



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0412-TRA-PI

Solicitud de patente de invención “BICYCLIC 6-ALKYLIDENE- PENEMS AS B-LACTAMASES INHIBITORS”

WYETH, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 7508)

VOTO 1059-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cinco minutos del treinta de noviembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, 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 **WYETH**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las diez horas con veinte minutos del ocho de enero de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha seis de octubre de dos mil cuatro, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, representando a la empresa **WYETH**, una corporación del Estado de Delaware, domiciliada en Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940-0874, Estados Unidos de América, solicita la inscripción de la patente de Invención denominada **“BICYCLIC 6-ALKYLIDENE- PENEMS AS B-LACTAMASES INHIBITORS”** solicitud que de conformidad con la memoria descriptiva



reivindicaciones, resumen y diseños depositados le corresponde la Clasificación Internacional de Patentes de Invención C07D 519/00, 499/88, A61K 31/431, A61P 31/04, C07D 503/00 //(C07D 519/00, 513:00, 499:00) (C07D 519/00, 499:00, 495:00) (C07D 519/00, 499:00, 487:00) (C07D 519/ 00,499:00, 471:00) (C07D 519/00, 499:00 498:00)

SEGUNDO. Que una vez publicada la solicitud de mérito por el gestionante, mediante el Informe Técnico **NoEMV09/0001**, el perito designado al efecto, se pronunció sobre el fondo, y mediante escrito presentado el día 14 de julio de 2009, el solicitante hace sus manifestaciones respecto al informe pericial y habiendo el perito rendido las valoraciones pertinentes a tales manifestaciones, el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las diez horas con veinte minutos del ocho de enero de dos mil diez, dispuso en lo conducente, lo siguiente: “...*POR TANTO Con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad N°6867, como su Reglamento; se resuelve: Denegar la solicitud de Patente de Invención denominada “6-ALKYLIDENE- PENEMS BICICLOS COMO INHIBIDORES DE B-LACTAMASAS ” (...) NOTIFÍQUESE.*”

TERCERO. Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 08 de abril de 2010, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, como apoderado especial de la empresa **WYETH**, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada, no habiendo expuesto agravios al momento de esa impugnación, y no haciéndolo ante este Tribunal, una vez conferida la audiencia de ley, mediante resolución de las nueve horas con treinta minutos del veinte de setiembre de dos mil diez.

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, o a la invalidez 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 el Juez Alvarado Valverde, 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. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA. INEXISTENCIA DE AGRAVIOS. Basándose en los dictámenes periciales emitidos por el Dr. Esteban Moya Villalobos, el Registro de la Propiedad Industrial concluye lo siguiente “(...) *En razón de lo anterior, el Dr Esteban Moya Villalobos indica que se rechaza la protección para las reivindicaciones de la 24 a la 32; ya que corresponden a métodos de tratamiento, incumpliendo lo establecido en el artículo 1 de la Ley N° 6867(...) Así mismo, menciona el examinador que la solicitud presenta problemas de Unidad de Invención, debido a que existen diferencias en el grupo bicíclico entre las estructuras base, el cual es el eje primordial de la fórmula 1; así como también debe de tomarse en cuenta que la gran cantidad de grupos sustituyentes hacen referencia a más posibilidades para el mismo sustituyente. Agrega el examinador que “Por tanto se puede concluir que existe una gran cantidad y heterogeneidad de combinaciones y permutas posibles, todas de ellas sin una unidad del objeto de invención clara, ya que no existe un sustento suficiente en la descripción que permita reunirlos en función de sus características técnicas.”*

Continúa mencionando el examinador que la solicitud no cumple con el requisito de Claridad ya que en el caso de la reivindicación 1 se hace referencia al sustituyente R3, pero en la fórmula 1, no hace referencia a ningún sustituyente R3, lo cual hace confuso saber a que hace referencia ese párrafo. Así mismo, en la forma en que se redacta la



descripción de sustituyentes se encuentran términos imprecisos como “opcionalmente sustituido” (Folios 472-477). Finalmente manifiesta el examinador que se rechaza la protección para la materia a proteger en las reivindicaciones de la 1 a la 35 por no cumplir los requisitos de patentabilidad.

Apelada que fue dicha resolución, ante la audiencia conferida por esta sede, el recurrente no presentó agravios

TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA. El fundamento para formular un *recurso de apelación*, se deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer a este Tribunal, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo**, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, sí y sólo sí, en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o tramos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de *intangibilidad*. Este breve extracto de un voto de la Sala Primera lo explica:

“ (...) V.- (...) *El derecho a impugnar se manifiesta en una pretensión dirigida al juez, enterándolo del deseo de combatir lo resuelto (...). Las censuras delimitarán la actuación del juzgador de segunda instancia...*” (...) “VI.- *En esta tesitura, un examen oficioso de la sentencia impugnada, no sólo desbordaría las atribuciones del tribunal de*



alzada, sino que afectaría la competencia, libertad y autoridad del juez de primera instancia (...)". (Voto N° 195-f-02, de las 16:15 horas del 20 de febrero de 2002).

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, apoderado de la sociedad **WYETH** se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: "*(...) Inconforme con la resolución dictada por esa Oficina a las 10 horas 20 minutos 00 segundos del 08 de enero del 2010, por el presente solicito respetuosamente a ese Despacho eleve el presente asunto en apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 25 y 26 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual. Y finalmente, conferida por este Tribunal la audiencia (ver folio 524) para expresar agravios, desaprovechó esa oportunidad para exponer las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla.*

Ante ese panorama, es evidente que no existe un claro interés, por parte del apoderado de la compañía **WYETH**, por combatir algún punto de la resolución impugnada, porque el escrito en el que se interpuso la apelación, por su simpleza y carencia de alegatos, no puede ser considerado como un recurso apto para que deba ser de conocimiento en Alzada, ya que en él no se objetó, contradijo u opuso fundadamente a lo dispuesto por el **a quo**, siendo todo ello la razón de ser de cualquier impugnación, y el contenido mínimo de los **agravios** que debían ser analizados por este Tribunal. Y no habiendo **agravios**, pierde absoluto interés el recurso interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, apoderado de la compañía **WYETH**. Verificado el ajuste a derecho de la resolución de las diez horas con veinte minutos del ocho de enero de dos mil diez, y comprobado su apego al ordenamiento jurídico tanto en la forma como en el fondo, no queda más que confirmar la resolución venida en alzada.



CUARTO. 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 (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, 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 el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en representación de la empresa compañía **WYETH**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, de las diez horas con veinte minutos del ocho de enero de dos mil diez, 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

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Enrique Alvarado Valverde



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

NOVEDAD DE LA INVENCIÓN

UP: INVENCIÓN NOVEDOSA

TG: INVENCIÓN

TNR: 00.38.04

NIVEL INVENTIVO

TG: INVENCIÓN

TNR: 00.38.05
