

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2016-0468-TRA-PI

Solicitud de patente de invención “FORMA CRISTALINA 1 DE 2-((r)) -2-METILPIRROLIDIN-2-IL)-1H-BENZIMIDAZOL-4-CARBOXAMIDA”

ABBVIE BAHAMAS LTD., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2015-0234)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO 0169-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con veinte minutos del veintiuno de abril de dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la doctora **Alejandra Castro Bonilla**, mayor, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-880-194 en su condición de apoderada especial de la empresa **ABBVIE BAHAMAS LTD**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Bahamas, domiciliada en Sassoon House, Shirley Street & Victoria Avenue, New Providence, Nassau, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las once horas cuarenta y siete minutos del doce de mayo de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 7 de mayo de 2015, la licenciada **Alejandra Castro Bonilla**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la concesión de la patente tramitada según los cánones del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes bajo el número PCT/US2008/079441, denominada **“FORMA CRISTALINA 1 DE 2-((r)) -2-METILPIRROLIDIN-2-IL)-1H-BENZIMIDAZOL-4-CARBOXAMIDA”**.

SEGUNDO. Que mediante auto de las 10:36 minutos del 08 de mayo de 2015, que es rechazo de plano el Registro resolvió lo siguiente “(...) *Después de analizar la materia presentada por el solicitante en comparación con la materia presentada en la solicitud madre, tenemos que la materia comprendida en el juego reivindicatorio de la solicitud actual, es exactamente la misma materia presentada y analizada en la solicitud madre 11368, cabe aclarar que este juego reivindicatorio fue analizado en el Informe Técnico Preliminar fase 2 y que en ninguno de los Informes Técnicos realizados se objetó unidad de invención por lo que no se justifica de ninguna manera la presentación de una solicitud divisional de esta solicitud. En razón de lo anterior, se recomienda el rechazo de plano de la solicitud 2015-0234...*”

TERCERO. Que una vez analizada la relacionada solicitud, el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las once horas cuarenta y siete minutos del doce de mayo de dos mil quince, dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “... **POR TANTO** Con fundamento en las razones expuestas y citas de ley, se resuelve: **I-RECHAZAR DE PLANO** la solicitud de la Patente de Invención número 2015-0234, denominada “**FORMA CRISTALINA I DE 2-((r))-2-METILPIRROLIDIN-2-IL)-1H-BENZIMIDAZOL-4-CARBOXAMIDA**”. **II.** Ordenar la devolución del 50 % de la tasa de presentación pagada. Comuníquese esta resolución a los interesados ...”.

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 3 de junio de 2015, la licenciada **Alejandra Castro Bonilla**, en representación de la empresa, **ABBVIE BAHAMAS LTD** interpuso recurso de apelación contra la resolución citada y en virtud de ser admitido el de apelación conoce este Tribunal de alzada.

QUINTO. A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. 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.

SEGUNDO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA. ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. El Registro de la Propiedad Industrial deniega la concesión de la patente solicitada, indicando en lo que interesa: *“(...) Si bien en este momento procesal el solicitante está facultado para presentar una solicitud divisional, se observa en este caso que no se trata de una solicitud con tal característica sino más bien, una segunda presentación de una solicitud ya tramitada en esta Oficina, por lo que resulta improcedente volver a analizar características técnicas e una solicitud divisional que son idénticas a las analizadas en la solicitud originaria (...) De esta manera , una solicitud que se presente como divisional pero en la que el juego reivindicatorio contiene las mismas reivindicaciones de la “solicitud madre”, debe ser rechazada de plano previa recomendación fundamentada y motivada al respecto por parte de un examinador de fondo, tal como sucede en el presente asunto...”*

La recurrente presenta recurso de apelación, alegando que la solicitud se presenta en calidad de divisional del expediente 11368, adjuntando un nuevo pliego reivindicatorio que constituye materia divisional de la patente madre, señala que el estudio de fondo hecho por la doctora Lara fue sobre un pliego reivindicatorio distinto que en efecto ya fue estudiado, pero que el presentado si bien se origina de la madre constituyen materia divisional. Alega violación al derecho constitucional establecido en el artículo 47 de la Constitución Política así como una contravención al sistema jerárquico de la pirámide de Kelsen el cual reconoce la superioridad supra legal de normas contenidas en la Constitución Política y las leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa. Continúa manifestando que el Registro no puede mediante un rechazo ad portas concluir que la patente no es divisional y que se trata de la misma materia patentable,

siendo que el Registro se encuentra en la obligación constitucional de tramitar y acoger de nuevo el proceso de inscripción de patente. Concluye que las reivindicaciones son distintas a las reivindicaciones presentadas originalmente en la solicitud madre y además son distintas a las reivindicaciones estudiadas en el examen de la solicitud madre, indicando que las reivindicaciones que se acompañan deben ser aceptadas para su estudio de fondo. Solicita finalmente, se dé trámite al recurso de revocatoria aceptando el pliego reivindicatorio.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Revisado el presente asunto, debe este Tribunal mantener lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial.

Bajo ese conocimiento la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, Ley 6867, contempla la posibilidad de hacer la **división** de una solicitud de Patente en dos de sus normas; primero, en el artículo 8.2 según el cual “... *el solicitante podrá dividir su solicitud en dos o más fracciones...*” y segundo en el artículo 13.3, que permite al solicitante una vez notificado el Informe Técnico, que en el plazo de un mes pueda modificar o dividir su solicitud en respuesta a las objeciones planteadas por el examinador. En ambos casos el gestionante está facultado para presentar una solicitud divisional.

En el presente caso, tal y como lo indicara el Órgano a quo se observa que no se trata de una solicitud con alguna de las posibilidades legales antes citadas, sino más bien de una segunda presentación de una misma solicitud ya tramitada en esa Oficina, lo cual incumple con lo establecido en el artículo 8.2 y en el artículo 13.3 de la ley citada. Nótese que no se está en presencia de un fraccionamiento de la solicitud originalmente presentada, ni derivada de la corrección a partir del análisis del Informe Técnico. Las reivindicaciones originales fueron objetadas en el informe preliminar por el examinador. Al respecto, en el presente expediente la examinadora doctora Lara Aguilar, mediante minuta de rechazo de plano, de fecha 08 de mayo de 2015, le indicó a la solicitante y aquí recurrente lo siguiente:

*“Una solicitud divisional como su nombre lo indica, busca **dividir** la “solicitud original”, en razón de la existencia de dos o más objetos inventivos no relacionados entre sí y que por lo*

tanto impide el cumplimiento del requisito de unidad de invención; por ende y bajo ninguna circunstancia se tomará en esta oficina una solicitud divisional como una “segunda oportunidad” para que una solicitud anterior que no logró la protección que pretendía sea nuevamente analizada. Después de analizar la materia presentada por el solicitante en comparación con la materia presentada en la solicitud madre, tenemos que la materia comprendida en el juego reivindicatorio de la solicitud actual, es exactamente la misma materia presentada y analizada en la solicitud madre 11368, cabe aclarar que este juego reivindicatorio fue analizado en el Informe Técnico Preliminar fase 2 y que en ninguno de los Informes Técnicos realizados se objetó unidad de invención por lo que no se justifica de ninguna manera la presentación de una solicitud divisional de esta solicitud. En razón de lo anterior, se recomienda el rechazo de plano de la solicitud 2015-0234, con fundamento en lo establecido en el Manual de Examinadores del Régimen especial de propiedad industrial...”

Por lo expuesto, avala este Tribunal, lo resuelto por el Registro al indicar que “(...) De esta manera, una solicitud que se presente como divisional pero en la que el juego reivindicatorio contiene las mismas reivindicaciones de la “solicitud madre”, debe ser rechazada de plano previa recomendación fundamentada y motivada al respecto por parte de un examinador de fondo...”, tal y como sucedió en el caso que nos ocupa, por lo que no es dable pedir una divisional sobre reivindicaciones que ya fueron analizadas.

A.- SOBRE LA VALIDEZ DE LA FIGURA DEL RECHAZO DE PLANO EN MATERIA DE PATENTES DE INVENCIÓN. La figura del rechazo de plano se encuentra regulada vía Reglamento, propiamente en el artículo 15 inciso 3 del Reglamento a la Ley de Patentes, el cual establece lo siguiente:

“... 3. En el caso de solicitudes manifiestamente infundadas que contravengan los requisitos establecidos en los artículos 1 y 2 de la Ley, el Registro procederá a rechazarlas de plano, mediante resolución razonada, concediendo la devolución del 50% de la tasa de presentación pagada.”

Asimismo, existe el Reglamento para la Contratación de Examinadores Externos para la Oficina de Patentes del Registro de la Propiedad Industrial (Reglamento. No 12-2010 del 18 de marzo de 2010 correspondiente al Acuerdo J135 de la Junta Administrativa del Registro Nacional, tomado en la Sesión Ordinaria No. 12-2010, celebrada el día 18 de marzo de 2010), que indica en sus artículos 4 y 5 lo siguiente:

*“Artículo 4°—**Propósito del cargo.** El examinador deberá ejecutar labores que exijan la aplicación de conocimientos teóricos y prácticos según la formación profesional, criterio experto y las necesidades de inscripción que se presenten en el Registro, revisando, evacuando consultas, dando recomendaciones y determinando mediante un informe técnico, si procede el otorgamiento total o parcial, **rechazo de plano** o denegatoria de las solicitudes planteadas por los usuarios. Lo anterior en aplicación de la Ley, la normativa nacional e internacional vigente y las directrices e instrucciones emanadas del Registro.”* (Lo subrayado y en negrita es nuestro)

*“Artículo 5°—**Responsabilidades del examinador.** El examinador deberá:*

*a) Evaluar las solicitudes de inscripción correspondientes al área específica de ejecución, analizando la documentación pertinente, ejecutando los procesos establecidos y aplicando las leyes relacionadas, a fin de determinar si procede el **rechazo de plano**, otorgamiento total o parcial, o denegatoria de la solicitud presentada.*

...

h) Recomendar y efectuar las correcciones necesarias a las solicitudes presentadas aplicando la normativa vigente, con el fin de finiquitar el trámite presentado ante el Registro.” (Lo subrayado y en negrita es nuestro)

Como se observa, la Ley de Patentes de Invención ni su Reglamento, desarrolla una norma procedimental que regule la figura del rechazo de plano.

En materia jurisdiccional el rechazo de plano (rechazo liminar o *in limine*) de una demanda es la facultad que tienen los Jueces para declarar su improcedencia sin necesidad de correr traslado de la misma a la otra parte, luego de evaluar que resulta manifiestamente improcedente o infundada y que no corresponde que la materia planteada sea vista a través del proceso judicial que se buscaba iniciar, sin perjuicio de acudir a otro.

En materia administrativa podríamos parafrasear que el rechazo de plano de una solicitud es la facultad que tiene la Administración Pública para declarar su improcedencia sin necesidad de darle el trámite correspondiente a una solicitud del administrado (en este caso una solicitud de concesión de una patente de invención), luego de evaluar que resulta manifiestamente improcedente o infundada y que no corresponde que la materia planteada sea vista a través del proceso administrativo que se buscaba iniciar.

La Oficina de Patentes debe utilizar la figura únicamente cuando resulta evidente que se trata de casos de materia no patentable (sea que la ley no considera como invenciones) y asimismo, las exclusiones de patentabilidad, según lo establecido en el artículo 1° de la Ley de Patentes de Invención.

En cuanto a los aspectos meramente formales resulta claro que, la figura no se utiliza con esa característica, ya que para este tipo de objeciones la Oficina realiza una prevención, y posteriormente utiliza la figura del desistimiento y del abandono en caso de incumplimiento de la prevención efectuada.

En el presente caso nos encontramos con un rechazo de plano sustentado en un informe jurídico por parte de la examinadora de planta. Es criterio de este Tribunal que, para aplicar esta figura, el acto que así lo dicte debe ser absolutamente claro en cuanto a las razones que lo motivan, a efectos que el solicitante conozca el porqué de la decisión y si para ello se respalda en un criterio técnico, este a su vez debe indicar ese porqué.

Otro aspecto a considerar en esta hipótesis es si el dictamen (minuta de rechazo de plano) emitido en esta fase debe de notificarse o no a la parte solicitante. En ese sentido debe señalarse, que este dictamen o recomendación, a criterio de este Tribunal, la autoridad registral, no tiene la obligación de notificarlo, pues se está en una fase previa no de fondo. Lo que si resulta vital para la validez y eficacia de lo que se resuelva es que dicho dictamen sea claro para que la autoridad Registral, en este caso la Oficina de Patentes de Invención del Registro de la Propiedad Industrial, tenga los elementos suficientes para definir si la figura del rechazo de plano opera y le faculta así ordenarlo.

Cabe reiterar que el acto administrativo que se dicte en esos términos, sea la resolución de rechazo de plano emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, debe ser igualmente comprensivo para el solicitante, quien tiene la potestad de recurrirlo o no.

Bajo este contexto no se le genera ninguna indefensión a la parte, dado que, como se indicó tiene abierta la posibilidad de exponer su disconformidad ante la primera y segunda instancia, contra la resolución de rechazo de plano emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, haciendo uso de los recursos de revocatoria y apelación, respectivamente.

Puede agregarse a este discernimiento que, vía revocatoria, el solicitante tiene la opción de adecuar de alguna u otra forma el cuerpo reivindicatorio y que eventualmente podría generar llevarlo al estudio de fondo.

B.- SOBRE LA SOLICITUD DIVISIONAL DE LA PATENTE INICIAL. NORMATIVA APLICABLE. En relación a este tema el tratadista Guillermo Cabanellas de las Cuevas menciona que: *“... en el Convenio de París artículo 4G), la solicitud que no cumple con el requisito de unidad de la invención es llamada “solicitud compleja”, y cada solicitud resultante de la división es llamada “solicitud divisional”. En la legislación española se habla de “solicitudes divisionarias”.*

*... Las solicitudes divisionales mantienen la misma fecha de presentación o prioridad atribuible a la solicitud original. ... Para que una solicitud reciba el tratamiento de solicitud divisional, preservando la fecha de presentación o prioridad de la solicitud dividida, deberá limitarse a reformular el contenido de la solicitud original, no incluyendo reivindicaciones que expandan el ámbito de las solicitudes divisionales más allá del previsto en la solicitud original ... Sí, durante el curso del procedimiento, la Administración Nacional de Patentes determinare que la solicitud debe ser dividida, por lo motivos examinados en este apartado, el solicitante deberá proceder a formular las correspondientes solicitudes divisionales dentro del término de treinta días desde la notificación de esa determinación, bajo el apercibimiento de tenerse por abandonada la solicitud. ...” (CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, **Derecho de las patentes de invención, Heliasta, Buenos Aires, 2004, Tomo II, p.p. 161 a 1163**). (el subrayado no es del original*

Como consecuencia de lo anterior considera necesario este Tribunal, resaltar que en nuestra Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, Ley 6867 del 25 de abril de 1983, publicada en el diario oficial La Gaceta 111 del 13 de junio de 1983, y sus reformas, se encuentra regulada la figura de la “solicitud divisional de concesión de patente”, específicamente, en el artículo 8 inciso 2, artículo 13 inciso 3, de la ley citada, y también en el numeral 19 incisos 3, 4 y 5 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo 15222, de 12 de diciembre de 1983, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 49 del 8 de marzo de 1984, que en lo conducente establecen lo siguiente:

“Artículo 8º.- Modificación, división y retiro de la solicitud.

...

2.- El solicitante podrá dividir su solicitud en dos o más fracciones, pero ninguna de ellas podrá implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en la solicitud inicial. Cada solicitud fraccionaria se beneficiará con la fecha de presentación de la solicitud inicial”.

“Artículo 13º.- Examen de Fondo.

...

3. En caso de observarse que no se han cumplido las condiciones del párrafo 1º, el Registro de la Propiedad Industrial lo notificará al solicitante para que presente, dentro del mes siguiente, sus observaciones, y en su caso divida la solicitud, con observación de lo prescrito en el artículo 8º”.

“Artículo 19.- Examen de Fondo.

...

3. En caso de división de la solicitud, cada solicitud fraccionaria se organizará como expediente independiente. El solicitante deberá presentar los documentos duplicados o modificados que fueren necesarios para completarlas; así como el comprobante de pago de tasa de presentación de cada una.

4. ... Cuando la observación notificada al solicitante por el Registro se funde en la falta de unidad de la invención, el solicitante podrá dividir su solicitud en dos o más solicitudes fraccionarias que se organizarán como expedientes independientes. El solicitante deberá presentar los documentos duplicados o modificados que fueren necesarios para completar cada solicitud fraccionaria, y acompañar los comprobantes de pago de la tasa de presentación por cada una de las solicitudes fraccionarias, deduciendo el monto de la tasa pagada por la solicitud inicial.

...

5. En caso de división de la solicitud, a causa de una objeción por falta de unidad de invención, se aplicará a cada una de las solicitudes fraccionarias, lo señalado en el inciso 3 párrafo 3º de este artículo. ...”.

De la cita doctrinaria y la normativa supra citada, se concluye que una solicitud divisional puede someterse a su calificación, cuando sea una fracción de la solicitud inicial, en el tanto mantenga la unidad, con las limitaciones explicadas; o bien cuando el perito examinador haya hecho su

trabajo de fondo, posibilitando que el solicitante haga sus observaciones y proponga las divisionales que considere. En este último caso deberá cumplir con las mismas disposiciones contenidas en el artículo 8 antes mencionado.

En tratándose de una solicitud divisional de patente, el solicitante no podrá aportar materia nueva o bien procurar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en la solicitud inicial. Esa solicitud fraccionaria se beneficiará con la fecha de presentación de la solicitud inicial.

En cuanto a los agravios se debe señalar que tal y como ha quedado indicado en el presente caso nos encontramos con un rechazo de plano sustentado en un informe jurídico por parte de la examinadora de planta, en el cual se indica que el juego reivindicatorio presentado en la solicitud inicial es el mismo presentado en el caso analizado, por lo tanto no lleva razón la apelante al señalar presuntas violaciones del ordenamiento jurídico, ya que el Manual de Examinadores del Régimen especial de propiedad industrial, regula la figura del rechazo de plano, razón por la cual los agravios deben ser rechazados.

En resumen, la solicitud de patente de invención divisional denominada **“FORMA CRISTALINA 1 DE 2-((r)) -2-METILPIRROLIDIN-2-IL)-1H-BENZIMIDAZOL-4-CARBOXAMIDA”**, tal y como lo indicó la Autoridad Registral, la solicitante pretende que se le tramite como divisional una solicitud en la que coinciden en forma exacta la descripción, resumen y reivindicaciones que componen la solicitud originaria, y en este caso se observa que no se trata de una solicitud que cumpla con la normativa, sino más bien estamos en presencia de una segunda presentación de una solicitud ya tramitada en la Oficina de Patentes del Registro de la Propiedad Industrial y en donde las reivindicaciones son las mismas.

Conforme lo indicado por la examinadora en la minuta de rechazo de plano visible a folio 07, la materia comprendida en las reivindicaciones de la solicitud 2015-0234, objeto de este expediente, son idénticas a la materia comprendida en las reivindicaciones presentadas en la

solicitud madre 11368. En esta minuta se hace una detallada comparación y efectivamente se demuestra que es la misma materia reivindicada en la solicitud madre.

Por lo tanto, considera este Tribunal que bien hizo el Registro de la Propiedad Industrial conforme al artículo 5 inciso 3) de la Ley de Patentes y acorde con el Manual de Examinadores del Régimen Especial de Propiedad Industrial, luego de realizar el estudio respectivo, en rechazar de plano la concesión solicitada, ya que la presente solicitud no cumple con los requisitos de patentabilidad que establece la Ley; por ello lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la doctora **Alejandra Castro Bonilla**, en su condición de apoderada especial de la empresa **ABBVIE BAHAMAS LTD**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las once horas cuarenta y siete minutos del doce de mayo de dos mil quince, la que en este acto se confirma.

En esta misma línea jurisprudencial se ha manifestado este Tribunal, por medio del Voto 577-2014, dictado a las 13 horas con 35 minutos del 29 de julio de 2014.

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, No. 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 del 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 la doctora **Alejandra Castro Bonilla**, en su condición de apoderada especial de la empresa **ABBVIE BAHAMAS LTD**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la

Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las once horas cuarenta y siete minutos del doce de mayo de dos mil quince, 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.-

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Leonardo Villavicencio Cedeño

DESCRIPTORES

**RECHAZOS DE PLANO EN MATERIA DE PATENTES
SOLICITUDES DIVISIONALES**