



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0715-TRA-PI

Solicitud de Inscripción de la Patente de Invención “NUEVOS COMPUESTOS 2-PIRIDINILETILBENZAMIDA”

BAYER CROPSCIENCE S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 8197)

Patentes

VOTO N° 370-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas del doce de mayo de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno cuatrocientos ochenta y siete novecientos noventa y dos, en su condición de apoderada especial de la sociedad **BAYER CROPSCIENCE SA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las nueve horas cincuenta y un minutos del dieciocho de setiembre de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha diecisiete de enero de dos mil seis, la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en su condición de apoderada especial de la sociedad **BAYER CROPSCIENCE** presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial, solicitud de inscripción de la Patente de Invención denominada “**NUEVOS COMPUESTOS 2-PIRIDINILETILBENZAMIDA**” . Se reivindica prioridad de la solicitud número PCT/ EP2004/009145 presentada el día 19 de julio de 2004, que a su vez reivindica la prioridad de la solicitud EP 03356116.8 del día 25 de julio de 2003. La clasificación internacional de la solicitud de patente es **C07D 213/00**, el



sector de la invención es Química/Metalurgia.

SEGUNDO. Que una vez publicada la solicitud de mérito, en el Diario La Prensa Libre el día catorce de junio de dos mil seis y en las ediciones del Diario Oficial La Gaceta números 118,119 y 120 de los días 20, 21 y 22 de junio de 2006, se concede el término de un mes para oír oposiciones a partir de la primera publicación. En dicho plazo no se presenta oposición alguna.

TERCERO. Que una vez hecha la publicación de ley, mediante el **Informe Técnico de Fondo** de la solicitud de patente número 8197, el examinador designado al efecto, se pronunció sobre el fondo, denegando la solicitud de la patente pretendida, por las siguientes razones: “(...) A. *Respecto a la novedad: Con base en el Artículo 2, Ley 6867 se concluye de este análisis parcial, que la materia comprendida en las reivindicaciones 1-21 no es nueva con respecto a D6, en las reivindicaciones de la 1-5 y 7-11 no es nueva con respecto a D1 y en las reivindicaciones 1-3 6-8 y 11 no es nueva con respecto a D7(...)*Respecto al nivel inventivo La materia contenida en las reivindicaciones de la 1 a la 21 de la solicitud en cuestión no es novedosa con respecto a D1, D6 y D7 por lo que tampoco se considera inventiva con respecto a estos documentos (...) Por lo tanto con base en el Art 2, Ley 6867 y el Art 4, Reglamento 15222-MIEM-J se concluye que la invención en cuestión no cumple con el requisito de Nivel Inventivo.(...) Observaciones Se analiza la solicitud de patente con base en el Art 13, Ley 6867. Se deniega la protección de la materia contenida en la solicitud en su estado actual...”

El Informe en mención, fue notificado por el Registro al apoderado especial de la empresa solicitante mediante la resolución de las nueve horas con cincuenta y dos minutos del cuatro de julio de dos mil trece, concediéndole al solicitante un plazo de un mes a efecto de que manifestara lo que tuviese a bien con respecto al Informe citado, siendo, que la solicitante, mediante escritos presentados ante el Registro los días 05 y 22 de agosto de 2013 respectivamente, solicita prórroga para presentar la contestación del informe técnico. El



Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las nueve horas treinta y tres minutos del veintitrés de agosto de dos mil trece le concede una última prórroga, no obstante la solicitante no presenta contestación a las objeciones a dicho informe técnico y mediante escrito presentado de fecha 09 de setiembre de 2013 la solicitante indica que dado que a la fecha no ha sido posible dar contestación al informe pericial, se proceda con el dictado de la resolución de fondo.

CUARTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las nueve horas cincuenta y un minutos del dieciocho de setiembre de dos mil trece, señaló lo siguiente: “(...) **POR TANTO I. Denegar la solicitud de Patente de Invención denominada “NUEVOS COMPUESTOS 2-PIRIDINILETILBENZAMIDA y ordenar el archivo del expediente respectivo (...)**” **NOTIFÍQUESE.**”

QUINTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 03 de octubre de 2013, la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en su condición de apoderada especial de la empresa **BAYER CROPSCIENCE S.A**, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las trece horas cincuenta y seis minutos del cuatro de octubre de dos mil trece, admitió el recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce esta Instancia.

SETIMO. 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, o a la invalidez 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 el Juez Suárez Baltodano , y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS

Que en el Informe técnico concluyente de la solicitud de patente número 8197, rendido por la PH.D Jéssica M Valverde Canossa, indica que la solicitud no cumple con los requisitos de patentabilidad en cuanto a novedad y salto inventivo (Ver folios 201-202)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter para la resolución de este asunto.

TERCERO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA. Basándose en el dictamen pericial emitido en el **Informe Técnico** de la solicitud de patente número 8197, suscrito por la doctora Jéssica Valverde Canossa, examinadora de fondo, referente a la solicitud de patente de invención denominada “**NUEVOS COMPUESTOS 2-PIRIDINILETILBENZAMIDA**” y el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 de 25 de abril de 1983, el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, concluye que resulta procedente denegar la inscripción de la patente de invención solicitada.

Por su parte, la apelante a pesar de que recurrió la resolución final, no expresó agravios dentro de la interposición, como en la audiencia conferida de 15 días realizada por este Tribunal, a la sociedad recurrente.

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. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo.**

No obstante, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral entrar a conocer la integridad del expediente sometido a estudio se entra a conocer del fondo del asunto.

La Ley de Patentes de Invención, ha adoptado la metodología común en el Derecho Comparado para determinar que una invención es patentable, utilizando al efecto tres tipos de criterios:

A) Requisitos positivos de patentabilidad. Son a los que se refiere el artículo 2 inciso 1 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, al establecer que para la concesión de una patente debe cumplir con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial.

B) Condiciones negativas de patentabilidad: Se refiere a las condiciones que impiden que una invención sea patentable, que incluye la enumeración de casos en que se considera que no existe una invención y que nuestra Ley las señala en el artículo 1 inciso 2.

C) Las excepciones a la patentabilidad: O sea extremos que conducen a que, aunque exista invención, ésta sea tenida por no patentable. Se trata de los casos contemplados en el artículo 1 inciso 3 de la Ley, en los que existe invención, pero respecto de los cuales, motivos de política legislativa llevan a negar el patentamiento.



Este Tribunal conforme al análisis anterior, acoge el informe técnico en cuanto a los requisitos positivos de patentabilidad. En dicho Informe se señaló en cuanto a la novedad, que la materia comprendida en las reivindicaciones 1-21 no es nueva con respecto a D6; que las reivindicaciones de la 1-5 y 7-11 no comprenden materia nueva, que con respecto a D1 y en las reivindicaciones 1-3 6-8 y 11 la materia comprendida no es nueva con respecto a D7. En cuanto al nivel inventivo se indica que la materia contenida en las reivindicaciones de la 1 a la 21 de la solicitud en cuestión no es novedosa con respecto a D1, D6 y D7 por lo que tampoco se considera inventiva con respecto a estos documentos. Concluyendo en dicho informe el examinador que la solicitud no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 6867.

En el presente caso, 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 de 25 de abril de 1983, lo anterior en virtud del Informe técnico concluyente de la solicitud de patente número 8197 visible a folios 197 a 203, toda vez que la patente solicitada no cumple con los requisitos de novedad y salto inventivo.

Nótese que en el informe concluyente, la examinadora indicó lo siguiente: “[...] A. Respecto a la novedad: Los siguientes documentos afectan la novedad de la solicitud según se detalla: D1) Se divulga un compuesto de la fórmula A(F78), específicamente N-[2-(2-piridinil)etil]-2-nitrobenzamida (F36), ejemplo 77) que afectan la novedad de las reivindicaciones 1-5 y 7-11 de la solicitud en cuestión. D6) Fue publicado en el 18.02.2004 pero tiene una prioridad anterior a la solicitud en cuestión: 12/08/2002. Este documento es una solicitud en trámite ante el Registro de Propiedad Industrial de Costa Rica que está comprendida en el estado de la técnica según el Art 2, inciso 3, Ley 6867. El material divulgado en R1 de D6 se superpone a la materia divulgada en las reivindicaciones de la 1 a la 21 de la solicitud en cuestión. D7) Divulga en C8, ejemplo 7 el compuesto 2,5-bis(2,2,2,-trifluoroethyl)-N-[1-(2-pyridyl)-ethyl] benzamide. Este compuesto afecta las reivindicaciones de la 1-3,6-8-11. (...) A.



Respecto al nivel inventivo: (...) En D2 se divulgan compuestos N-[2-[3-cloro-5-(trifluorometil) -2-pyridinil]etil]-banzamida (F32) de fórmula general (lq); se divulga específicamente N-[2-[3-cloro-5-(trifluorometil)-2-pyridinil] etil]-2,6-diclorobenzamida (F35:Ejemplo 5). Las características técnicas diferenciadoras entre la invención en cuestión y D2 son que en D2, R1 oXo no representan un haloalquilo. El problema técnico que se debe resolver para pasar de D2 a la invención en cuestión, dado no existe una característica técnica especial o característica estructural distintiva, para proveer más fungicidas del tipo N-[2-(2-pyridinil)etil]-benzamida lo cual no tiene actividad inventiva dado que: Consultando el arte previo, en D3 se divulgan compuestos usados como fungicidas fitopatogénicos. Se divulgan compuestos del tipo N[2-[sustituido)-2pyridinil]metil] benzamida(fórmula la), específicamente N-[2-3-cloro-5-trifluorometil)-2-pyridinil]metil}}-2,6-diclorobenzamida (compuesto 21) y N-[2-(3,5-dicloro)-2 pyridinil]metil}}-2,6 diclorobenzamida, los cuales poseen actividad fungicida (F32). Se divulga además un método de aplicación tanto en semillas, plantas o su hábitat (página 7:L28-30). Por lo tanto no sería claro para un experto que el concepto divulgado en el ejemplo 5 en D2:N-{2-[3-cloro-5-(trifluorometil)-2-pyridinil]etil-2-6-diclorobenzamida, también tendría alguna actividad fungicida. De igual manera esta suposición también se hubiese anticipado por lo divulgado en D4 (C1:Ñ39-C2:L6) y D5 (C1:L39-C2:L20) donde se divulgan compuestos derivados de N-[2-(2-heterocicliil) etil]-benzamida con actividad fungicida que pueden sustituirse en el heterociclo con sustituyentes halo-y alquilos y alcoxi de cadena corta entre otros (C1:L66-C12:L24 en D4 t C13:L57-C14:L20 en D5). En la etapa europea el solicitante entregó una prueba sobre la actividad biológica del compuesto en el ejemplo 2 (anexo 2), el cual es evidentemente más efectivo frente a *Alternaria brassicae* (Ensayo A) y *Botrytis cinerea* (Ensayo D). Sin embargo no presenta pruebas para los Ensayos By C. Con estas pruebas se entiende que el problema a resolver sería proveer compuestos selectivos para combatir hongos *Alternaria brassicae* (Ensayo A) y *Botrytis cinérea* (Ensayo D), esto incluye sólo a los ejemplos 1-5, 9-13, 16, 18-19-21, 28, 34,38, 40-41, 43, 45,47, 49,-63, 37-68.”



Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal estima que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la apoderada especial de la sociedad **BAYER CROPSCIENCE SA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las nueve horas cincuenta y un minutos del dieciocho de setiembre de dos mil trece, la cual 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 y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en su condición de apoderada especial de la sociedad **BAYER CROPSCIENCE SA** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las nueve horas cincuenta y un minutos del dieciocho de setiembre de dos mil trece,, la cual en este acto se confirma, rechazándose la inscripción de la patente de invención solicitada. 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Inscripción de la Patente de Invención

TG. Patente de invención

TNR. 00.39.55