



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1261-TRA-PI

**Solicitud de inscripción de patente tramitada por la vía del PCT para la invención de
“ CARBAMATOS DERIVADOS DE ARILALQUILAMINAS”**

LABORATORIOS S.A.L.V.A.T., S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 6889)

Patentes

VOTO N° 335-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cinco minutos del cinco de abril de dos mil diez.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la sociedad **LABORATORIOS S.A.L.V.A.T., S.A.**, domiciliada, en Calle Gall 30-36, E-08950 ESPLUGUES DE LLOREGAT (ESPAÑA), España, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las ocho horas, veintisiete minutos del veintidós de setiembre de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veinte de agosto de dos mil tres, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de gestor oficioso de la empresa **LABORATORIOS S.A.L.V.A.T. S.A.**, basándose en la solicitud provisional de patente de invención ES 200001661, presentada ante la Oficina Española de Patentes, en fecha 27 de junio de 2000,



solicita la entrada a fase nacional de la patente tramitada según los cánones del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes bajo el número PCT/ES01/00252, titulada **“CARBAMATOS DERIVADOS DE ARILALQUILAMINAS”**, solicitud que tiene como fecha de presentación internacional el día 25 de junio de 2001, publicación internacional No. WO 02/00652 A 1 de fecha 3 de enero de 2002, el número de Clasificación Internacional de patente es el: C07D 453/02, A61K 31/439, utilizando para ello el procedimiento establecido por el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).

SEGUNDO. Que una vez publicada la solicitud de mérito, en el Diario La República el día diecinueve de agosto de dos mil ocho, y en las ediciones del Diario Oficial La Gaceta números ciento sesenta y uno, ciento sesenta y dos y ciento sesenta y tres, de los días veintiuno, veintidós y veinticinco de agosto de dos mil ocho, siendo, que dentro del plazo para oír oposiciones, no hubo oposiciones a la solicitud de la patente de invención **“CARBAMATOS DERIVADOS DE ARILALQUILAMINAS”**.

TERCERO. Que una vez publicada la solicitud de mérito por el gestionante, mediante el **Informe Técnico No. RJVZ2009/0002**, el perito Dr. Rolando Jesús Vargas Zuñiga, se pronunció sobre el fondo, denegando la solicitud de la patente pretendida, por la siguiente razón: *“(…) se rechaza la protección para las reivindicaciones de la 1-6, tal y como fueron presentadas debido a falta de novedad, nivel inventivo, aplicación industrial y unidad de invención. Se rechaza la protección para las reivindicaciones 7-12, tal y como fueron presentadas, por no considerarse invención la materia contenida en las mismas (...).”*

El Informe en mención, fue notificado por el Registro a la empresa solicitante, mediante la resolución de las nueve horas, cincuenta y dos minutos del veintitrés de junio de dos mil nueve, concediéndole a la empresa solicitante un plazo de un mes a efecto de que manifestara lo que tuviese a bien con respecto al Informe citado, siendo, que la solicitante, mediante escrito presentado ante el Registro el día 12 de agosto de 2009, da respuesta al **Informe**



Técnico No. RJVZ2009/0002, siendo, que a través de dicho escrito, y como consecuencia de lo señalado por el Sr. Examinador Dr. Rolando Jesús Vargas Zuñiga, en su Informe Técnico, la representación de la empresa solicitante y apelante, procede a adjuntar un nuevo juego de reivindicaciones en el que se ha modificado la reivindicación 1 y se ha señalado una condición excluyente. Asimismo se han excluido los N-óxidos y se ha eliminado la reivindicación 5, renumerándose convenientemente las posteriores. También se han eliminado las reivindicaciones 7 a 12 por no cumplir con los requisitos de patentabilidad, a la vez se ha añadido una nueva reivindicación 6, por la que se protegen algunos compuestos ejemplificantes.

En razón de lo anterior, el Registro mediante el Oficio PI-RPI-159-09, de 14 de agosto del 2009 (Ver folio 129), remite el expediente número 6889, correspondiente a la patente bajo estudio junto con la respuesta a dicho Informe, a la Dra. Adriana Figueroa Figueroa, Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, y analizados los argumentos expresados por la empresa solicitante y apelante en el escrito presentado ante el Registro en fecha 12 de agosto de 2009, así, como las respectivas reivindicaciones enmendadas (Ver folios 123 a 128), el Perito Dr. Rolando Vargas Zuñiga, mediante el **Informe Técnico No. AC/RJVZ09/0006**, visible a folios ciento treinta y uno a ciento treinta y siete del expediente. indica, “ (...) *se rechaza la protección para las reivindicaciones de la 1 a la 5, tal y como fueron presentadas debido a que no poseen unidad de invención. Se rechaza la reivindicación 6, por cuanto la materia contenida en la misma no satisface la reivindicación independiente 1. 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 RJVZ09-0002 (...)*”.

CUARTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las ocho horas, veintisiete minutos del veintidós de setiembre de dos mil nueve, dispuso: “(...) se



*resuelve: Denegar la solicitud de Patente de Invención denominada “**CARBAMATOS DERIVADOS DE ARILALQUILAMINAS (...)**”.*

QUINTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinte de octubre de dos mil nueve, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la sociedad **LABORATORIOS S.A.L.V.A.T., S.A.**, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las trece horas, trece minutos del veintiuno de octubre de dos mil nueve, admitió la apelación, circunstancia por la cual conoce esta Instancia.

SEXTO. 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 la Jueza Soto Arias , 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 Informes Técnicos emitido por el Dr. Rolando Vargas Zuñiga y el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 de 25 de abril de 1983, el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, concluye que la materia sometida al otorgamiento de la patente no cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo, aplicabilidad industrial y unidad de



la invención. Por su parte, el representante de la empresa solicitante y apelante, en su escrito de apelación se limitó a indicar, que estaba inconforme con la resolución impugnada, sin embargo no expresa los motivos de su inconformidad.

TERCERO. En el presente caso, y ante la falta de expresión de agravios que pueden guiar el análisis que del caso debe realizar este Tribunal, solo basta indicar, que el Informe Técnico Inicial y Final, que habla el artículo 13.2 de la Ley de Patentes de Invención y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867, son el insumo principal para la fundamentación de la resolución final de acuerdo al artículo 15.3 de esa misma Ley, ya que en el peritaje se realiza el análisis de la existencia de los elementos necesarios para otorgar el derecho de patente a una invención, sean la novedad, nivel inventivo, aplicación industrial y unidad de la invención, además, el decisor difícilmente tendrá el debido conocimiento técnico para poder tomar una decisión correctamente fundamentada basándose tan solo de su propio saber; por lo que en el presente caso resulta correcta la decisión final tomada por el **a quo**, ya que en el Informe Técnico Final, a saber, el No. AC/RJVZ09/0001 A, rendido por el Dr. Rolando Vargas Zuñiga, visibles a folios 131 a 137 se concluye que a la invención no le puede ser otorgado el derecho de patente, por la siguiente razón:

“2. Unidad de invención

*(...) En vista de que la solicitante no restringió la formula Markush, inicialmente presentada en la reivindicación el pliego de las diez reivindicaciones aportado junto con la respuesta del solicitante al informe No. RJVZ2008/0015, se refiere a derivados de benzimidazol de fórmula general 1: (...) La materia contenida es estas diez reivindicaciones carece de sustento en la descripción tal y como originalmente fue presentada en la solicitud 7420, no está relacionada con la materia que originalmente se pretendía proteger ni coincide con las reivindicaciones de la patente EP 1478373 BI, por lo cual se rechazan dichas reivindicaciones, al carecer de sustento y modificar la materia que originalmente se pretendía proteger (...) **Además para conferirle novedad a la combinación de productos conocidos, según el artículo 1, inciso d, de la ley 6867, es necesario que se trate de una combinación tal que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de estos productos conocidos sean modificados para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia. A la fecha no ha demostrado el solicitante que este sea el caso***



*en la presente solicitud, pues los efectos que se lograrían al administrar una unidad de dosis como la reivindicada se alcanzaría de idéntica manera administrando cada componente por separado (...) se **mantienen los criterios expuestos en cuanto a la patentabilidad en el informe NO. RJVZ2008/0015.***

(...) Se rechaza el pliego reivindicatorio aportado en la respuesta del solicitante al Informe No. Rjvz2008/0015, por no estar sustentado en la descripción y apartarse del objeto de la invención.

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 RJVZ08-0015 (...). (la negrita no es del texto original”.

Si además, del Informe Técnico Final indicado agregamos el primer Informe Técnico, a saber, el **No. RJVZ2008/0015**, mediante el cual el Dr. Rolando Vargas rechaza la protección para las reivindicaciones de la 1 a la 12, por la siguiente razón: “(...) **4.1 Inventividad** (...) *Las reivindicaciones de la 7 a la 12 corresponden al uso de compuestos, por lo que de acuerdo al artículo 1 de la Ley 6867 no se consideran invenciones y por lo tanto no son patentables.* **4.2 Unidad de Invención** “(...) respecto a la reivindicación independiente No. 1 y las reivindicaciones subsiguientes; y según lo establecido en el artículo 6 de la Ley 6867, el alcance de las mismas excede en gran medida lo soportado por la descripción, ya que se usa una reivindicación tipo Markush de manera abusiva para tratar de dar unidad una serie de compuestos que abarca millones de posibilidades, a las cuales no se le puede agrupar el mismo concepto inventivo (...) De esta manera el solicitante debe seleccionar aquella estructura que considera óptima para resolver el problema planteado, preferiblemente listando de manera clara y concisa los compuestos que realmente puede sustentar como poseedores de la actividad mencionada en la descripción”. **4.3. Claridad** (...) la presente solicitud cumple con el requisito de claridad. **4.4 Suficiencia** (...) la presente solicitud cumple con el requisito de suficiencia (...) En conformidad con el análisis detallado en los anteriores apartados se rechaza la protección para reivindicaciones de la 1-6, tal y como fueron presentadas debido a la falta de novedad, nivel inventivo, aplicación industrial y unidad de la



invención. Se rechaza la protección para las reivindicaciones 7-12, tal y como fueron presentadas, por no considerarse invención la materia contenida en las mismas (...)” (negrita es del original, no así el subrayado), así, como el hecho de que la sociedad solicitante no expresara agravios ni en su escrito de apelación ni al habersele dado por parte de este Tribunal la audiencia de quince días, no queda otra solución que declarar sin lugar su recurso de apelación, porque ni siquiera el recurrente nos hizo saber los motivos en que sustenta su inconformidad, de ahí, que este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro **a quo**, en la resolución venida en alzada.

CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por lo antes expuesto, considera este Tribunal, que bien hizo el Registro **a quo**, en denegar la solicitud de patente mencionada anteriormente, basándose para ello en los Informes Técnicos mencionados, y que se constituye como la prueba fundamental que este Tribunal debe valorar, se colige que la patente **“CARBAMATOS DERIVADOS DE ARILALQUILAMINAS”**, no cumple con los requisitos de patentabilidad que establece el artículo 1, 2, 7 y 13 inciso 1) de la Ley de Patentes, razón por la cual, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **LABORATORIOS S.A.L.V.A.T., S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las ocho horas, veintisiete minutos del veintidós de setiembre de dos mil nueve, la que en este acto se confirma.

QUINTO. 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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009 del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **LABORATORIOS S.A.L.V.A.T., S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las ocho horas, veintisiete minutos del veintidós de setiembre 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.-**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Priscilla Loreto Soto Arias

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Inscripción de la Patente de Invención

TG. Patente de invención

TNR. 00.39.55