



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0703-TRA-PI

Solicitud de Patente de Invención denominada “*DERIVADOS DE ESTILBENO Y SU USO PARA ESTUDIOS DE UNION Y POR IMÁGENES DE PLACAS AMILOIDES.*”

THE TRUSSTES OF THE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 9206-2007)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0354-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas treinta minutos del veinticuatro de abril de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número 1-335-794, en su calidad de apoderado especial de la empresa **THE TRUSSTES OF THE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veinte minutos del veintiséis de agosto de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 25 de junio de 2007, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la empresa **THE TRUSSTES OF THE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA**, de calidades y condición que consta en autos, solicitó la inscripción de la Patente de Invención denominada “***DERIVADOS DE ESTILBENO Y SU USO PARA ESTUDIOS DE UNION***”



Y POR IMÁGENES DE PLACAS AMILOIDES.” La presente solicitud reclama la protección según Tratado de Cooperación en Materia de Patentes PCT de la solicitud internacional PCT/US2005/045682, que tiene como fecha de presentación el 19 de diciembre del 2005, publicación internacional No. WO2006/066104^{a2} del 22 de junio del 2006.

SEGUNDO. Mediante el auto de las catorce horas del diecinueve de marzo del dos mil trece, dictado por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, se le pone en conocimiento al solicitante sobre el informe técnico rendido por la Dra. Cleidie Castro Allen, el 13 de marzo de 2013, bajo el expediente No. 9206, y siendo que el mismo rechaza la solicitud en virtud de no cumplir con los requisitos de patentabilidad; se le previene al solicitante para que en el plazo de **UN MES** contado a partir del día siguiente a la notificación, manifieste lo que tenga a bien. (v.f 359). Asimismo la parte mediante documento con fecha de presentación del 22 de abril de 2013, se pronuncia e indica que su solicitud en las nuevas condiciones, cumple con los requisitos de novedad y altura inventiva por sobre lo divulgado en el arte previo citado.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las quince horas, veinte minutos del veintiséis de agosto nueve de abril del dos mil trece, la Oficina de Patentes de Invención del Registro Nacional, resolvió; “(...) ***I. Denegar la solicitud de Patentes de Invención denominada “DERIVADOS DE ESTILBENO Y SU USO PARA ESTUDIOS DE UNION Y POR IMÁGENES DE PLACAS AMILOIDES.”***, y ordena el archivo del expediente respectivo. (...).” La anterior, **notificada el día 06 de septiembre de 2013.**

CUARTO. Inconforme con la resolución mencionada, en fecha 09 de septiembre 0de 2013 el Lic. **Víctor Vargas Valenzuela**, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución final antes referida y en razón de ello es que conoce este Tribunal.



QUINTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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 desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Se tienen como hechos probados de relevancia para el dictado de la presente resolución, los siguientes:

1.- Informe Técnico de Fondo, rendido por la Dra. **Cleddie Castro Allen** el 13 de marzo de 2013, mediante el cual se determinó que la solicitud de la Patente de Invención denominada “**DERIVADOS DE ESTILBENO Y SU USO PARA ESTUDIOS DE UNION Y POR IMÁGENES DE PLACAS AMILOIDES**”, no presenta unidad de invención, no cumple con requisitos de claridad en ninguna de sus reivindicaciones, además que las reivindicaciones 1 - 38, 40 no cumplen con requisitos de suficiencia, las reivindicaciones 1-37, 40 y 43 no son novedosas, ninguna de las reivindicaciones cumple con el requisito de nivel inventivo, las reivindicaciones 35-37, 40 no son patentables ni son susceptibles de aplicación industrial. (v.f 349 al 358).

2.- Informe Técnico Concluyente, rendido por la Dra. **Cleddie Castro Allen**, el 16 de julio de 2013, mediante el cual se determinó que la solicitud de la Patente de Invención denominada “**DERIVADOS DE ESTILBENO Y SU USO PARA**



ESTUDIOS DE UNION Y POR IMÁGENES DE PLACAS AMILOIDES”, si bien es cierto las reivindicaciones 1-7 y 10-12 cumplen con el requisito de patentabilidad, unidad de invención, claridad suficiencia, novedad y aplicación industrial, no cumple con el requisito de nivel inventivo. La reivindicación 8 no cumple con el requisito de suficiencia, ni nivel inventivo. No fue posible evaluar ninguno de estos requisitos para la reivindicación 9, debido a lo indicado anteriormente. (v.f 370 al 376).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que como tales incidan en la resolución de este proceso.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, procedió a denegar la solicitud de la Patente de Invención denominada “***DERIVADOS DE ESTILBENO Y SU USO PARA ESTUDIOS DE UNION Y POR IMÁGENES DE PLACAS AMILOIDES***”, en virtud de que una vez vistos los argumentos presentados por el solicitante y analizadas las enmiendas a las reivindicaciones, la examinadora enmienda el criterio sobre las excepciones de patentabilidad al considerar que la solicitud reclama invenciones que se encuentran dentro de lo permitido por la legislación nacional, y en este sentido indicó que con relación a los requisitos de unidad de invención y claridad, las reivindicaciones de la 1 a la 8 y de la 10 a la 12, cumplen con los requisitos, pero no es posible evaluar dichos criterios en la reivindicación 9 ya que esta se refiere a la reivindicación 17, pero que el juego reivindicatorio solo contiene doce reivindicaciones. En cuanto a la suficiencia, indicó que las reivindicaciones de la 1 a la 7 y de la 10 a la 12 se encuentran debidamente soportadas; sin embargo, considera que la nueva reivindicación 8 no está sustentada en la descripción y la reivindicación 9 hace referencia a la reivindicación 17, por lo que no es posible evaluar el presente criterio. Asimismo, en cuanto a la novedad manifestó que las reivindicaciones enmendadas 1-8 y de la 10 a la 12, si cumplen con dicho requisito, ya que no se encontró



documento que contenga las características técnicas presentadas, en tanto la reivindicación 9 no puede ser analizada por las razones antes expuestas. Respecto al nivel inventivo, se determina que las nuevas reivindicaciones de la 1 - 8 y de la 10 - 12, no cumplen con el requisito de nivel inventivo ya que *“D1 divulga una amplia gama de compuestos que serán relacionados estructuralmente con aquellos que se pretenden proteger con la presente solicitud y por lo tanto su actividad terapéutica es obvia para un experto en la materia.”*. En tanto que el requisito no pudo ser evaluado en la reivindicación 9. En cuanto a la aplicación industrial, las reivindicaciones de la 1 a la 8 y de la 10 a la 12 son susceptibles de aplicación industrial, ya que tienen una utilidad específica, substancia y creíble, en tanto que el requisito no pudo ser evaluado en la reivindicación 9. Por lo que el Registro de la Propiedad Industrial, con base en el informe técnico procede de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, denegando la solicitud y ordenando el archivo del expediente.

Por su parte la apelante a pesar de que recurrió la resolución final en fecha 09 de septiembre de 2013, no expresó agravios dentro de la interposición, ni la audiencia conferida de 15 días realizada por este Tribunal, mediante resolución de las once horas del cuatro de febrero de dos mil catorce. (v.f 392)

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Cabe indicar por parte de este Tribunal que el fundamento para formular un *recurso de apelación*, 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 al **ad quem**, 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.**



No obstante, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral entrar a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la solicitud de inscripción de la Patente de Invención denominada “**DERIVADOS DE ESTILBENO Y SU USO PARA ESTUDIOS DE UNION Y POR IMÁGENES DE PLACAS AMILOIDES**”, en atención a las siguientes consideraciones:

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, nivel inventivo y aplicación industrial. Para la verificación de tales requisitos, el artículo 13 inciso 2) de la citada Ley, establece que el Registro de la Propiedad Industrial en la fase de calificación o examen de fondo de una solicitud de patente de invención, cuente con la opinión de centros sociales, de educación superior, científicos, tecnológicos o profesionales, nacionales o extranjeros, o de expertos independientes en la materia.

Así, analizadas técnicamente las reivindicaciones de la invención presentada para el otorgamiento de la patente, la examinadora a cargo Dra. **Cleddie Castro Allen**, en el Informe Técnico de Fondo rendido el 18 de marzo de 2013, de la solicitud de la Patente de Invención denominada “**DERIVADOS DE ESTILBENO Y SU USO PARA ESTUDIOS DE UNION Y POR IMÁGENES DE PLACAS AMILOIDES**”, concluyó; “(...) *No se recomiendo la aprobación de la presente solicitud de patente. La solicitud no presenta unidad de invención, no cumple con requisitos de claridad en ninguna de sus reivindicaciones, además de que las reivindicaciones 1 - 38, 40 no cumplen con requisitos de suficiencia, las reivindicaciones 1 - 37, 40 y 43 no son novedosas, ninguna de las reivindicaciones cumple con el requisito de nivel inventivo, las reivindicaciones 35 - 37, 40 no son patentables ni son susceptibles de aplicación industrial. (...).*” (v.f 349 al 358)



Seguidamente, el Registro de instancia le previene al solicitante el dictamen desfavorable respecto de la Patente de Invención denominada “***DERIVADOS DE ESTILBENO Y SU USO PARA ESTUDIOS DE UNION Y POR IMÁGENES DE PLACAS AMILOIDES***”, y siendo que la misma no cumple con los requisitos de patentabilidad que establece nuestra legislación marcaria, procede a brindarle el plazo de UN MES para que manifieste lo que tenga a bien, lo anterior con forme lo dispone el artículo 13, inciso 3 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de utilidad, No. 6867.

Una vez otorgada la audiencia de Ley, el representante de la empresa solicitante **THE TRUSSTES OF THE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA**, contesta por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha 22 de abril de 2013, por lo que lo allí expresado fue objeto de un nuevo análisis por parte de la examinadora técnica, Dra. **Castro Allen**, quien dictamina por medio del Informe Técnico Concluyente, del 15 de julio de 2013, que la solicitud de la Patente de Invención denominada “***DERIVADOS DE ESTILBENO Y SU USO PARA ESTUDIOS DE UNION Y POR IMÁGENES DE PLACAS AMILOIDES***”: “...*Si bien es cierto las reivindicaciones 1-7 y 10-12 cumplen con el requisito de patentabilidad, unidad de invención, claridad suficiencia, novedad y aplicación industrial, no cumplen con el requisito de nivel inventivo. La reivindicación 8 no cumple con el requisito de suficiencia, ni nivel inventivo. No fue posible evaluar ninguno de estos requisitos para la reivindicación 9, debido a lo indicado anteriormente.*” (v.f 370 al 376)

Una vez firme el citado pronunciamiento, el Registro de la Propiedad Industrial, Sección de Patentes de Invención, procede con el dictado de la resolución final, siendo aceptada la tesis en cuanto a la falta nivel inventivo, novedad y de que algunas reivindicaciones no tiene aplicación industrial señalado 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”.

Asimismo, 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).

Conforme lo visto, este Tribunal comparte los criterios técnicos debidamente fundamentados emitidos por la Dra. **Cleidia Castro Allen**, visibles de folios 349 al 358 y del 370 al 376, respecto de la solicitud de la Patente de Invención denominada **“DERIVADOS DE ESTILBENO Y SU USO PARA ESTUDIOS DE UNION Y POR IMÁGENES DE PLACAS AMILOIDES”**, debiendo confirmar la resolución del Registro Nacional venida en alzada.

En virtud de lo anterior y por no haberse expresado inconformidades en el escrito de interposición del recurso de apelación, y no contar con otros alegatos o pruebas que se pudieron haber presentado en el momento de la audiencia conferida por este Órgano de Alzada, mediante el auto de las once horas del cuatro de febrero de dos mil catorce (v.f 392), se colige necesariamente que **no hay agravios que deban ser examinados**, por lo que este Tribunal estima que la resolución recurrida se encuentra ajustada a Derecho, y lo único procedente es declarar sin lugar el **Recurso de Apelación** interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la empresa **THE TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veinte minutos del veintiséis de agosto de dos mil trece, la cual se confirma en todos sus extremos.

SÉXTO. 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 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación planteado por el Lic. **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la empresa **THE TRUSSTES OF THE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veinte minutos del veintiséis de agosto de dos mil trece, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán 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

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Inscripción de la Patente de Invención

TG. Patente de invención

TNR. 00.39.55