
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0395-TRA-PI

SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION “CONJUGADOS PORTADORES DE DERIVADOS DE CALIQUEAMICINA”

WYETH HOLDINGS CORPORATION, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2012-364)

PATENTES DE INVENCION, DIBUJOS Y MODELOS

VOTO 0394-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con once minutos del diecisiete de julio de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor **Víctor Vargas Valenzuela**, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-03335-0794, en su condición de apoderado especial de la compañía **WYETH HOLDINGS CORPORATION**, organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en Five Giralda Farms, Madison, New Jersey, 07940, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:56:14 del 27 de mayo de 2019.

Redacta la juez Soto Arias,

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 2 de julio del 2012 el señor Víctor Vargas Valenzuela en representación de la compañía

WYETH HOLDINGS CORPORATION, solicitó la concesión de la patente de invención denominada **“CONJUGADOS PORTADORES DE DERIVADOS DE CALIQUEAMICINA”**, cuyo inventor es el señor: Kunz, Arthur.

Mediante resolución dictada a las 13:56:14 del 27 de mayo de 2019, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió denegar la solicitud de patente de invención **“CONJUGADOS PORTADORES DE DERIVADOS DE CALIQUEAMICINA”**, por considerar “... que la solicitud contiene materia ya analizada en la solicitud madre bajo el expediente 7557, por lo tanto, la presente solicitud no corresponde a una divisional. En vista de lo anterior, al no existir materia nueva por analizar, no procede el análisis de unidad de invención, claridad, suficiencia, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Con base en el informe técnico y de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad...”.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la compañía WYETH HOLDINGS CORPORATION interpuso recurso de apelación mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de junio del 2019, y en audiencia concedida por este Tribunal, expresó como agravios que la examinadora Quintana nunca realizó un análisis de los requisitos de patentabilidad para la solicitud divisional 2012-0364, y por ende solicita lo siguiente: **1.-** Que se nombre un perito para que proceda a analizar los argumentos aportados por su representada. **2.-** Que se proceda a revocar la resolución de denegatoria, y en su defecto se declare la novedad, nivel inventivo y aplicabilidad industrial de la totalidad de las reivindicaciones de la patente de invención. **3.** Que se reconozca la unidad de la invención, claridad y suficiencia.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra con tal carácter que de las opiniones técnicas rendidas por la examinadora Dra. Alejandra Quintana Guzmán, el 19 de julio del 2017, el 25 de septiembre del 2018 y el 12 de abril del 2019, se determina que la solicitud denominada **“CONJUGADOS PORTADORES DE DERIVADOS DE CALIQUEAMICINA”**, no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 6867, al determinarse que la materia presentada corresponde a la materia que se pretendió proteger en la solicitud 7557 y la cual ya ha sido analizada en la acción oficial, además las reivindicaciones presentan objeciones de claridad y soporte que no permiten establecer su alcance ni comparar con el arte previo.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No encuentra este Tribunal hechos de esta naturaleza que resulten de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA Y EL CONTROL DE LEGALIDAD. Para la resolución del presente caso se admite como prueba:

1. Informe técnico del 19 de julio del 2017, rendido por la examinadora Dra. Alejandra Quintana Guzmán (folios 48 a 53 del expediente principal).
2. Informe técnico del 25 de septiembre del 2018, rendido por la examinadora Dra. Alejandra Quintana Guzmán (folios 80 a 85 del expediente principal).
3. Informe técnico del 12 de abril del 2019, rendido por la examinadora Dra. Alejandra Quintana Guzmán (folios 109 a 114 del expediente principal).

Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidad, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. El artículo 1 de la Ley de patentes de invención,

dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad (en adelante Ley de Patentes), define una invención como toda creación del intelecto humano, capaz de ser aplicada en la industria, y para ello debe cumplir con las condiciones de patentabilidad establecidas en la Ley 6867.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 350-IP-2018, del 13 de diciembre del 2019, en relación con los requisitos para que un invento sea considerado patentable, indicó:

[...]

Se deberá considerar que toda solicitud de invención debe cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y la aplicación industrial, los cuales constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención, sea de producto o procedimiento, en todos los campos de la tecnología.

[...]

En el mismo sentido el artículo 2 de la Ley de Patentes, es claro en establecer que para la concesión de una patente de invención se debe cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Para la verificación de tales requisitos, el artículo 13 inciso 2) de la citada Ley, autoriza a que el Registro de la Propiedad Industrial, en la fase de calificación o examen de fondo de una solicitud de patente de invención, pueda requerir la opinión de centros oficiales, de educación superior, científicos, tecnológicos o profesionales, nacionales o extranjeros, o de expertos independientes en la materia.

En el caso concreto, el conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 13:56:14 del 27 de mayo de 2019, denegó la concesión de la patente de invención propuesta, al determinar que la solicitud

contiene materia ya analizada en la solicitud madre bajo el expediente 7557, por lo que no corresponde a una solicitud divisional, y al no existir materia nueva por examinar, no procede el análisis de unidad de invención, claridad, suficiencia, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, con fundamento en el informe de fondo realizado en la primera instancia por la Dra. Alejandra Quintana Guzmán, y con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Patentes, la resolución recurrida indica al respecto:

[...]

EXCLUSIONES DE PATENTABILIDAD. Indica el examinador que se mantiene el criterio emitido en el informe técnico preliminar fase 2, de que la materia presentada en esta solicitud es la misma que fue revisada en las reivindicaciones 20 a 24 durante la acción oficial de la solicitud madre.

Se le aclara al solicitante que las reivindicaciones 20 a 24 estaban contenidas en el juego de reivindicaciones analizado durante todo el proceso de la solicitud 7557. Las mismas no fueron otorgadas debido a que presentaban problemas que no fueron resueltos en su momento procesal por el solicitante.

[...]

Como puede verse en los informes tanto preliminares como el concluyente, todos los elementos fueron debidamente valorados y evaluados, llevando a la examinadora profesional a la conclusión de que la solicitud de patente no puede gozar de protección, por estar ya contenida en otra solicitud, por lo que no procede realizar una nueva revisión, cuestión a la que se adhiere este Tribunal; dichos argumentos no pudieron ser desvirtuados por el apelante, por el contrario, manifiesta que canceló esas reivindicaciones durante la audiencia otorgada para la solicitud 7557 ante esta instancia, lo cual confirma el hecho de que efectivamente esas reivindicaciones ya fueron analizadas.

Estima este Tribunal que la legislación citada resulta ser el asidero de su actuación y por lo tanto se encuentra dictada conforme a derecho, por lo anterior no se comparte el alegato esgrimido por el apelante respecto a que, se nombre un perito para que proceda a analizar los argumentos aportados por su representada, esto por cuanto los mismos fueron debidamente analizados por una experta, lo que permite abordar los aspectos técnicos de la solicitud, mediante un estudio prolijo y especializado, que conllevó a determinar que no cumple con los requisitos de patentabilidad, por lo que se rechaza su solicitud en este aspecto.

Con respecto al agravio expresado, de que se reconozca la unidad de la invención, claridad y suficiencia, no es de recibo por cuanto la materia objeto de la solicitud de concesión de patente de invención, se encuentra contenida y examinada en la solicitud 7557, por lo que se reitera la imposibilidad de un nuevo análisis.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, jurisprudencia y citas legales, este Tribunal rechaza el recurso de apelación interpuesto por el señor **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la compañía **WYETH HOLDINGS CORPORATION**, en contra de la resolución venida en alzada, de las 13:56:14 del 27 de mayo de 2019, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la compañía WYETH HOLDINGS CORPORATION, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:56:14 del 27 de mayo de 2019, la que en este acto **SE CONFIRMA**. Sobre lo

resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J. 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. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES

INVENCIONES NO PATENTABLES

TG. PATENTES DE INVENCION

TNR. 00.38.00

INVENCION

TG. PATENTES DE INVENCION

TNR. 00.38.15