



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2012-0574-TRA-PI**

**Solicitud de patente de invención vía PCT “COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS FUSIONADOS”**

**JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen No. 8302)**

**Patentes, dibujos y modelos**

## ***VOTO No. 0328-2013***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas con cincuenta minutos del ocho de abril de dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Gastón Baudrit Ruiz**, mayor, casado, Abogado, titular de la cédula de identidad número 1-0599-0078, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Bélgica, domiciliada en Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Bélgica, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las ocho horas con cuarenta minutos del veintisiete de abril del dos mil doce.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha 17 de marzo de 2006, el Licenciado **Gastón Baudrit Ruiz**, de calidades y en su condición antes citada, 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/US2004/030190, titulada **“COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS FUSIONADOS”**.

**SEGUNDO.** Que una vez publicada la solicitud de mérito por el gestionante, no se presentaron oposiciones, por lo que a través del Informe Técnico No. RJVZ2011/003, presentado al Registro de la Propiedad Industrial el 1° de diciembre de 2011, el Perito designado al efecto, se pronunció sobre el fondo del asunto, y la representación de la empresa solicitante no se manifestó respecto a dicho informe pericial, por lo que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las ocho horas con cuarenta minutos minutos del veintisiete de abril de dos mil doce, 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 **“COMPUESTOS HETEROCICLICOS FUSIONADOS”** y ordenar el archivo del expediente respectivo. (...) **NOTIFÍQUESE.** (...)”

**TERCERO.** Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de mayo de 2010, el Licenciado **Gastón Baudrit Ruiz**, como Apoderado Especial de la empresa **JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.**, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada, exponiendo agravios.

**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, la invalidez o la nulidad 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 Jueza Mora Cordero, 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 el dictamen pericial emitido por el Dr. Rolando Jesús Vargas Zúñiga, el Registro de la Propiedad Industrial concluye que la invención no reúne los requisitos para la obtención de una patente, por carecer ésta de nivel inventivo, falta de claridad, unidad de invención y tratarse algunas reivindicaciones de materia no patentable. Apelada que fue dicha resolución, el recurrente alega que el dictamen técnico afirma que las reivindicaciones 1 a 3 y 42 a 47 poseen inventividad, novedad y aplicación industrial, por lo que procede acogerlas para su protección, señalando que en cuanto a que alguna variación de los compuestos podría no resolver el problema técnico es una conjetura que se fundamenta en que no se consideraron dentro de la gran cantidad de ejemplos que contiene la solicitud, y lo anterior –como mera apreciación– implica que las que se contienen sí cumplen los requisitos necesarios de patentabilidad; aunando a ello, la mención de ejemplos que se echan de menos que no vienen a modificar la materia objeto de patente en sí misma, por lo que tampoco puede fundamentar el rechazo de la totalidad de las reivindicaciones, siendo que las reivindicaciones 1 a 35 y 42 a 47 sí reúnen los requisitos de ley, solicitando que por contrario imperio se disponga conceder parcialmente la patente solicitada a las reivindicaciones que se mencionan.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** El artículo 2 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad No. 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 decisor 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).

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 nivel inventivo, falta de claridad, unidad de invención y tratarse algunas reivindicaciones de materia no patentable, toda vez que, que respecto a estos requisitos, según el primer Informe Técnico de Fondo No. RJVZ2011/003, emitido por el Doctor Rolando Jesús Vargas Zúñiga y remitido por éste a la Sección de Patentes de Invención mediante escrito de fecha 25 de noviembre de 2011, y del análisis técnico, se dictamina entre otros aspectos, los siguientes: “(...) **Novedad:** [...]”

*Por lo tanto, la materia incluida en las reivindicaciones 1 – 35, 42 – 47, se considera satisface el requisito de novedad, según el artículo 2 de la ley 6867. [...]*

**Nivel inventivo:**

*La presente solicitud plantea como problema técnico a resolver el proporcionar compuestos con actividad como moduladores del receptor de serotonina. Para satisfacer lo anterior, el solicitante provee los compuestos fórmula I, II y III; además muestra en la tabla 1 que algunos de éstos compuestos tienen afinidad por el sitio de unión del receptor 5-HT7. Lo anterior no ha sido revelado ni sugerido por el estado de la técnica por lo que podría*



*considerarse que esta solución involucraría un nivel inventivo. Sin embargo, el alcance de las reivindicaciones es excesivamente amplio.*

[...]

*Cualquier otra variación contemplada en la reivindicación independiente 1 correspondería a una posibilidad no explorada por el solicitante, la cual podría no resolver el problema técnico. Dado lo anterior, no es posible asignar, a las reivindicaciones 1 – 35, 42 – 47, nivel inventivo en este momento, dado que podría contener materia que no resolvería el problema técnico en cuestión.*

***Aplicación Industrial:***

*Se acepta que la materia contenida en las reivindicaciones 1 – 35, 42 – 47, cumple el requisito de aplicación industrial.*

[...]

*Por tanto a la luz del análisis anterior se concluye en base del Artículo 13 Inciso 5 de la Ley 6867:*

*En conformidad con el análisis detallado en los anteriores apartados, se rechaza la protección para las reivindicaciones de la 1 – 35, 42 – 47, al considerarse faltas de unidad de invención y de nivel inventivo. Se rechaza la protección para las reivindicaciones de la 36 – 41, 48, por contener materia considerada como excluida de patentabilidad. (...)” (ver folios 901 a 905).*

Así, trasladado dicho informe a la empresa solicitante, ésta no contesta, luego de lo cual procede el Registro al dictado de la resolución final, siendo aceptada la tesis en cuanto a la falta de nivel inventivo, además de los aspectos antes mencionados, señalados por el examinador, 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).

Asimismo, en cuanto a los alegatos esgrimidos por el aquí apelante, valga señalar lo que establece nuestra Ley de Patentes al respecto:



El artículo 6 establece los requisitos de la solicitud de patente, a saber en lo que nos interesa la suficiencia y la claridad, los siguientes:

***Artículo 6º.- Solicitud.***

1.- (...)

2.- (...)

3.- (...)

4.- ***La descripción deberá especificar la invención de manera suficientemente clara y completa, para poder evaluarla y para que una persona versada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla*** y, en particular, deberá indicarse expresamente la mejor manera que el solicitante conozca para ejecutar la invención, dando uno o más ejemplos concretos cuando fuere posible, e identificando, en su caso, aquel que daría los resultados más satisfactorios en su explotación industrial.

5.- El texto de la primera reivindicación determinará el alcance de la protección. Las demás reivindicaciones se subordinarán a la primera y podrán referirse a formas particulares de aplicar la invención. ***La descripción y los dibujos podrán utilizarse para interpretar las reivindicaciones, las que deberán ser claras y concisas, y estar enteramente sustentadas en la descripción.***

6.- (...)

7.- (...)



En cuanto a la Unidad de Invención, se establece lo siguiente:

*“Artículo 7º.- Unidad de la invención. La solicitud sólo podrá referirse a una invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo general.”*

Por su parte el artículo 9 que se refiere al examen de forma, establece:

***Artículo 9.- Examen de forma***

*1.- El Registro de la Propiedad Industrial examinará si la solicitud cumple los requisitos de los párrafos 1.-, 2.- y 3.- del artículo 6 y las disposiciones correspondientes al Reglamento.*

*2.- En caso de observarse alguna omisión o deficiencia, se le notificará al solicitante para que efectúe, dentro de los quince días hábiles siguientes, la corrección necesaria. Si el solicitante no efectúa la corrección en el plazo dicho, el Registro tendrá por desistida la solicitud. (Así reformado por Ley No. 8632 de 25-3-2008)*

Y el artículo 13 en cuanto al Examen de Fondo establece lo siguiente, en lo que nos interesa:

***Artículo 13.- Examen de fondo.***

*1. El Registro de la Propiedad Industrial examinará si la invención es patentable, de conformidad con los artículos 1º y 2º, así como si la solicitud satisface el requisito de la unidad de la invención, según el artículo 7º, y si, en su caso, la modificación o la solicitud fraccionada están conformes con lo dispuesto en el artículo 8º. También se examinará si la descripción, las*





**reivindicaciones y los dibujos se ajustan a los requisitos señalados en el artículo 6º, párrafos 2, 3, 4, y 5 y a las disposiciones correspondientes al reglamento.**

[...]

**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.**

*4. Si el solicitante no cumpliera con lo prevenido por el Registro, dentro del plazo prescrito, o si el Registro comprobara, que pese a la respuesta del solicitante, no se satisfacen las condiciones previstas en el párrafo 1, denegará la concesión de la patente. La denegatoria estará fundamentada y será notificada por el Registro al solicitante.*

*5. En la resolución de fondo se resolverá sobre las oposiciones presentadas.*

[...]

De las citas normativas antes señaladas se desprende que el Registro utiliza el plazo de un mes establecido en el inciso 3) del artículo 13 para que el gestionante se refiera a todo lo planteado en el Examen de Fondo por parte del Examinador, sea claridad, suficiencia y unidad de invención, así como, Novedad, Nivel Inventivo y Aplicación Industrial, lo que no hizo el aquí apelante.

El análisis de la suficiencia, claridad y unidad de invención, lo hacen los Examinadores en un solo momento, por la imposibilidad legal de conocer éstos aspectos en el Examen de Forma,



debiendo referirse a ellos así como obviamente a los requisitos de patentabilidad, sean novedad, nivel inventivo y aplicación industrial en el Examen de Fondo.

Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles.

Además, resalta este Tribunal que el criterio técnico debidamente fundamentado emitido por el Dr. Rolando Jesús Vargas Zúñiga, visible de folios 887 a 905, hace imposible que la invención propuesta pueda ser concedida por parte del Registro de la Propiedad Industrial, de conformidad con los artículos 2, 6, 13 y 15 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867, de 25 de abril de 1983 y sus reformas, así como por lo dispuesto por su Reglamento que es Decreto Ejecutivo No. 15222-MIEM-J, de 12 de diciembre del mismo año, al encontrarse debidamente fundamentado.

Conforme a lo anterior, bien hizo la Dirección del Registro en denegar la solicitud de patente presentada, pues con fundamento en el informe técnico rendido por el 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: **“COMPUESTOS HETEROCICLICOS FUSIONADOS”**, 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 **Gastón Baudrit Ruiz** en condición de Apoderado Especial de la empresa **JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las ocho horas con cuarenta minutos del veintisiete de abril de dos mil doce, 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, 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 **Gastón Baudrit Ruiz** en condición de Apoderado Especial de la empresa **JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las ocho horas con cuarenta minutos del veintisiete de abril de dos mil doce, 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 Daniel Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*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***