

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2017-0106-TRA-PI

**Solicitud de otorgamiento de patente tramitada por la vía del PCT para la invención
MÉTODOS, COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS Y ARTÍCULOS DE
MANUFACTURA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CÉLULAS TERAPÉUTICAS AL
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL**

William H. Frey II y otros, apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 11304)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO 0442-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas quince minutos del siete de setiembre de dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María del Milagro Chaves Desanti, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-0626-0794, en su condición de apoderada especial de los señores William H. Frey II, estadounidense, domiciliado en 4800 Centerville Road, Apt. 216, White Bear Lake, Minnesota 55127, Estados Unidos de América, Christoph H. Gleiter, alemán, domiciliado en Am unteren Herrlesberg 5, 72074 Tubingen, Alemania, y de la señora Lusine Danielyan, alemana, domiciliada en Weissdornweg 14/67, 72076 Tuebingen, Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 06:57:23 horas del 19 de diciembre de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. El 9 de marzo de 2010 la licenciada Chaves Desanti, en su condición dicha, basándose en la petitoria de patente de invención presentada de conformidad con el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), PCT/US2008/075223, titulada MÉTODOS,

COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS Y ARTÍCULOS DE MANUFACTURA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CÉLULAS TERAPÉUTICAS AL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL, solicita su entrada en fase nacional en Costa Rica.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada las 06:57:23 horas del 19 de diciembre de 2016, dispuso denegar la solicitud de patente de invención.

TERCERO. Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de enero de 2017, la licenciada Chaves Desanti en su representación dicha planteó recurso de apelación contra la resolución antes indicada; habiendo sido admitido para ante este Tribunal por resolución de las 13:29:00 horas del 25 de enero de 2017.

CUARTO. A la substanciación del recurso se le 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 previa la deliberación de ley.

Redacta la juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. De interés para el presente asunto, este Tribunal tiene por comprobado lo siguiente:

- 1- Que las reivindicaciones 1 a 3, 6 a 9 y 13 a 18, no cumplen con el requisito de claridad (folios 150 a 156 del expediente principal).
- 2- Que las reivindicaciones 1, 4, 5 y 10 a 18 no cuentan con novedad ni altura inventiva (folios 150 a 156 del expediente principal).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos con tal carácter de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. PLIEGO REIVINDICATORIO PRESENTADO EN ALZADA. Si bien la apelante planteó un cambio en el cuerpo reivindicatorio en su escrito de respuesta a la audiencia dada por este Tribunal, visible a folio 24 del legajo de apelación, tenemos que el inciso 1 del artículo 8 de la Ley 6867, de Patentes de Invención, Diseños y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad (en adelante Ley de Patentes), indica que el solicitante podrá modificar las reivindicaciones, estando la forma de realizarla regulada por el inciso 3 del artículo 19 del Reglamento de la Ley de Patentes de Invención Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, decreto ejecutivo 15222-MIEM-J (en adelante, Reglamento), que indica:

El solicitante podrá modificar las reivindicaciones en cualquier tiempo hasta la presentación del comprobante de pago de los honorarios correspondientes al estudio de fondo, siempre que se observe lo establecido en el artículo 8, párrafo 1 de la Ley. En caso de que el solicitante requiera aportar modificaciones al juego reivindicatorio después de haber comprobado el pago de los honorarios, deberá justificar su solicitud y hacerlo antes de que el expediente sea asignado al examinador de fondo. Después del plazo indicado, solamente podrá modificar las reivindicaciones para solventar una objeción del examinador, dentro del plazo establecido en el artículo 13 inciso 3 de la Ley.

Dicha limitación obedece a una exigencia de seguridad jurídica y es atinente además al principio de doble instancia administrativa que rige el tema del registro de patentes en Costa Rica: la modificación a las reivindicaciones no puede ser ilimitada en el tiempo ya que, al momento de ser analizadas por el perito, se cierra la posibilidad de que éstas sean nuevamente modificadas según el libre criterio del solicitante, y entonces sus cambios solo podrán responder al análisis pericial y las observaciones que allí se realicen respecto de posibles mejoras en el cuerpo reivindicatorio, tendientes a lograr el otorgamiento deseado. Un cambio en las reivindicaciones en fase de apelación, ni es permitido según lo establecido por el inciso 3 del artículo 19 del Reglamento, y además implicaría que el nuevo juego reivindicatorio se analizase y se resolviera solamente en instancia de alzada y nunca por el Registro de la Propiedad Industrial, conculcándose la doble instancia administrativa y creándose así situaciones que ponen en indefensión al administrado.

Dicha jurisprudencia ya ha sido sostenida por este Tribunal en sus resoluciones 0500, 0745 y 0938 de 2014; 0090, 0361, 0404, 0454 y 1026 de 2015; 0115 y 0381 de 2017.

Analizado el escrito de agravios presentado ante la audiencia conferida por este Tribunal, se denota que toda la argumentación planteada se refiere al nuevo pliego reivindicatorio presentado con dicho escrito. Tal y como se indicó, éste cambio no es legalmente procedente, como tampoco lo es el nombramiento de un nuevo perito para que lo examine. Por eso es que no es de recibo el razonamiento planteado con la finalidad de que se revoque lo resuelto, puesto que no se refiere al cuerpo reivindicatorio analizado, sino a uno nuevo que es improcedente.

Por ende, lo resuelto se hace con referencia en el pliego reivindicatorio que fue analizado en el Registro de la Propiedad Industrial, al cual no puede otorgársele la categoría de patente por carecer de los requisitos básicos necesarios para ello, como lo son la claridad, la novedad y la altura inventiva, todo según se exige en los artículos 2, 6 y 7 de la Ley de Patentes. Por lo tanto, se declara sin lugar el recurso de apelación, confirmándose la resolución venida en alzada.

CUARTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 35456-J, 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 Licenciada María del Milagro Chaves Desanti representando a los señores William H. Frey II, Christoph H. Gleiter y a la señora Lusine Danielyan, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 06:57:23 horas del 19 de diciembre de 2016, la que en este acto se confirma, denegándose el otorgamiento de patente para la invención

MÉTODOS, COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS Y ARTÍCULOS DE MANUFACTURA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CÉLULAS TERAPÉUTICAS AL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL. 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

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

NOVEDAD DE LA INVENCION

UP: INVENCION NOVEDOSA

TG: INVENCION

TNR: 00.38.04

NIVEL INVENTIVO

TG: INVENCION

TNR: 00.38.05