



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0434-TRA-PI

Solicitud de Patente de Invención vía PCT “INDAZOLES, BENZOTIAZOLES, BENZISOXAZOLES Y PREPARACIÓN Y USOS DE ESTOS”

Memory Pharmaceuticals Corporation, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 8711)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO No. 0081-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cinco minutos del cuatro de febrero de dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, mayor, divorciado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0532-0390, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **MEMORY PHARMACEUTICALS CORPORATION**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 100 Phillips Parkway, Montvale, NJ 07645, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las nueve horas del veinticuatro de febrero de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 25 de octubre de 2006, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, en su condición de Gestor Oficioso de la empresa **Memory Pharmaceuticals Corporation**, solicita la entrada en fase nacional de la patente tramitada según los cánones del Tratado de Cooperación



en Materia de Patentes bajo el número PCT/US2005/010120, titulada **“INDAZOLES, BENZOTIAZOLES, BENZISOXAZOLES Y PREPARACIÓN Y USOS DE ESTOS”**.

SEGUNDO. Que a través del Informe Técnico No. GLMR11/00020, el Perito designado al efecto, se pronunció sobre el fondo de la presente solicitud, y mediante escrito presentado el día 09 de enero de 2012, la representación de la empresa solicitante hace sus manifestaciones respecto al Informe Pericial y habiendo el Perito rendido las valoraciones pertinentes a tales manifestaciones mediante Acción Oficial No. AC-GMLR11-00022a, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las nueve horas del veinticuatro de febrero de dos mil doce, dispuso, en lo conducente, lo siguiente: *“(...) POR TANTO Con sujeción a las disposiciones legales relativas y sin responsabilidad para el Estado en cuanto a la novedad y utilidad de la invención indicada, se resuelve: I. Aceptar solamente las reivindicaciones 29 a la 54 propuestas por el solicitante en escrito presentado el 9 de enero del dos mil doce, las cuales se reenumeran de la 1 a 26. II. Conceder parcialmente a la compañía **MEMORY PHARMACEUTICALS CORPORATION** la Patente de Invención denominada **“INDAZOLES, BENZOTIAZOLES, BENZISOXAZOLES Y PREPARACIÓN Y USOS DE ESTOS”** la cual estará vigente y efectiva hasta el día **veinticinco de marzo del dos mil veinticinco**, concesión número **DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS. (...) NOTIFÍQUESE. (...)**”*

TERCERO. Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de abril de 2012, el Licenciado Edgar Zurcher Gurdián, como Apoderado Especial de la empresa **MEMORY PHARMACEUTICALS CORPORATION**, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada, no habiendo expuesto agravios al momento de esa impugnación, ni haciéndolo ante este Tribunal, una vez conferida la audiencia de ley, mediante resolución de las once horas con cuarenta y cinco minutos del nueve de julio de dos mil doce.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de



los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Díaz Díaz, 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. INEXISTENCIA DE AGRAVIOS EN LA RESOLUCIÓN APELADA. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN VENIDA EN ALZADA. Al momento de apelar el **Licenciado Edgar Zurcher Gurdián**, en representación de la empresa **Memory Pharmaceuticals Corporation**, la resolución venida en alzada, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente:

“(...) Solicito se proceda a revocar la resolución de archivo parcial que pesa sobre este trámite y se acoja el registro completo de la Patente de Invención denominada: “INDAZOLES, BENZOTIAZOLES, BENZISOXAZOLES Y PREPARACIÓN Y USOS DE ESTOS”.

En caso de declararse sin lugar el presente recurso revocatoria, solicito se pase el expediente al Tribunal Registral Administrativo para conocimiento de la Apelación. (...)” (ver folio 890).

No obstante, en el plazo de la audiencia establecida en el artículo **20** del Reglamento Operativo de este Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, que compele a los recurrentes a establecer las motivos de su inconformidad; no expuso sus agravios, ni las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo para sustentarla.

Ante ese panorama, es claro para este Tribunal que no existe interés, por parte de la sociedad



recurrente, de combatir algún punto específico o general de la resolución impugnada.

Sin embargo, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia, compele a este Órgano de Alzada conocer la integridad del expediente sometido a estudio.

Según consta a folio 770 de éste, el Perito designado por el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, Dr. German L. Madrigal Redondo, al valorar las características de patentabilidad de las reivindicaciones, resolvió que:

“(...) Por Tanto a la luz del análisis anterior se concluye en base del Artículo 13, Inciso 5 de la Ley 6867

En conformidad con el análisis en los anteriores apartados, se rechaza la protección para materia de las reivindicaciones de la 1 a la 46, porque no cumple las características de patentabilidad del artículo 2 de la Ley 6867, y por no cumplir las características del artículo 6 de la Ley 6867, se rechaza la protección para materia de las reivindicaciones de la 47 a la 69, porque no cumple las características de patentabilidad del artículo 2 de de la Ley 6867, y por no cumplir las características del artículo 6 de la Ley 6867, y por ser métodos de tratamiento en seres humanos y animales y una categoría no protegible bajo las legislación costarricense. (...)”

Del indicado dictamen pericial, se dio traslado a la recurrente para que ejerciera su defensa y manifestara sus observaciones, procediendo ésta a modificar el pliego de reivindicaciones originalmente aportadas, con el fin de resolver las objeciones del Examinador en el Estudio de Fondo, aclarando al Registro que con dicha modificación de ninguna manera se amplía el espectro de protección de la solicitud original, ni se pretende proteger cosas distintas de las reivindicaciones originarias. Se refiere asimismo a la unidad de invención, claridad, suficiencia, novedad y nivel inventivo, agregando que la patente solicitada cumple a cabalidad con éstos requisitos, siendo que no existe ninguna referencia en el arte previo o los conocimientos generales en este campo que anticipe de ninguna forma lo actualmente reivindicado, por lo cual



sin objeción alguna esta solicitud presenta novedad y actividad inventiva.

Estableciendo el Perito referido, mediante Acción Oficial No. AC/GMLR11/00022a, en contestación a lo alegado por la recurrente que:

“(...) En conformidad con el análisis detallado en los anteriores apartados. Se rechaza la protección para materia de las reivindicaciones de la 1 a la 28 y la 55, porque no cumple las características de patentabilidad del artículo 2 de la Ley 6867, y por no cumplir las características del artículo 6 de la Ley 6867. Se aprueba la protección para materia de las reivindicaciones 29 a la 54, porque cumple las características de patentabilidad del artículo 2 de la Ley 6867. La protección para la presente solicitud rige desde el 25 de marzo de 2005. Se da por finalizado el trámite de la presente solicitud quedando en firme desde el momento de la presentación de esta acción oficial, la materia que no fue modificada en el presente documento queda igualmente en firme consignado de la misma forma que en los criterios expuestos en el informe de fondo GMLR11/00022. (sic) (...)”

Razón por la cual el Registro **a quo**, resolvió conceder parcialmente la solicitud formulada, pues en definitiva, el criterio del experto, en este caso no controvertido, resulta de innegable vinculación en esta materia.

Este Tribunal una vez analizado el expediente no encuentra inconformidades que puedan generar nulidades, asimismo es conteste con el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto acoge la recomendación vertida por el experto. Ciertamente no se observa del estudio pericial inconsistencias que puedan determinar la existencia de actos contrarios a la técnica o al derecho por ende, lo procedente es rechazar el **Recurso de Apelación** presentado el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, en representación de la compañía **Memory Pharmaceuticals Corporation**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención a las nueve horas del veinticuatro de febrero de dos mil doce, la cual, por



haberse cumplido con todos los requisitos de ley debe confirmarse.

QUINTO. 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 que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdían**, en representación de la compañía **Memory Pharmaceuticals Corporation**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención a las nueve horas del veinticuatro de febrero de dos mil doce, la cual, por haberse cumplido con todos los requisitos de ley se confirma en todos sus extremos. 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.-

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES
RECURSO CONTRA DENEGACIÓN DE LA PATENTE
TG: DENEGACIÓN DE LA PATENTE
NR: 00.39.99