



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2010-0161-TRA-PI**

**Solicitud de patente de invención vía PCT denominada “COMPOSICIONES  
ANTIMICROBIANAS”**

**LONZA, INC., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 7731)**

**Patentes, Dibujos y Modelos**

***VOTO 1428-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas  
con cincuenta y cinco minutos del diecisiete de diciembre de dos mil doce.***

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Vicente Lines Fournier**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-830-931, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **LONZA, INC** sociedad organizada y existente bajo las leyes de los Estados Unidos de Norteamérica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las diez horas con treinta minutos del veintiséis de octubre de dos mil nueve.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que en fecha once de marzo de dos mil cinco, la Licenciada **Ana Cristina Arroyave**, quien es mayor, casada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1180-339, en representación de la indicada empresa **LONZA, INC**, solicitó se concediera el registro de la Patente de Invención denominada “**COMPOSICIONES ANTIMICROBIANAS**”, cuyos inventores son los señores Patrick Jay Lutz.; Olga



Borokhov y Shibu Abraham, el primero y tercero de nacionalidad estadounidense, y la segunda de nacionalidad rusa, solicitud que de conformidad con la memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños depositados le corresponde la Clasificación Internacional de Patentes de Invención **A61K 38/78, C11D 3/38**.

**SEGUNDO.** Que mediante **Informe Técnico de Fondo No. GLMR09/0021** elaborado por el Dr. German Madrigal Redondo, perito designado al efecto por el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, se rindió el dictamen pericial correspondiente. De dicho informe se dio audiencia al solicitante, mediante resolución de las 9:41 horas del 16 de setiembre de dos mil nueve, para que en el plazo de un mes formulara sus alegaciones, sin que se pronunciara al respecto el solicitante.

**TERCERO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las diez horas con treinta minutos del veintiséis de octubre de dos mil nueve, dispuso en lo conducente, lo siguiente: “...**POR TANTO** (...); *se resuelve: Denegar la solicitud de Patente de Invención denominada “COMPOSICIONES ANTIMICROBIANAS”. (...) NOTIFÍQUESE.*”

**CUARTO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de noviembre de 2009, el Licenciado Vicente Lines Fournier, en la representación indicada, interpuso recurso de apelación contra la resolución relacionada, y en virtud de haber sido admitido el mismo conoce este Tribunal.

**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 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 Juez 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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial deniega la inscripción solicitada, con fundamento en el dictamen pericial emitido por el Dr. German Madrigal Redondo, en el cual se concluye que la patente propuesta presenta problemas de Unidad de Invención y de Claridad; además, que existen documentos dentro del Estado de la Técnica que afectan su Novedad y Nivel Inventivo. Agrega el Registro *a quo* en su resolución, que el término conferido al solicitante en la audiencia transcurrió sin que éste contestara, en razón de lo cual procedió a resolver de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa recurrente, en escrito de exposición de agravios presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 27 de noviembre de 2009, (folios 136-137), manifiesta que debe reconsiderarse el análisis de patentabilidad “...desde el punto de vista de su aplicabilidad, los requisitos de **NOVEDAD, ALTURA INVENTIVA Y APLICABILIDAD INDUSTRIAL** no han sido desvirtuados...” añadiendo que presentará un nuevo pliego de reivindicaciones en donde se eliminarán las que se encuentren en contravención de la Ley de Costa Rica en cuanto a métodos y tratamientos.



Posteriormente, en escrito presentado el 01 de setiembre de 2010 ante este Tribunal, aporta el apelante una modificación a las reivindicaciones, manifestando que éstas “...*deben analizarse una por una, para poder determinar que son compatibles con la legislación costarricense, y no tomarse como un paquete y denegarlas por el simple hecho de su nomenclatura o denominación...*” Manifiesta la solicitante que incluyó enmiendas a las reivindicaciones y la descripción detallada en cuanto a los aspectos relativos a unidad de invención, claridad, suficiencia. Respecto del rechazo por parte del perito examinador, por carecer de novedad; entre otras, contra la solicitud estadounidense No. 09/935,930 (D1: Patente No. US 6,559,119B1), alega la representación de la empresa apelante que ésta fue publicada el 06 de mayo de 2003, que es posterior a la fecha de prioridad de su solicitud (12 de agosto de 2002) y por ello este documento no constituye parte del estado de la técnica en ese momento.

Afirma el recurrente que las enmiendas realizadas al pliego de reivindicaciones, en modo alguno constituye una ampliación de lo divulgado, y que las mismas satisfacen las condiciones de patentabilidad de acuerdo a lo estipulado por la Ley costarricense. En razón de lo anterior, solicita se realice un nuevo peritaje y con fundamento en las modificaciones y aspectos técnicos demostrados, se apruebe la solicitud de referencia y se conceda la patente de invención propuesta.

Conforme con la petición de la empresa gestionante Lonza Inc., este Tribunal accedió a realizar un segundo peritaje de la solicitud de patente denominada “COMPOSICIONES ANTIMICROBIANAS”, esta vez por parte de la perito Dra. Alejandra Quintana Guzmán, nombrada al efecto por el Colegio de Farmacéuticos, resultado del cual se determina que no es patentable la invención propuesta, arribando; dentro de otras, a las conclusiones que de seguido se enuncian.



Respecto de la enmienda al pliego reivindicatorio original, se pronuncia la perito manifestando: “...Según la legislación costarricense existe un plazo de un mes para responder al informe técnico y presentar una enmienda al juego de reivindicaciones. En este caso, el solicitante no presentó la documentación y el expediente se traslada con protección denegada por la oficina del Registro, según se dispone en el artículo 13 inciso 3 y 4 de la Ley 6867.

*Durante el proceso, el solicitante tuvo la oportunidad de solicitar una cita con el examinador para evacuar todas sus dudas respecto al peritaje, cita realizable en el plazo y lugar establecido por la legislación. En este expediente no aparece efectiva esta consulta. Por lo que es evidente que el solicitante perdió una gran oportunidad de esclarecer sus dudas con el examinador designado e incluso presentar sus alegatos sobre materia que no estaba de acuerdo...” (ver folio 219).*

En su estudio de fondo, concluye la Dra. Quintana Guzmán, que: “... no se otorga protección sobre las reivindicaciones originales 18, 19 y de la 29 a la 32 debido a que dichas reivindicaciones contienen materia excluida de patentabilidad según el artículo 1 inciso 4 de la Ley 6867.

*(...) no se otorga la protección sobre las reivindicaciones originales de la 1 a la 17 y la 20 a la 28 debido a que dichas reivindicaciones no cumplen con los requisitos de unidad de invención, claridad y soporte que la Ley 6867 estipula en sus artículos 7 y 6 respectivamente.*

*Respecto a las reivindicaciones enmendadas 1 a la 8, las mismas tampoco cumplen con el requisito de claridad y soporte del artículo 6 inciso 5 de la Ley 6867.*

*Por lo tanto la protección de la solicitud debe ser rechazada.*

*En cuanto al informe técnico GLMR 09/0021, se determina que existió un error en la utilización del documento D1. El resto del informe es considerado correcto...” (ver folios 227 y 228)*



Este Tribunal, con el fin de cumplir con el principio de debido proceso, mediante resolución dictada por a las 8:30 horas del 10 de setiembre de 2012, confirió audiencia a la parte interesada respecto de este Informe Técnico Pericial, No **TRAAQG12/0001**, visible a folios a 266.

En respuesta a dicha audiencia, la empresa solicitante, en escrito presentado ante este Tribunal el 05 de octubre de 2012 (ver folios 270 a 351), se refiere al criterio externado por la Dra. Alejandra Quintana manifestando que para esta invención ya fueron otorgadas varias patentes en Australia, Canadá, Israel, Japón, Corea del Sur y Nueva Zelanda. Agrega que, en virtud que el examinador informa de la realización de un examen técnico de las nuevas reivindicaciones, -enumeradas de la 1 a la 8 en el segundo pliego reivindicatorio, presentado en el año 2010-, tomando en consideración las objeciones señaladas en dicho peritaje procedió a modificar nuevamente el capítulo reivindicatorio, aportándolas con este escrito en el denominado ANEXO 1.

Igualmente, se pronunció inconforme el recurrente, sobre la interpretación restrictiva que del artículo 8 de la Ley de Patentes hizo la perito, en cuanto indica que la presentación de la enmienda a las reivindicaciones resulta extemporánea. Arguye el recurrente que tal pronunciamiento corresponde a un asunto de trámite procesal y que, la interpretación de la ley es un asunto totalmente ajeno a las competencias de un examinador de fondo, (folio 271). Agrega que disiente de tal criterio de la perito, por cuanto el artículo 8 de la Ley 6867 no impone ninguna restricción temporal para aportar un nuevo pliego de reivindicaciones, dado lo cual, al solicitante le asiste el derecho de aportar dicho pliego y pedir un objetivo pronunciamiento sobre el mismo, máxime cuando en éste se han atendido los mismos criterios de patentabilidad observados por ambos examinadores, sin ampliar la invención divulgada y contenida en la solicitud inicial, como sucede en este caso. En razón de dichos alegatos, la parte apelante solicita que sea rechazado el criterio del Registro de la Propiedad Industrial sobre la denegatoria de la patente y; al amparo de lo dispuesto en el



artículo 8.1 de la Ley de Patentes, se devuelva el expediente a ese Registro a efecto de que, en esa instancia se elabore un análisis del nuevo pliego de reivindicaciones que aporta con este escrito de exposición de agravios como ANEXO 1, (ver folio 272).

Por último, en escrito presentado ante este Tribunal el 31 de octubre de 2012, (ver folio 358), el Licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco, en representación de la empresa interesada, solicita una audiencia oral y privada “...para explicar la intención y alcances de la petitoria presentada el 5 de octubre del 2012 ante esta instancia; de conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, No. 35456-J...”

**TERCERO. SOBRE EL FONDO.** Respecto del análisis de patentabilidad, el artículo 2 de la Ley de Marcas establece que para la concesión de una patente, la invención debe cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicabilidad industrial. Asimismo, para la verificación de tales requisitos, el artículo 13 inciso 2) de esta misma Ley, autoriza a que el Registro en la fase de calificación o examen de fondo 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 decisor 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**).



Con relación al procedimiento establecido para efectuar el examen de fondo de las solicitudes de patente, en los incisos 3) y 4) de ese mismo artículo 13, se dispone que, dentro del mes siguiente a la notificación al solicitante de las recomendaciones que haga el perito examinador en el estudio de fondo, debe éste proceder a corregir, completar, modificar o dividir su solicitud, observando lo prescrito en el artículo 8 de ese mismo cuerpo legal. En caso de que no se cumpla con lo prevenido o que, a pesar de responder esa prevención, no se satisfagan las condiciones previstas en el artículo 1, el Registro denegará la patente.

En el caso bajo estudio, una vez hechas las observaciones por parte del perito dictaminador; Dr. German Madrigal Redondo, en el **Informe Técnico de Fondo No. GLMR/09/0021**, se confirió audiencia a la parte solicitante, quien omitió referirse al mismo, y en razón de ello, procedió el Registro de la Propiedad Industrial a denegar el registro solicitado.

El apelante centra sus alegatos en que debe reconsiderarse el análisis de patentabilidad ya que “...*los requisitos de NOVEDAD, ALTURA INVENTIVA Y APLICABILIDAD INDUSTRIAL no han sido desvirtuados...*” No obstante, indicó que presentaría un nuevo pliego de reivindicaciones a efecto de eliminar las que contravienen la Ley de Costa Rica en relación con métodos y tratamientos. Asimismo, la solicitante incluyó enmiendas a las reivindicaciones y la descripción en los aspectos relativos a unidad de invención, claridad y suficiencia. Sin embargo, del estudio de fondo realizado por el Dr. German Madrigal Redondo, se evidencia que si fue desvirtuado el cumplimiento de los requisitos Unidad de Invención y de Claridad; además, que existen documentos dentro del Estado de la Técnica que afectan su Novedad y Nivel Inventivo. Siendo que, en el mismo sentido, se pronunció la Dra. Alejandra Quintana Guzmán en el segundo estudio de fondo, al considerar que algunas de las reivindicaciones contienen materia excluida de patentabilidad según el artículo 1 inciso 4 de la Ley 6867, aunado a que, otras no cumplen con los requisitos de unidad de invención, claridad y soporte estipulados en los artículos 7 y 6 de la Ley 6867.





Respecto del argumento de la recurrente en relación con el rechazo indicado por el perito Madrigal Redondo, referido a la solicitud estadounidense No. 09/935,930 (D1: Patente No. US 6,559,119B1), ya este aspecto fue aclarado por la Dra. Quintana Guzmán en el segundo peritaje, indicando que efectivamente en este sentido fue erróneo, no así en relación con los demás documentos indicados en el estudio de fondo No. GLMR09/0021.

Sobre el segundo estudio de fondo, Informe Técnico Pericial, **No TRAAQG12/0001**, realizado por la Dra. Alejandra Quintana Guzmán, manifiesta el recurrente que para esta invención ya se otorgaron patentes en Australia, Canadá, Israel, Japón, Corea del Sur y Nueva Zelanda. Agrega que, en virtud del criterio vertido en este nuevo examen técnico respecto de la enmienda a las reivindicaciones, procedió a modificar nuevamente el capítulo reivindicatorio, adjuntándolo con este escrito como ANEXO 1.

Además de lo anterior, se muestra inconforme el recurrente, con las manifestaciones externadas por la perito, en el sentido que la enmienda a las reivindicaciones resulta extemporánea, indicando que tal pronunciamiento corresponde a un asunto de trámite procesal y por lo tanto resulta asunto totalmente ajeno a las competencias de un examinador de fondo. Afirma que el artículo 8 de la Ley 6867 no impone ninguna restricción temporal para aportar un nuevo pliego de reivindicaciones, máxime como sucede en este caso, cuando se han atendido los mismos criterios de patentabilidad observados por ambos examinadores, sin ampliar la invención divulgada y contenida en la solicitud inicial, solicitando se devuelva el expediente al Registro a quo, a efecto de que allí se analice el nuevo pliego de reivindicaciones, el cual aporta como ANEXO 1.

En primer término, considera necesario este Tribunal recordar a la representación de la empresa recurrente que el hecho que se hayan otorgado varias patentes en otros países no implica, en forma automática, que deba darse protección en nuestro país de una invención



similar, ya que en cada caso se presentan particularidades específicas que la Autoridad Registral debe considerar.

Por otra parte, respecto de las manifestaciones y pretensiones de la recurrente sobre un nuevo estudio pericial basado en las modificaciones introducidas mediante su escrito de expresión de agravios, debe advertir este Tribunal que no resulta procedente en esta Segunda Instancia, la solicitud de un nuevo estudio de fondo fundado en un nuevo pliego reivindicatorio y en aclaraciones a la descripción original, por cuanto, tal como estipula el artículo 13 de la Ley 6867, en el procedimiento a seguir para el examen de fondo de una solicitud de patente de invención, el momento procesal oportuno para proponer enmiendas a las reivindicaciones reclamadas es en Primera Instancia, es decir ante la sede registral, en donde se le dio oportunidad suficiente para acreditar su patentabilidad. Es en esa misma Instancia que se da audiencia al solicitante para que presente sus observaciones al Informe Técnico de Fondo, e introduzca las modificaciones que considere necesarias para que sea aceptado su registro, y, posteriormente el perito encargado de dicho estudio analiza dichas enmiendas y procede a emitir su informe final, o Acción Oficial, la cual se constituye en el sustento de la resolución que dicte el Registro de la Propiedad Industrial, siendo éste un recurso de vital importancia, tal como afirmó la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo en el Voto No. 650-02 transcrito parcialmente líneas atrás.

No obstante, tal como afirma la perito examinadora Dra. Alejandra Quintana, la solicitante no aprovechó esa oportunidad procesal, dado que no contestó la audiencia que respecto del **Informe Técnico de Fondo No. GLMR/09/0021** le confirió la Autoridad Registral, en virtud de lo cual ésta procedió al dictado de la resolución final con los elementos que en ese momento constaban en el expediente, en virtud de lo cual no puede admitir esta Autoridad de Alzada la nueva modificación propuesta por la recurrente y por ello debe resolverse este asunto considerando únicamente lo relacionado con el pliego reivindicatorio original, siendo que de ambos estudios periciales se concluye efectivamente que la solicitud



de registro de la patente carece de los elementos básicos de patentabilidad de acuerdo a la ley, en razón de lo cual debe ser rechazada.

En este mismo orden de ideas, debe rechazarse la solicitud de una audiencia oral y privada presentada por el Licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco, por cuanto, de todo lo expuesto se deduce claramente que no resultan atendibles los agravios de la empresa solicitante, por cuanto la etapa procesal definida para este efecto en nuestra ley, se encuentra precluida.

De conformidad con todas las anteriores consideraciones, es claro para esta Autoridad de Alzada que no hay elementos suficientes para considerar la patentabilidad de la invención denominada **“COMPOSICIONES ANTIMICROBIANAS”** y por ello, bien hizo el Registro de la Propiedad Industrial en denegar la inscripción solicitada, pues con fundamento en los informes técnicos rendidos por los peritos en la materia, cuyos argumentos no fueron desvirtuados por la empresa solicitante, se colige que la misma no cumple con los requisitos de patentabilidad que establece la Ley y por ello lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Vicente Lines Fournier**, en representación de la empresa **LONZA, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las diez horas con treinta minutos del veintiséis de octubre de dos mil nueve, la que en este acto se confirma.

**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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto 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 **Francisco Guzmán Ortiz**, en representación de la empresa **LONZA, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las diez horas con treinta minutos del veintiséis de octubre de dos mil nueve, la que en este acto se confirma, para que se deniegue el registro como patente de la invención denominada “**COMPOSICIONES ANTIMICROBIANAS**”. 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 Daniel Suárez Baltodano***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Kattia Mora Cordero***

***Guadalupe Ortiz Mora***



***DESCRIPTORES***

*NOVEDAD DE LA INVENCIÓN*

*UP: INVENCIÓN NOVEDOSA*

*TG: INVENCIÓN*

*TNR: 00.38.04*

*NIVEL INVENTIVO*

*TG: INVENCIÓN*

*TNR: 00.38.05*