



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0158-TRA-PI

Solicitud de patente de invención “JARABE ANTIHISTAMÍNICO ESTABILIZADO”

Schering Corporation, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 6035)

VOTO 245-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del veinticinco de agosto de dos mil once.

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 CORPORATION**, domiciliada en 2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, New Jersey 07033-0530, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las nueve horas con nueve minutos del seis de enero de dos mil diez.

PRIMERO. Que en fecha veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y nueve, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, representando a la empresa **SCHERING CORPORATION**, solicita la inscripción de la patente de Invención denominada “**JARABE ANTIHISTAMÍNICO ESTABILIZADO**”, solicitud que de conformidad con la memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños depositados le corresponde la Clasificación Internacional de Patentes de Invención **A61K 45, A45K 45/08**.



SEGUNDO. Que una vez publicada la solicitud de mérito por el gestionante, mediante el Informe Técnico No.GLMR09/00006, el perito designado al efecto, se pronunció sobre el fondo, y mediante escrito presentado el día 28 de octubre 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 nueve horas con nueve minutos del seis 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 “**JARABE ANTIHISTAMÍNICO ESTABILIZADO (...)** NOTIFIQUESE.*”

TERCERO. Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de enero de 2010, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, como apoderado especial de la empresa **SCHERING CORPORATION**, 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 cuarenta y cinco minutos del seis de mayo 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. German Madrigal Redondo, el Registro de la Propiedad Industrial concluye lo siguiente “(...) *En razón de lo anterior, el Dr German Madrigal Redondo indica que se rechaza la protección para las reivindicaciones de la 1 a la 22; ya que se interpretan como reivindicaciones de segundo uso, en las mismas existe una yuxtaposición, y un cambio de dimensiones de materia conocida por el experto ya que se refieren a excipientes farmacéuticos conocidos; incumpliendo así, lo establecido en el artículo 1 de Ley N° 6867. Así mismo, menciona el examinador que la solicitud presenta problemas de Unidad de Invención, debido a que los ejemplos y la descripción sólo dan soporte para el uso del compuesto EDTA y sus sales como agentes estabilizadores, lo cual deja por fuera otros compuestos. Establece el Dr. Madrigal que la solicitud también incumple el requisito de Claridad como el de Suficiencia, establecidos en el artículo 6 de la Ley de patentes de invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad*”. 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 **SCHERING CORPORATION**, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: “ (...) *Inconforme con la resolución dictada por esa Oficina a las 09 horas 09 minutos 00 segundos del 06 de enero del 2009, 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 170) 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 **SCHERING CORPORATION**, 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 sociedad **SCHERING CORPORATION**.

Verificado el ajuste a derecho de la resolución de las nueve horas con nueve minutos del seis 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 **SCHERING CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las nueve horas con nueve minutos del seis 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

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Roberto Arguedas Pérez

Guadalupe Ortiz Mora



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