



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0342-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la patente “RESOLUCION DE SAL QUIRAL”

PFIZER PRODUCTS INC, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 7116)

[Subcategoría: Patentes, dibujos y modelos]

VOTO N° 989-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las diez horas con diez minutos del veintisiete de agosto del dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Luis Diego Castro Chavarría, mayor, casado, abogado, titular de la cédula de identidad número uno seiscientos sesenta y nueve-doscientos veintiocho, como apoderado especial de la compañía **PFIZER PRODUCTS INC**, sociedad organizada según las leyes de los Estados Unidos de América, domiciliada en Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las diez horas con tres minutos del veintisiete de octubre del dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiuno de octubre de dos mil tres, el Licenciado Luis Diego Castro Chavarría, apoderado especial de la compañía **PFIZER PRODUCTS INC**, solicitó la entrada en fase nacional de la patente tramitada según los cánones del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), titulada “**RESOLUCION DE SAL QUIRAL**”.



SEGUNDO.. Que una vez publicado el edicto de ley, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las ocho horas con cuatro minutos del diecisiete de abril del dos mil ocho, previno al solicitante depositar la suma quinientos veinticinco dólares.

TERCERO. Que una vez verificado el dictamen pericial, por la perito designada por el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, se dispuso rechazar la invención, por no cumplir con los requisitos básicos de patentabilidad, informe del cual se le dio audiencia al solicitante por el plazo de un mes, para que formulara sus alegaciones, mediante resolución de las catorce horas con veintisiete minutos del diecisiete de junio del dos mil ocho.

CUARTO. Que una vez contestada la audiencia antes dicha por el gestionante, mediante escrito presentado el día veintitrés de julio de dos mil ocho, haciendo sus manifestaciones respecto al informe pericial y habiendo la perito designada rendido las valoraciones pertinentes a tales manifestaciones, mediante resolución dictada a las diez horas con tres minutos del veintisiete de octubre de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención dispuso, en lo conducente, lo siguiente: *“POR TANTO Con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Patentes... se deniega la solicitud de Patente de Invención denominada **“RESOLUCIÓN DE SAL QUIRAL”**: (...) NOTIFÍQUESE”*.

QUINTO. Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintisiete de noviembre de dos mil ocho, el Licenciado Luis Diego Castro Chavarría, como apoderado especial de la empresa **PFIZER PRODUCTS INC**, interpuso recurso de apelación contra la resolución de las diez horas con tres minutos del veintisiete de octubre de dos mil ocho, formulando agravios mediante memorial presentado el día diecisiete de junio de dos mil nueve, ante esta Segunda Instancia

SEXTO. 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 Jiménez Sancho y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la manera en que será resuelto este asunto, no hace falta exponer un elenco de hechos con los caracteres de probados y no probados.

SEGUNDO. AGRAVIOS DEL APELANTE. Mediante memorial presentado el día diecisiete de junio de dos mil nueve, ante esta Segunda Instancia, el **Licenciado Luis Diego Castro Chavarría**, en representación de la empresa **PFIZER PRODUCTS INC**, formuló agravios en contra de la resolución venida en alzada, argumentando, en lo que interesa, lo siguiente: *“...Finalmente, es importante mencionar que nuestra normativa establece solamente un único momento procesal para manifestarse en cuanto a un estudio de fondo, por lo que cualquier omisión, error o inconsistencia que contenga dicho estudio deja en clara indefensión al solicitante, pues no existe ninguna otra manera de rebatirlo o solicitar que se realice uno nuevo. Una vez indicado lo anterior y después de analizar la normativa y lineamientos se desprende que el dictamen pericial efectuado para la presente solicitud de patente de invención posee serias inconsistencias y carece de una debida fundamentación en ciertos apartados. Hago referencia al informe AQC08/016 y la contestación a nuestra respuesta del mismo. La examinadora objeta las modificaciones hechas a las reivindicaciones originales principalmente por considerarlas insuficientemente limitadas en su alcance. Por lo anterior, continúa la examinadora sin realizar ningún exámen en cuanto a los requisitos esenciales de patentabilidad con lo cual coloca a mi representada en un estado de indefensión (...) Ruego tomar nota a este*



Tribunal que cancelo en este acto todas las reivindicaciones excepto la número 16, la cual se mantiene como la única reivindicación de esta solicitud de patente de invención...” Por su parte el Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución recurrida venida en alzada señaló en su Considerando Tercero lo siguiente: “(...) *Vistas las manifestaciones del solicitante, mediante acción oficial número AC/AQG08/0016, la Dra Alejandra Quintana Guzmán establece que se deniega la presente solicitud, ya que no se limitaron los compuestos según lo solicitado en el informe pericial y en la entrevista (...). Por lo que con sujeción a lo dispuesto en Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad N° 6867, como su Reglamento; lo procedente es denegar la solicitud de Patente de Invención denominada “RESOLUCIÓN DE SAL QUIRAL”.*”

Según consta a folio 204 del expediente, la perito designada por el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, Dra. Alejandra Quintana Guzmán, al valorar las características de patentabilidad de las reivindicaciones, resolvió que: “(...) *En conformidad con el análisis detallado en los anteriores apartados se rechaza la protección sobre las reivindicaciones números 18 a la 23 al no cumplir con el requisito de aplicación industrial y al contener materia no patentable en el territorio costarricense. En conformidad con el análisis detallado en los anteriores apartados se deberá proceder al fraccionamiento de la solicitud para posibilitar el análisis de patentabilidad.*”

De dicho estudio de fondo que consta a folios 186 a 204 del expediente, se desprende además que se previene al solicitante sobre el fraccionamiento de la solicitud para continuar con el análisis de patentabilidad ya que se determina que la solicitud en sus reivindicaciones 1 a la 17 y 24 a la 26, no poseen unidad de invención (folio 193), se advierte asimismo de la falta de unidad en la invención, se sugiere hacer la división según los productos de interés que posean soporte en la descripción.

Del relacionado dictamen pericial, se dio traslado al recurrente para que ejerciera su defensa



y manifestara sus observaciones, alegando dicha parte que procedía a modificar en el acto las Reivindicaciones originalmente aportadas en la solicitud de registro de patente de invención, y para ello aportó un juego de reivindicaciones, haciendo la aclaración que con dicha modificación se pretende dar un sentido más restrictivo a las reivindicaciones, por lo que de ninguna manera se amplía el espectro de protección de la solicitud original, ni se pretende proteger cosas distintas de las reivindicaciones originalmente, al respecto, la perito referida mediante acción oficial No. AC/AQG08/0016, en contestación a lo alegado por el recurrente indicó : “... *En conformidad con el análisis detallado... Se rechaza la solicitud porque no se limitaron los compuestos según fue solicitado en el informe pericial y en la entrevista. Según lo establece el artículo 13 inciso 4 de la Ley 6867, si pese a la respuesta del solicitante no se satisfacen las condiciones previstas, se denegará la concesión de la patente. Se da por finalizado el trámite de la presente solicitud quedando en firme 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 AQG08/0016...*” , razón por la cual el Registro **a quo**, resolvió denegar la solicitud formulada, pues en definitiva, el criterio del experto, en este caso no controvertido, resulta de innegable vinculación en esta materia.

En el presente asunto resulta importante señalar que respecto del alegato vertido por el apelante visible a folio 253 del expediente, en torno a que cancela todas las reivindicaciones, excepto la número 16, la cual se mantiene como la única reivindicación de la solicitud de patente, es dable advertir que dicha solicitud es improcedente en este estado procesal. Nótese que a folio 233 del expediente la perito nombrada al efecto en relación a este tema de la reivindicación número 16 expresamente señala: “(...) *La materia contenida en las reivindicaciones independientes 16, 19, 20 y 21 se encuentra aparentemente también incluida en los documentos citados anteriormente. Se resalta el hecho de que al no realizarse la limitación de la solicitud no es posible determinar los criterios en forma completa ya que es una tarea imposible de realizar. La no modificación a la solicitud origina el rechazo de la*



misma debido a la imposibilidad de determinar los criterios de patentabilidad en forma completa...”, razón por la con fundamento en el dictamen pericial señalado, se concluye que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al denegar la solicitud de inscripción de la patente denominada “**RESOLUCIÓN DE SAL QUIRAL**”.

TERCERO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Este Tribunal estima que la resolución recurrida se encuentra ajustada a Derecho, lo único procedente es rechazar el *Recurso de Apelación* presentado por el Licenciado Luis Diego Castro Chavarría, como apoderado especial de la empresa **PFIZER PRODUCTS INC**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las diez horas con tres minutos del veintisiete de octubre del dos mil ocho, la cual se confirma en este acto.

CUARTO. 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 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo Nº 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Luis Diego Castro Chavarría, como apoderado especial de la empresa **PFIZER PRODUCTS INC**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las diez horas con tres minutos del veintisiete de octubre del dos mil ocho, la cual se confirma en este acto. 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.-**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortíz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

RECURSO CONTRA DENEGACIÓN DE LA PATENTE

TG: DENEGACIÓN DE LA PATENTE

TNR: 00.39.99