorporada debidamente al Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines, bajo el Código N.A. 1339, según consta en la Página web de dicho Colegio (ver la página: <http://www.ingenieroscr.com/documentos/Activos%20CIQPA.pdf>); por lo que se encuentra sobradamente capacitada a criterio de este Órgano de alzada para haber rendido los dictámenes que ahora nos ocupan.

Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan improcedentes, en virtud de lo dicho por este Tribunal.

Conforme a lo anterior, bien hizo la Dirección del Registro en denegar la solicitud de patente presentada, pues con fundamento en los informes técnicos rendidos por la Perito en la materia, y que se constituye como la prueba esencial que este Tribunal debe valorar, se colige que la patente de invención denominada: “**PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE ORGANISMOS PERJUDICIALES**”, 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 **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las

catorce horas con diecisiete minutos del cuatro de mayo de dos mil doce, 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, N° 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 **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las catorce horas con diecisiete minutos del cuatro de mayo de dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

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