



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-0801-TRA-PI**

**Solicitud de patente de invención vía PCT “COMPOSICIÓN DE LA PREPARACIÓN QUE CONTIENE EL COMPUESTO FISIOLÓGICO ACTIVO DE ÁCIDO INESTABLE EL PROCESO PARA PRODUCIRLA”**

**EISAI CO. R & D MANAGEMENT CO., LTD., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 7351)**

**Patentes, dibujos y modelos**

### ***VOTO No. 1391-2009***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las ocho horas con cincuenta y cinco minutos del tres de noviembre de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, mayor, casado, Abogado, titular de la cédula de identidad número 1-0415-1184, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **EISAI CO. R & D MANAGEMENT CO., LTD.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Japón, domiciliada en 6-10, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku, Tokio 112-8088, Japón, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las diez horas con cuarenta y siete minutos del quince de mayo del dos mil nueve.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha 20 de mayo de 2004, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, mayor, divorciado, Abogado, titular de la cédula de identidad número 1-0532-0390, en su condición de Gestor de Negocios de la empresa **EISAI CO., LTD.**, sociedad organizada y existente bajo las



leyes de Japón, domiciliada en 4-6-10, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku, Tokio 112-8088, Japón, 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/JP02/12132, titulada **“COMPOSICIÓN DE LA PREPARACIÓN QUE CONTIENE EL COMPUESTO FISIOLÓGICO ACTIVO DE ÁCIDO INESTABLE EL PROCESO PARA PRODUCIRLA”**.

**SEGUNDO.** Que mediante escrito presentado en fecha 5 de marzo del 2007 por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, se solicitó el traspaso de la presente patente, de la empresa **EISAI CO., LTD.**, a la empresa **EISAI CO. R & D MANAGEMENT CO., LTD.**, antes indicadas; adjuntándose con dicho escrito el documento de traspaso y el documento de poder correspondientes.

**TERCERO.** Que una vez publicada la solicitud de mérito por el gestionante, no se presentaron oposiciones, por lo que a través del Informe Técnico No. CCA08/0006, presentado al Registro de la Propiedad Industrial el 6 de octubre de 2008, la perito designada al efecto, se pronunció sobre el fondo, y mediante escrito presentado el día 5 de noviembre de 2008, la representación de la empresa solicitante hace sus manifestaciones respecto al informe pericial y habiendo la 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 cuarenta y siete minutos del quince de mayo de dos mil nueve, dispuso, en lo conducente, lo siguiente: *“... POR TANTO Con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Patentes... se resuelve: Denegar la solicitud de Patente de Invención denominada **“COMPOSICIÓN DE LA PREPARACIÓN QUE CONTIENE EL COMPUESTO FISIOLÓGICO ACTIVO DE ÁCIDO INESTABLE EL PROCESO PARA PRODUCIRLA”**. (...) NOTIFÍQUESE.*

**CUARTO.** Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de junio de 2009, el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, como Apoderado Especial de la empresa



**EISAI CO. R & D MANAGEMENT CO., LTD.**, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada, no habiendo expuesto agravios al momento de esa impugnación, haciéndolo ante este Tribunal, una vez conferida la audiencia de reglamento, mediante resolución de las trece horas del cuatro de setiembre de dos mil nueve.

**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 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. ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN.** Basándose en los dictámenes periciales emitidos por el Dra. Cleidie Castro Allen, 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, nivel inventivo y aplicación industrial. Apelada que fue dicha resolución, ante la audiencia conferida por esta sede, el recurrente solicita con el fin de cumplir a cabalidad con los requisitos de patentabilidad modificar las reivindicaciones pendientes presentando una nueva propuesta de éstas con sus correspondientes modificaciones.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** El artículo 2 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad N° 6867 de 25 de abril de 1983



y sus reformas (en adelante Ley de Patentes), es claro en establecer que para la concesión de una patente se debe cumplir con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial. Para la verificación de tales requisitos, el artículo 13 inciso 2) de la citada Ley, autoriza a que el Registro en la fase de calificación o examen de fondo de una solicitud de patente de invención, pueda requerir la opinión de centros sociales, de educación superior, científicos, tecnológicos o profesionales, nacionales o extranjeros, o de expertos independientes en la materia y ésta *“resulta fundamental y determinante para el dictado de una resolución administrativa acertada y sustancialmente conforme con el ordenamiento jurídico, toda vez, que en estos casos se deben analizar, estudiar y ponderar extremos eminentemente técnicos y científicos que exceden los conocimientos ordinarios del órgano administrativo decidor y competente. En tales supuestos, resulta de vital importancia que el órgano decidor y su contralor jerárquico o no jerárquico se hagan asistir y fundamenten sus apreciaciones de orden jurídico en una experticia que aborde los aspectos técnicos y científicos...”* (**Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, voto No. 650-02 de las 9:15 horas del 9 de agosto de 2002**).

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, toda vez que, que respecto a estos requisitos, según el primer Informe Técnico de Fondo No. CCA08/0006, emitido por la Doctora Cleidie Castro Allen y remitido a la Sección de Patentes de Invención mediante oficio DP-251-10-08 de fecha tres de octubre de dos mil ocho y suscrito por la Dra. Adriana Figueroa Figueroa, del análisis técnico, se dictamina entre otros aspectos, los siguientes: *“(...) Novedad: En el documento “Oral pharmaceutical preparation comprising an antiulcer benzimidazole derivative and process for its production” describe la invención que se pretende proteger en las reivindicaciones 1, 3, 5-7, 11-13, por lo que se considera que las mismas no son novedosas, ni involucran actividad inventiva. (...) Nivel Inventivo: Debido a que las reivindicaciones anteriormente analizadas no tienen novedad, tampoco pueden gozar de nivel inventivo. Aplicación Industrial: Se considera que la composición farmacéutica y el procedimiento que se presenta en la presente solicitud de patente pueden ser*



*susceptibles de aplicación industrial pero no gozan de novedad, ni nivel inventivo. (...) Por Tanto a la luz del análisis anterior se concluye en base del Artículo 15 inciso 2 de la Ley 6867. Se rechazan las reivindicaciones de la 1-20, de la solicitud de patente 7351, que se refieren a una composición farmacéutica y el procedimiento para realizarla.” (ver folios 134 a 156).*

Así, trasladado dicho informe a la empresa solicitante, ésta contesta por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha 5 de noviembre de 2008, por lo que lo allí expresado fue objeto de un nuevo análisis por parte de la examinadora técnica, la Dra. Cleidie Castro Allen, quien dictamina en Acción Oficial No. 01/CCA08/0006, como respuesta a la contestación del Informe Técnico de Fondo No. CCA08/0006, señala que las modificaciones hechas a las reivindicaciones no cumplen con los requisitos de novedad, nivel inventivo, ni aplicación industrial, señalando lo siguiente: “(...) *No se aprueba la protección sobre las nuevas reivindicaciones presentadas. 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 CCA08/0006*” (ver folios del 165 a 171), luego de lo cual procede el Registro al dictado de la resolución final, siendo aceptada la tesis en cuanto a la falta de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, de conformidad con los requisitos que establece el artículo 2 de la Ley de Patentes, ya que para que una invención sea patentable, se requiere que reúna tres requisitos básicos y esenciales que exige la Ley; a saber: “1)... *si es nueva, si tienen nivel inventivo y si es susceptible de aplicación industrial*”. Nótese que respecto a la exigencia de estos requisitos, la doctrina en forma abundante se ha referido a ellos. Así por ejemplo, Salvador D. Bergel señala que: “ 1) *Novedad...En un sentido vulgar, novedoso es aquello que antes era desconocido, mas en materia de patentes la novedad implica un concepto legal, habida cuenta de las dificultades que entraña su caracterización. Puesto que la invención supone un avance de la técnica, se comprende que la novedad que aquello implica no puede ser subjetiva, sino que ha de ser objetivamente determinada... 2) El estado de la técnica... Debe destacarse que el acceso al público obsta a que la invención se considere*



*novedosa y, por ende, a que pueda ingresar en la categoría de invención patentable...El estado de la técnica es una expresión complementaria de la novedad, puesto que en general deben entenderse incluidos en él todos aquellos principios científicos, reglas prácticas, métodos y conocimientos de toda índole con los que cualquier técnico trabaja a diario, solucionando los problemas que se le plantean. Por lo tanto, es nuevo todo lo que no pertenece al estado de la técnica, mientras que todo aquello que está incluido en ese estado de la técnica debe considerarse que carece de novedad...3) Actividad inventiva...El hecho de atribuir altura inventiva a una nueva regla significa que el técnico normal no habría podido llegar al conocimiento de la misma a partir de los conocimientos que integraban el estado de la técnica a la fecha de la solicitud. La invención debe importar un paso más...4) Aplicación Industrial... El carácter industrial de la invención consiste en la exigencia de que la regla inventiva tenga por objeto una actuación del hombre sobre las fuerzas de la naturaleza. Por ello puede afirmarse que es industrial aquella invención en cuya ejecución han de utilizarse fuerzas o materias de la naturaleza para la obtención de un resultado con entidad física...” (CORREA Carlos (coord.)- BERGEL Salvador- GENOVESI Luis- KORS Jorge- MONCAYO VON HASE Andrés- ALVAREZ Alicia, **“Derecho de Patentes El nuevo régimen legal de las invenciones y los modelos de utilidad”**, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1999, p.p. 15, 16, 18, 19, 21 y 23).*

Además, resalta este Tribunal que los criterios técnicos debidamente fundamentados emitidos por la Dra. Cleidie Castro Allen, visibles de folios 134 a 156 y del 165 al 171, hacen imposible que la invención propuesta pueda ser concedida por parte del Registro de la Propiedad Industrial, de conformidad con los artículos 2, 13 y 15 de la Ley de Patentes.

**CUARTO. RESPECTO A LAS ENMIENDAS, MODIFICACIONES Y CANCELACIONES DE LAS REIVINDICACIONES HECHAS EN ESTA INSTANCIA.**

Mediante escrito presentado ante este Tribunal el veintiocho de setiembre de dos mil nueve, y su anexo constante a folios 195 a 201, el Licenciado Edgar Zurcher Gurdián, Apoderado Especial de



la empresa apelante, **EISAI CO. R & D MANAGEMENT CO., LTD.**, solicita modificar las reivindicaciones pendientes como se muestra en las Modificaciones de las Reivindicaciones Propuestas que anexa. Al respecto, merece indicarse que el momento procesal para que el solicitante presente sus observaciones, y en su caso, corrija o complete la documentación aportada, o modifique o divida la solicitud, procede una vez que se ha realizado el examen de fondo, y consecuentemente, se conozca el respectivo informe técnico brindado por el examinador asignado a tal efecto, con el fin de que el solicitante dentro del mes siguiente al día en que el Registro de la Propiedad Industrial le notifique las resultas de dicho informe técnico, se pronuncie sobre ese primer dictamen, conforme lo establece el artículo 13, inciso 3) de la Ley de Patentes, que establece: *“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, corrija o complete la documentación aportada, o que modifique o divida la solicitud, con observación de lo prescrito en el artículo 8º”*; de ahí que, las enmiendas, modificaciones y cancelaciones de las reivindicaciones hechas por la apelante ante este Tribunal, son improcedentes, por no ser en esta Instancia donde se llevan a cabo y haber transcurrido el momento procesal para hacerlo.

Este Tribunal es claro, en cuanto a que una vez aceptada la tesis del examinador técnico en cuanto a la falta e incumplimiento de los requisitos patentabilidad, por parte de la Oficina de Patentes del Registro de la Propiedad Industrial, ya en alzada no se puede venir a modificar las reivindicaciones para tratar de variar el criterio técnico emitido. 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) antes expuesto, debe de colegirse que esa modificación debe de 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, nivel inventivo y aplicación industrial, 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, el nivel inventivo y la aplicación industrial 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 a las reivindicaciones, 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.

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a lo anterior, bien hizo la Subdirección del Registro en denegar la solicitud de patente presentada, pues con fundamento en los informes técnicos rendidos por la Perito en la materia, y que se constituye como la prueba esencial que este Tribunal debe valorar, se colige que la patente de invención denominada: **“COMPOSICIÓN DE LA PREPARACIÓN QUE CONTIENE EL COMPUESTO FISIOLÓGICO ACTIVO DE ÁCIDO INESTABLE EL PROCESO PARA PRODUCIRLA”**, no cumple con los requisitos de patentabilidad que establece la Ley, razón por la cual, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen** en representación de la empresa **EISAI CO. R & D MANAGEMENT CO., LTD.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las diez horas con cuarenta y siete minutos del quince de mayo de dos mil nueve, la que en este acto se confirma.





**SEXTO. 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 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 expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen** en representación de la empresa **EISAI CO. R & D MANAGEMENT CO., LTD.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las diez horas con cuarenta y siete minutos del quince de mayo de dos mil nueve, 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. Walter Méndez Vargas*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

***DESCRIPTORES***

***NOVEDAD DE LA INVENCION***

*UP: INVENCION NOVEDOSA*

*TG: INVENCION*

*TNR: 00.38.04*

***NIVEL INVENTIVO***

*TG: INVENCION*

*TNR: 00.38.05*