

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2020-0158-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE “NUEVO DERIVADO DE CUMARINA QUE TIENE EFECTO ANTITUMORAL”**

**CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA, INC., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2015-75)**

**PATENTES**

**VOTO 0488-2020**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas con cuarenta minutos del catorce de agosto de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada **Mónica Román Jacobo**, abogada, titular de la cédula de identidad 1-0891-0627, vecina de San José, apoderada especial de la compañía **CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA, INC**, sociedad organizada y existente según las leyes de Japón, domiciliada en 5-1, Ukima 5-chome, Kita-Ku, Tokio 115-8543, y del señor **TOSHIYUKI** (nombre) **SAKAI** (apellido) cuyos inventores son IIKURA Hitoshi; HYODOH, Ikumi; FURUICHI, Noriyuki; MATSUSHITA, Masayuki; WATANABE, Fumio; OSAWA, Swako; SAKAITANI, Msahiro; AOKI, Toshihiro; TOMII, Yasushi; TAKANASHI, Kenji; HARADA, Naoki, todos domiciliados en Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha, 200, Kajiwara, Kamakura-shi, Kanagawa 247-8530. Japón y HO, Pil Su domiciliado en C&C Research Laboratories, 146-141, Annyung-ri, Taen-up Hwasung, Kyunnggi-do 445-976, Korea, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:46:35 horas del 09 de enero de 2020.

---

**Redacta el juez Vargas Jiménez; y,**

***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el licenciado **Alejandro Rodríguez Castro**, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-0787-0896 en representación de la empresa **CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA, INC**, solicitó el registro como patente de la invención denominada **“NUEVO DERIVADO DE CUMARINA QUE TIENE EFECTO ANTITUMORAL”**, cuyos inventores son cuyos inventores son IIKURA Hitoshi; HYODOH, Ikumi; FURUICHI, Noriyuki; MATSUSHITA, Masayuki; WATANABE, Fumio; OSAWA, Swako; SAKAITANI, Msahiro; AOKI, Toshihiro; TOMII, Yasushi; TAKANASHI, Kenji; HARADA, Naoki, todos domiciliados en Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha, 200, Kajiwara, Kamakura-shi, Kanagawa 247-8530. Japón y HO, Pil Su domiciliado en C&C Research Laboratories, 146-141, Annyung-ri, Taen-up Hwasung, Kyunnggi-do 445-976, Korea, quienes cedieron sus derechos a la empresa solicitante.

Una vez publicado el edicto de ley se presentó oposición por parte de la licenciada Lineth Magaly Fallas Cordero, apoderada generalísima sin límite de suma de la ASOCIACIÓN DE GENÉRICOS FARMACÉUTICOS (AGEFAR).

El Registro de la Propiedad Industrial en resolución de las 10:46:35 horas del 09 de enero de 2020, denegó la solicitud de patente de conformidad con lo dispuesto en 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, por considerar que:

“[...] Del análisis realizado, se indica que la materia solicitada en las reivindicaciones 1 a 11, es la misma materia analizada en el juego reivindicatorio de la solicitud madre bajo el

---

expediente 10269. Las solicitudes divisionales no se consideran una segunda oportunidad para tratar de proteger la misma materia que ya fue analizada en la solicitud madre. En virtud de lo anterior, no se puede realizar el análisis de los requisitos de unidad de invención, claridad, suficiencia, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.” (folio 183 expediente digital)

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la **licenciada Román Jacobo**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de enero de 2020, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, expresando como agravios lo siguiente:

**1.-** Indebida valoración de la prueba, indica que en el informe técnico concluyente emitido por la Dra. Stephanie Gómez Diacova, del 21 de noviembre de 2019, omite hacer mención sobre el examen de internación de patentabilidad de la invención, ya que manifiesta que este examen de patente fue efectuado por la Oficina Internacional en nombre de la Administración de búsqueda internacional de la OMPI, para lo cual se puede observar el Capítulo 1 del PCT y de la certificación notarial de la búsqueda en la página web de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial. Continúa manifestando que ambos fueron aportados en el escrito presentado el 16 de setiembre del año 2015 y se concluyó que la invención sí es patentable porque tiene suficiente aptitud inventiva, es novedosa y cuenta con aplicación industrial. Agrega que como prueba de lo indicado es que dicha patente ha sido concedida en países como Estados Unidos, República de Korea, Nueva Zelanda, la Oficina de Patentes Europea. Señala además que existe falta de fundamentación de la resolución, ya que elude hacer un estudio de las razones por las cuales los exámenes a los que se hace mención no son de recibo. Concluye que, en la resolución se hace una recapitulación de los hechos procesales y un resumen de lo que contiene cada actuación, pero que en ningún momento se entra a analizar el contenido para llegar a una conclusión debidamente fundamentada. Solicita admitir el recurso de apelación.

---

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

**ÚNICO:**

En el informe técnico preliminar fase 2, la examinadora la Doctora Stephanie Gómez Diacova, indicó que se rechaza la protección por patente para las reivindicaciones 1 y 2 por lo mencionado en el informe técnico y que el estudio del arte se realizó a partir de la fecha de presentación de la Oficina que es 12/02/2015, en razón de que la solicitud madre se presentó de manera extemporánea, por lo tanto, la solicitud no cumple con los requisitos de ser una divisional

Que según el informe final emitido por la Doctora Stephanie Gómez Diacova, examinadora de patentes designada por el Registro de Propiedad Industrial, se rechaza la protección por patente para las reivindicaciones 1 y 2, ya que intentan proteger la misma materia que se presentó en el juego reivindicatorio de la solicitud 2008-10269 (folios 177 al 180 del expediente principal).

**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.** En cuanto a la prueba constante en el expediente, se admite para su valoración y dictado de la presente resolución por parte del Tribunal, el informe técnico Fase 1 (folios 132 a 137 expediente digital), informe técnico Fase 2 (folios 163 a 170 expediente digital), Informe técnico concluyente (folio 176 a expediente digital), todos suscritos por la Doctora Stephanie Gómez Diacova, examinadora de patentes designada por el Registro de Propiedad Industrial.

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 conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 10:46:35 horas del 09 de enero de 2020, denegó la concesión de la patente de invención propuesta, con base en el estudio técnico de fondo realizado en la primera instancia por la Doctora Stephanie Gómez Diacova, y con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad. En la indicada resolución se consideró que:

***“...Quinto. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.***

Del análisis realizado se desprende que la presente solicitud incumple los requisitos de novedad y nivel inventivo. El documento D1 describe los mismos compuestos de las reivindicaciones 1 y 2, además, los documentos D1, D2 y D3 anticipan cada una de las características, estructuras químicas y métodos de control de dichas reivindicaciones.

(...) Respecto a la oposición interpuesta por Lineth Magally Fallas Cordero en calidad de apoderada especial de la Asociación de Genéricos Farmacéuticos (AGEFAR), se concluye que se declara parcialmente con lugar la oposición interpuesta en vista de que la solicitud cumple con el requisito de unidad de invención y no contiene materia excluida de patentabilidad y únicamente lleva razón el oponente al afirmar que la solicitud incumple con el requisito de nivel inventivo.

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, N° 6867 de 25 de abril de 1983, este Registro concluye que resulta procedente denegar la solicitud de inscripción de la patente de invención denominada COMPUESTOS DERIVADOS DE CUMARINA y ordenar el archivo del expediente respectivo”.

En cuanto a los agravios esgrimidos por la representante de la empresa recurrente, relativos a indebida valoración de la prueba, ya que en el informe técnico concluyente así como en la resolución recurrida, se omite hacer mención sobre el examen de internación de

patentabilidad de la invención, este Tribunal llega a la conclusión que los criterios técnicos debidamente fundamentados emitidos a lo largo de este expediente por la examinadora doctora Stephanie Gómez Diacova, hacen que la invención propuesta no pueda ser concedida por parte del Registro de la Propiedad Industrial, puesto que los informes técnicos son suficientemente claros y fundamentados, al manifestar que la solicitud carece totalmente del requisito de nivel inventivo, condición clave que se requiere en una solicitud de esta naturaleza. Obsérvese que, en el informe técnico preliminar fase 2 visible a folio 168 del expediente, la examinadora en cuanto al nivel inventivo indica que *las reivindicaciones 1 y 2 no tienen nivel inventivo respecto a lo encontrado en el arte* y en el informe concluyente la examinadora rechaza la protección para patente para las reivindicaciones 1 y 2, ya que intentan proteger la misma materia que se presentó en el juego reivindicatorio de la solicitud 2008-10269, razón por la cual los agravios deben ser rechazados.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por lo expuesto, del análisis técnico que no ha sido desvirtuado técnicamente por la parte solicitante, le queda claro a este Tribunal que lo requerido se trata de una solicitud con materia no patentable, y por ello considera que, la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial está debidamente fundamentada, por lo cual es procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución venida en Alzada.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la **licenciada Mónica Román Jacobo**, en representación de la empresa **CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA, INC** y del señor **TOSHIYUKI (nombre) SAKAI (apellido)**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:46:35 horas del 09 de enero de 2020, la que en este acto **SE CONFIRMA** para que se deniegue el registro de la solicitud de patente de invención

---

denominada **“NUEVO DERIVADO DE CUMARINA QUE TIENE EFECTO ANTITUMORAL”**. 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 de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, 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-**.

**Carlos José Vargas Jiménez**

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

mvv/CVJ/ORS/LVC/PLSA/GOM

## **DESCRIPTORES**

---

---

**NOVEDAD DE LA INVENCION**

**UP: INVENCION NOVEDOSA**

**TG: INVENCION**

**TNR: 00.38.04**

**NIVEL INVENTIVO**

**TG: INVENCION**

**TNR: 00.38.05**