



## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2008-0693-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de patente de invención vía PCT MÉTODOS Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA LA OBTENCIÓN CONFIABLE DE NIVELES ACEPTABLES DE TESTOSTERONA EN SUERO**

**Schering Aktiengesellschaft, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 7999)**

**Patentes, dibujos y modelos**

## ***VOTO 089-2009***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas cincuenta minutos del tres de febrero de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa Schering Aktiengesellschaft, domiciliada en Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 12:02 horas del 5 de agosto de 2008.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha 20 de setiembre de 2005, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela representando a la empresa Schering Aktiengesellschaft, 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/IB 2004/000716, denominada MÉTODOS Y COMPOSICIONES



FARMACÉUTICAS PARA LA OBTENCIÓN CONFIABLE DE NIVELES ACEPTABLES DE TESTOSTERONA EN SUERO.

**SEGUNDO.** Que contra dicha solicitud presentó oposición la Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional (ASIFAN), en fecha 26 de junio de 2006.

**TERCERO.** Que a las 12:02 horas del 5 de agosto de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió denegar la solicitud de patente de invención presentada.

**CUARTO.** Que en fecha 4 de setiembre de 2008, la representación de la empresa solicitante planteó apelación contra de la resolución final antes indicada.

**QUINTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Rodríguez Jiménez; y**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Por ser un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

**SEGUNDO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA, ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN.** Basándose en los dictámenes periciales emitidos por el Dr. Germán Madrigal Redondo, el Registro de la Propiedad Industrial concluye que la invención no reúne los requisitos para la obtención de una patente, por carecer ésta de novedad y de nivel inventivo.

Apelada que fue dicha resolución, ante la audiencia conferida por esta sede el apelante enmienda las reivindicaciones de la invención presentada.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** En el presente caso, y analizadas por primera vez técnicamente las reivindicaciones de la invención presentada para otorgamiento de patente, se concluyó que éstas carecían de novedad y de nivel inventivo. Así, trasladado dicho informe a la empresa solicitante, ésta contesta por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha 28 de febrero de 2008, y lo allí expresado fue objeto de un nuevo análisis por parte del examinador técnico, luego de lo cual procede el Registro al dictado de la resolución final. Pero, aceptada la tesis del examinador técnico en cuanto a la falta de novedad y nivel inventivo por parte del Registro, ya en alzada se vienen a modificar las reivindicaciones para tratar de variar el criterio técnico emitido. Sin embargo, dicha defensa no puede ser avalada por este Tribunal. Si bien el artículo 8 inciso 1) de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 (en adelante, Ley de Patentes) prevé la posibilidad de que las reivindicaciones sean modificadas, interpretando dicha norma a partir de lo estipulado por su artículo 13 inciso 3), debe colegirse que esa modificación debe suceder de previo al dictado de la resolución final por parte del Registro, para que puedan dichas modificaciones ser valoradas por el examinador técnico. En el presente caso, la valoración técnica indicó que la invención carece de novedad y de nivel inventivo, criterio acogido por la resolución final venida en alzada, entonces, debió el apelante haber argumentado el porqué considera que la invención sí posee la novedad y el nivel inventivo suficientes para poder ser objeto de otorgamiento de patente, basándose en lo ya presentado y analizado técnicamente, y no venir en sede de apelación a plantear cambios en su solicitud, cambios que no fueron objeto de análisis por el **a quo** y que no pueden ser avalados en sede de apelación, ya que equivaldría a darles un tratamiento de única sede, lo cual es contrario a las más elementales reglas de los procedimientos administrativos, en los cuales se emite una resolución final, la cual puede ser atacada en alzada para así dar vida al principio de la doble instancia en dichos procedimientos. La enmienda de reivindicaciones

propuesta por el apelante no puede servirle como medio de defensa en contra de lo ya resuelto, ya que la apelación debe versar sobre el porqué la resolución final dictada por el **a quo** es contraria a los méritos contenidos en el expediente, y no puede la apelación venir a introducir hechos nuevos que en todo caso debieron haber sido conocidos primeramente por el examinador técnico para que luego pudiera dicho criterio ser avalado o rechazado por el Registro.

Aunado a todo lo anterior, resalta este Tribunal que los criterios técnicos emitidos por el Dr. Germán L. Madrigal Redondo, visibles de folios 383 a 406 y del 420 al 448, concluyen en la falta de novedad y falta de nivel inventivo de la invención propuesta, elementos que impiden que a la invención le pueda ser otorgada la patente por parte del Registro de la Propiedad Industrial, dadas las disposiciones de los artículos 2, 13 y 15 de la Ley de Patentes.

**CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones que anteceden, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Schering Aktiengesellschaft en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 12:02 horas del 5 de agosto de 2008, resolución que en este acto se confirma.

**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 y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, 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 Schering Aktiengesellschaft en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 12:02 horas del 5 de agosto de 2008, 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.**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

El que suscribe, Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, en calidad de Presidente del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que el juez Luis Jiménez Sancho, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse fuera del país.



***DESCRIPTORES***

*NOVEDAD DE LA INVENCION*

*UP: INVENCION NOVEDOSA*

*TG: INVENCION*

*TNR: 00.38.04*

*NIVEL INVENTIVO*

*TG: INVENCION*

*TNR: 00.38.05*