

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0414-TRA-PI

Solicitud de patente de invención vía PCT “DERIVADOS DE FENETILAMIDA DE ACIDO CARBOXILICO a-OXIGENADOS O a-TIOLADOS”

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 7335)

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG., Apelante

Patentes, dibujos y modelos

VOTO 147-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del quince de febrero del dos mil diez.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, casado una vez, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número nueve- cero doce- cuatrocientos ochenta, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, domiciliada en Schwarzwoldalle 215 4058 Basel, Suiza, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las trece horas con cuarenta minutos del diecinueve de febrero del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 4 de mayo de 2004, el Licenciado **Fernán Vargas Rohrmoser**, mayor, casado, abogado, vecino de San José cédula de identidad uno- dos cientos veintisiete novecientos noventa y cinco, representando a la empresa **SYNGENTA PARTICIPATIONS**

AG., solicita la entrada en fase nacional de la patente tramitada según los cánones del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes bajo el número PCT/EP02/12845, titulada **“DERIVADOS DE FENETILAMIDA DE ACIDO CARBOXILICO α -OXIGENADOS O α -TIOLADOS”**.

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. GLMR08/00045, remitido al Registro de la Propiedad Industrial mediante Oficio No. DP-261-10-2008, de fecha 14 de octubre de 2008, el perito designado al efecto, se pronunció sobre el fondo, y mediante escrito presentado el día 12 de enero del 2009, la solicitante hace sus manifestaciones respecto al informe pericial y habiendo el perito rendido las valoraciones pertinentes a tales manifestaciones mediante Acción Oficial No. AC/GMLR08/00045a, el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las trece horas con cuarenta minutos del diecinueve de febrero del dos mil nueve, dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “...*POR TANTO Con sujeción a las disposiciones legales relativas y sin responsabilidad para el Estado en cuanto a la novedad y utilidad de la invención indicada, se concede **PARCIALMENTE** la inscripción solicitada, aceptándose solamente la reivindicación 3 propuesta por el solicitante, a la compañía **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.**, de la Patente de Invención denominada **“DERIVADOS DE FENETILAMIDA DE ACIDO CARBOXILICO α -OXIGENADOS O α -TIOLADOS”** la cual estará vigente y efectiva hasta el día dieciséis de noviembre del dos mil veintiuno, concesión número **DOS MIL SETECIENTOS VENTICUATRO.** (...) *NOTIFÍQUESE.**

TERCERO. Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de marzo del 2009, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, como apoderado especial de la empresa **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.**, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada, exponiendo agravios al momento de esa impugnación, y además ante este

Tribunal, una vez conferida la audiencia de ley, mediante resolución de las once horas del cuatro de junio del dos mil nueve.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER. Este Tribunal ha tenido a la vista para resolver este procedimiento, la prueba solicitada con ese carácter, visible a folios del 504 al 505 y del 516 al 518 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

TERCERO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA. ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. Basándose en los dictámenes periciales emitidos por el Dr. German L. Madrigal Redondo, el Registro de la Propiedad Industrial concede parcialmente la inscripción solicitada para la reivindicación 3, estableciendo que:

“Se rechaza la protección sobre las reivindicaciones de la 1-2, y de la 4 a la 7, por considerarse cambio de uso, yuxtaposición, cambio de dimensiones de materia conocida según el artículo 1 de la Ley 6867, y por no cumplir las características de patentabilidad según el artículo 2 de la Ley 6867. Se aprueba la protección de la

reivindicación 3 que se interpretan como reivindicaciones de producto siempre y cuando se interpretan como reivindicaciones de producto y se entienda el carácter restrictivo de la materia”.

Apelada que fue dicha resolución, el recurrente manifiesta que:

“El criterio del Registro para rechazar las reivindicaciones 1 a la 2 y las reivindicaciones 4 a 7 es incorrecto por cuanto estas reivindicaciones fueron debidamente modificadas y si cumplen con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral, es decir novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. No es cierto que las reivindicaciones antes mencionadas no cumplan con la disposiciones necesarias para ser objeto de la protección otorgada por la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad...”

Y ante la audiencia conferida por esta sede, el recurrente expresó agravios alegando que:

“El razonamiento del perito Madrigal está totalmente equivocado. El Dr. Madrigal analiza rápida y escuetamente las modificaciones que mi representada realizó a las reivindicaciones de esta solicitud de patente, de tal manera que considera que la mayoría de las reivindicaciones de esta patente no pueden ser objeto de protección registral. Este invento si cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral.

Es importante que este Tribunal tome en cuenta a la hora de estudiar y resolver esta apelación, que el Dr. Germán Madrigal es un profesional en farmacia, y el ámbito de aplicación de esta patente es el agroindustrial.

El Dr. Madrigal puede tener una base de conocimientos químicos, pero su profesión, farmacia, está dirigido a la aplicación de seres humanos, y no plantas (como lo es esta solicitud de patente). Por lo anterior consideramos que, aun y cuando tenga

conocimientos en química, sus conocimientos no pueden extenderse al punto de realizar exámenes periciales para patentes de aplicación en agroquímicos y agroindustria, 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 N° 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 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).

En el presente caso, y analizadas por primera vez técnicamente las reivindicaciones de la invención presentada para otorgamiento de patente, se concluyó que éstas carecían de novedad, de nivel inventivo y aplicación Industrial, toda vez que, respecto a estos requisitos, según el primer Informe Técnico No. GLMR08/00045, emitido por el Doctor German L. Madrigal Redondo y remitido a la Sección de Patentes de Invención mediante oficio DP-261-

10-2008 de fecha 14 de octubre de 2008, suscrito por la Dra. Adriana Figueroa, del análisis técnico, se dictamina entre otros aspectos, los siguientes:

“...Las reivindicaciones de la 1 a la 12 y de la 17 a la 18 se interpretan como reivindicaciones de producto. La reivindicación 13 y la 16 es una reivindicación de uso y se interpreta como Métodos de Tratamiento en seres humanos y o animales los cuales no son una categoría de protección en Costa Rica. Las reivindicaciones de la 14 a la 15 se interpretan como reivindicaciones de procedimiento. [...] En lo concerniente a la solicitud en general no posee unidad de invención debido al análisis detallado que se realizará a continuación.. [...] La presente solicitud presenta defectos de claridad que afectan de manera directa la materia de protección reivindicada debido a que esta relacionada con la falta de cumplimiento básico de los requisitos de patentabilidad, la solicitud no reivindica un compuesto o grupo de compuestos claramente definidos como tales ya que no presenta la suficiente información para respaldar un conjunto de características técnicas comunes.[...] La presente solicitud carece de la información suficiente que soporte el alcance de la infinidad de compuestos del corpus reivindicatorio, a manera de ejemplo existen numerosos compuestos del arte para ser usados como pesticidas en especial fungicidas no obstante el solicitante no reivindica un efecto diferenciado o específico sin mostrar los datos técnicos que justifiquen estos efectos y mejoras del arte previo, además no coloca de manera expresa la forma de realizar la invención y lograr diferenciar del común de los ejemplos que deben entenderse de forma diferente y claramente identificado sin interpretarse los dos requisitos como iguales, o similares.[...] La presente solicitud reclama prioridad basándose en la solicitud de patentes provisional de invención presentada ante la oficina de patentes de Gran Bretaña en fecha de 16 de noviembre del 2001 No 0127556.9 y además reclama protección sobre el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) capítulo II, de la solicitud internacional PCT7EP20027012845, solicitud que tiene como fecha de presentación internacional

*del día 15 de noviembre de 2002, publicación internacional No. WO/2003/042167 de fecha 22 de mayo de 2003...La fecha 16/11/2001, es la fecha desde la cual corre la protección si existiera materia patentable porque coincide con la fecha de presentación de solicitud de origen en el país respectivo según lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 6867. [...] **Por Tanto a la luz del análisis anterior se concluye en base del artículo 13 Inciso 5 de la Ley 6867 En conformidad con el análisis detallado en los anteriores apartados. Se rechaza la protección sobre las reivindicaciones de la 1 a la 18, porque no cumple las características de patentabilidad del artículo 2 de la Ley 6867, y por interpretarse como un cambio de uso yuxtaposición, dimensiones y forma de materia ya conocida, descubrimientos según lo establece la legislación vigente artículo 1 Ley 6867. La reivindicación 16 se refiere a métodos de tratamiento en seres humanos o animales lo cual es una excepción de patentabilidad según el artículo 1 de la Ley 6867.** (Ver folios 418 a 444).*

Así, trasladado dicho informe a la empresa solicitante, ésta contesta por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha 12 de enero del 2009, por lo que lo allí expresado fue objeto de un nuevo análisis por parte del examinador técnico, el Dr. German L. Madrigal Redondo, quien dictamina en Acción Oficial No. AC/GMLR08/00045a de respuesta a la contestación del Informe Técnico de fondo No. GLMR08/00045, entre otros aspectos, los siguientes:

“...En conformidad con el análisis detallado en los anteriores apartados 6867, Se rechaza la protección sobre las reivindicaciones de la 1-2, y de la 4 a la 7, por considerarse cambio de uso, yuxtaposición cambio de dimensiones de materia conocida según el artículo 1 de la Ley 6867, y por no cumplir las características de patentabilidad según el artículo 2 de la Ley 6867. Se aprueba la protección de reivindicación 3 que se interpretan como reivindicaciones de producto siempre y cuando se entienda el carácter restrictivo de la materia. Se da por finalizado el trámite

de la presente solicitud quedando en firma desde el momento de la presentación de esta acción oficial, 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 GLMR08/00045. Esta protección rige a partir del 16 de noviembre de 2001... ” (Ver folios del 465 al 470).

Luego de lo cual procede el Registro al dictado de la resolución final, concediendo parcialmente la inscripción de la patente de invención solicitada para la reivindicación 3; y siendo aceptada la tesis en cuanto a la falta de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial para todas las demás reivindicaciones, las cuales fueron tácitamente rechazadas, de conformidad con los requisitos que establece el artículo 2 de la Ley de Patentes, ya que para que una invención sea patentable, se requiere que reúna tres requisitos básicos y esenciales que exige la Ley; a saber:

“ 1)...si es nueva, si tienen nivel inventivo y si es susceptible de aplicación industrial”.

Nótese que respecto a la exigencia de estos requisitos, la doctrina en forma abundante se ha referido a ellos. Así por ejemplo, Salvador D. Bergel señala que:

“ 1) Novedad...En un sentido vulgar, novedoso es aquello que antes era desconocido, mas en materia de patentes la novedad implica un concepto legal, habida cuenta de las dificultades que entraña su caracterización. Puesto que la invención supone un avance de la técnica, se comprende que la novedad que aquello implica no puede ser subjetiva, sino que ha de ser objetivamente determinada...2) El estado de la técnica... Debe destacarse que el acceso al público obsta a que la invención se considere novedosa y, por ende, a que pueda ingresar en la categoría de invención patentable...El estado de la técnica es una expresión complementaria de la novedad, puesto que en general deben entenderse incluidos en él todos aquellos principios

*científicos, reglas prácticas, métodos y conocimientos de toda índole con los que cualquier técnico trabaja a diario, solucionando los problemas que se le plantean. Por lo tanto, es nuevo todo lo que no pertenece al estado de la técnica, mientras que todo aquello que está incluido en ese estado de la técnica debe considerarse que carece de novedad...3) Actividad inventiva...El hecho de atribuir altura inventiva a una nueva regla significa que el técnico normal no habría podido llegar al conocimiento de la misma a partir de los conocimientos que integraban el estado de la técnica a la fecha de la solicitud. La invención debe importar un paso más...4) Aplicación Industrial... El carácter industrial de la invención consiste en la exigencia de que la regla inventiva tenga por objeto una actuación del hombre sobre las fuerzas de la naturaleza. Por ello puede afirmarse que es industrial aquella invención en cuya ejecución han de utilizarse fuerzas o materias de la naturaleza para la obtención de un resultado con entidad física...” (CORREA Carlos (coord.)- BERGEL Salvador- GENOVESI Luis- KORS Jorge- MONCAYO VON HASE Andrés-ALVAREZ Alicia, **“Derecho de Patentes, El nuevo régimen legal de las invenciones y los modelos de utilidad”**, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1999, pp. 15, 16, 18, 19, 21 y 23).*

Además, el dictamen técnico señala que la solicitud contiene materia no patentable, falta de soporte, falta de claridad y falta de unidad de invención que, contravienen lo dispuesto por el artículo 6 de la citada ley, resaltando este Tribunal que los criterios técnicos debidamente fundamentados emitidos por el Dr. German L. Madrigal Redondo, visibles de folios 418 a 444 y del 465 al 470, hacen imposible que la invención propuesta pueda ser concedida de forma total, solo procediendo la concesión respecto de la reivindicación 3, por parte del Registro de la Propiedad Industrial, de conformidad con los artículos 2, 6, 13 y 15 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, así como por lo dispuesto por su Reglamento que es Decreto Ejecutivo No. 15222-MIEM-J de 12 de diciembre del mismo año.

Sobre lo alegado por el recurrente en cuanto a que los conocimientos del Dr. Madrigal no pueden extenderse al punto de realizar exámenes periciales para patentes de aplicación en agroquímicos y agroindustrial, no lleva razón el apelante porque tal como lo cita la prueba para mejor resolver solicitada por este Tribunal y que consta en el expediente de folios 516 al 518, mediante documento de la Dra. Nuria Montero Chinchilla, Presidente del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, claramente indica “...*De lo anterior se desprende que el profesional en Farmacia posee los conocimientos científicos y técnicos, tanto de ciencias básicas como de ciencias aplicadas que le permiten realizar un análisis de patentabilidad respecto de compuestos químicos que no están dirigidos propiamente al consumo o uso humano, sino más bien al agroquímico [...] En síntesis, la postura oficial del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica es que los profesionales en Farmacia están capacitados para realizar análisis de patentabilidad de compuestos agroquímico no destinados al uso o consumo humano.* ”

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a lo anterior, bien hizo la Subdirección del Registro en resolver la concesión parcial de la inscripción solicitada para la reivindicación 3, pues con fundamento en los informes técnicos rendidos por el 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 “**DERIVADOS DE FENETILAMIDA DE ACIDO CARBOXILICO α -OXIGENADOS O α -TIOLADOS**”, no cumple con los requisitos de patentabilidad que establece la Ley para la totalidad de las reivindicaciones solicitadas, 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 Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las trece horas con cuarenta minutos del diecinueve de febrero del dos mil nueve, la que en este acto se confirma.

SEXTO. 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 No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 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 Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las trece horas con cuarenta minutos del diecinueve de febrero del dos mil nueve, la que en este acto se confirma. 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.-**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

NOVEDAD DE LA INVENCION

UP: INVENCION NOVEDOSA

TG: INVENCION

TNR: 00.38.04

NIVEL INVENTIVO

TG: INVENCION

TNR: 00.38.05