
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0202-TRA-PI

Solicitud divisional de otorgamiento de la categoría de patente para la invención UN NUEVO PROCESO PARA LA SÍNTESIS Y LA NUEVA FÓRMULA CRISTALINA DE AGOMELATINA Y LOS COMPUESTOS FARMACÉUTICOS QUE LA CONTIENEN

Les Laboratoires Servier, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2010-11459)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO 0534-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas treinta minutos del doce de setiembre de dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada María Vargas Uribe, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-0785-0618, en su condición de apoderada especial de la empresa Les Laboratoires Servier, organizada y existente bajo las leyes de la República Francesa, domiciliada en 12 place de la Défense, F-92415 Courbevoie Cedex, Francia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:21:37 horas del 5 de marzo de 2018.

RESULTANDO

PRIMERO. El 25 de mayo de 2010 el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, representando a la empresa Les Laboratoires Servier, solicitó se concediera la inscripción como patente divisional de la invención denominada **UN NUEVO**

PROCESO PARA LA SÍNTESIS Y LA NUEVA FÓRMULA CRISTALINA DE AGOMELATINA Y LOS COMPUESTOS FARMACÉUTICOS QUE LA CONTIENEN, proveniente de la solicitud costarricense 7680.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 15:21:37 horas del 5 de marzo de 2018, denegó lo solicitado.

TERCERO. La licenciada Vargas Uribe, en la representación indicada, mediante escrito presentado el 20 de marzo de 2018 interpuso recurso de apelación contra la resolución relacionada, habiendo sido admitido para ante este Tribunal por resolución de las 10:45:50 horas del 4 de abril de 2018.

CUARTO. 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 previa la deliberación de ley.

Redacta la juez Cervantes Barrantes, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHO PROBADO. Que las reivindicaciones de la solicitud divisional bajo estudio coinciden en su esencia con las reivindicaciones de la solicitud originaria, expediente 7680 (folios 85 a 90 del expediente principal).

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial fundamenta su resolución en que, según se desprende de las reivindicaciones aportadas y de lo indicado por el examinador Dr. Oscar Mata Ávila en su informe técnico concluyente, la materia comprendida en el juego reivindicatorio de la solicitud actual es la misma ya rechazada en la solicitud madre 7680. Concluye que, amén de otros defectos señalados en el examen, el solicitante pretende que se le tramite como divisional una solicitud que coincide con la originaria, lo cual es legalmente improcedente.

Por su parte la representación de la empresa apelante solicita que lo pedido sea examinado en un nuevo peritaje, que lo pedido si es suficiente y tiene altura inventiva.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. 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, págs. 1161 a 1163)

La Ley 6867, de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad (en adelante Ley de Patentes), regula la figura de la solicitud divisional de concesión de patente, específicamente en sus artículos 8 inciso 2 y 13 inciso 3, y también se rige por el artículo 19 incisos 4 y 5 de su Reglamento, decreto ejecutivo 15222-MIEM-J, que en lo conducente establecen:

Artículo 8. 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 13. 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.

(...)

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. (...)

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 citada se concluye que una solicitud divisional puede someterse a su calificación cuando sea una fracción de la solicitud originaria, en el tanto mantenga su 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 el presente caso, tal y como lo indicara el Registro de la Propiedad Industrial basándose en el informe técnico, se observa que no se trata de una solicitud inserta

en alguna de las posibilidades de división dadas por la normativa, sino que más bien es una segunda presentación de la misma solicitud ya tramitada en esa oficina bajo el expediente 7680, lo cual incumple con lo establecido en los artículos 8.2 y 13.3 de la Ley de Patentes. 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, ya que tal y como lo determinó el examinador “(...) el solicitante presenta en esta solicitud 11459 las reivindicaciones que le fueron rechazada en la solicitud “madre” 7680”.

En resumen, para este Tribunal está claro que, con la solicitud de patente divisional bajo estudio, la empresa solicitante intenta obtener un nuevo examen para la misma materia reivindicada en la solicitud 7680, la cual ya fue rechazada, no siendo jurídicamente viable lo pedido.

Con relación a los agravios de la apelante éstos no son de recibo: respecto a la suficiencia y la altura inventiva, su demostración o no demostración pierde interés para lo que aquí se resuelve, ya que priva el punto de la imposibilidad jurídica de otorgar lo pedido por no ser una divisional válida de acuerdo a la normativa costarricense; y por ese mismo motivo es que este Tribunal no acogió la solicitud de un nuevo examen, ya que la sistemática de la tramitología de las patentes desvirtúa lo que aquí se intenta.

Conforme lo indicado, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto, confirmándose la resolución venida en alzada.

QUINTO. 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 Vargas Uribe representando a la empresa Les Laboratoires Servier, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:21:37 horas del 5 de marzo de 2018, 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

Rocío Cervantes Barrantes

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ivc/NUB/KMC/IMDD/RCB/LVC

DIVISIÓN DE LA SOLICITUD DE PATENTE
TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE
TNR: 00.59.25