

Expediente No. 2015-0631-TRA-PI

Solicitud de Patente de Invención –Divisional- denominada:

“DERIVADOS DE CICLOPROPILAMIDA 978”

ASTRAZENECA AB, Apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2015-0181)

Patentes, Dibujos y Modelos.

VOTO 0460-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cincuenta minutos del catorce de setiembre de dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal el Recurso de Apelación planteado por el licenciado **Néstor Morera Víquez**, mayor, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número 1-1018-0975 en su condición de apoderado especial de **ASTRAZENECA AB** sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suecia, domiciliada en SE-151-85 Södertälje en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las quince horas dos minutos del diez de abril de dos mil quince

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 06 de abril de 2015 el licenciado **Néstor Morera Víquez**, en la representación indicada, solicitó se concediera la inscripción como Divisional de la Patente de Invención denominada ***“DERIVADOS DE CICLOPROPILAMIDA 978”*** cuyos inventores son los señores Arnold, James, (estadounidense) Brugel, Todd Andrew, (estadounidense), Edwards, Phil, (estadounidense) Griffin, Andrew, (británica) Groblewski, Thierry (francesa) Labrecque, Denis (canadiense), Throner, Scott, (estadounidense) Wesolowski, Steven (estadounidense) quienes cedieron sus derechos a la solicitante, solicitud que de conformidad con la memoria

descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños depositados le corresponde el número de solicitud internacional PCT / GB 2008/ 050723.

SEGUNDO. Que en Minuta de Rechazo de Plano de fecha 9 de abril de 2015 la examinadora Lara Aguilar Morales señaló lo siguiente: “ (...) *Después de analizar la materia presentada por el solicitante en comparación con la materia presentada en la solicitud madre, tenemos que la materia comprendida en el juego reivindicatorio de la solicitud actual, es exactamente la misma materia presentada por primera vez en la solicitud madre 11290, cabe aclarar que este juego reivindicatorio no fue analizado en el examen de fondo realizado al expediente debido a que el solicitante realizó enmiendas posteriores al juego reivindicatorio sin que esto cambiara de manera radical el objeto inventivo que sí fue analizado por esta examinadora. En razón de lo anterior, se recomienda el rechazo de plano de la solicitud 2015-0181, con fundamento en lo establecido en el Manual de Examinadores del Régimen especial de propiedad industrial; y la ley n.6867 y el Reglamento n.15222.*” (v.f 8)

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las quince horas dos minutos del diez de abril de dos mil quince, dispuso en lo conducente, lo siguiente: “...**POR TANTO** (...) **I- RECHAZAR DE PLANO** la solicitud de la Patente de Invención número 2015-0181 denominada “**DERIVADOS DE CICLOPROPILAMIDA 978 II**. Ordenar la devolución del 50% de la tasa de presentación pagada (...) **NOTIFÍQUESE...**” (v.folios 19 a 22)

CUARTO. Que el Licenciado **Néstor Morera Víquez**, en la representación indicada, mediante escrito presentado el 29 de abril de 2015, interpuso recurso de apelación contra la resolución relacionada y mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas veintitrés minutos del doce de mayo de dos mil quince, admite el recurso de apelación planteado. (v.f 24)

QUINTO. A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como hecho probado el siguiente:

1.- Que las reivindicaciones de la solicitud Divisional presentada, coinciden en forma exacta con la descripción, resumen y reivindicaciones que componen la solicitud originaria tramitada bajo el expediente 11290 y que ya fue analizada por el Registro de Propiedad Industrial.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial fundamenta su resolución, en que según se desprende de las reivindicaciones aportadas y de lo indicado por la examinadora doctora Lara Aguilar Morales en minuta de rechazo de plano visible a folios 7 y 8 del expediente en la cual indica que la materia comprendida en el juego reivindicatorio de la solicitud actual es exactamente la misma materia presentada por primera vez en la solicitud madre 11290.

Concluye que el solicitante pretende que se le tramite como divisional una solicitud en la que coincide en forma exacta con la solicitud originaria, lo cual es legalmente improcedente y que en el presente caso no se trata de una solicitud con tal característica, sino más bien, una segunda presentación de una solicitud ya tramitada en esa oficina.

Por su parte el apoderado de **ASTRAZENECA AB** en sus agravios indicó lo siguiente: Que el pliego de reivindicaciones de la solicitud madre 11290 no fue analizado en el examen de fondo debido a que el solicitante realizó enmiendas posteriores sin que esto cambiara de manera radical el objeto de la invención. Agrega que no existe ninguna exigencia en la normativa de patentes vigente que obligue a que el pliego reivindicatorio de una solicitud divisional en el momento de su presentación sea totalmente diferente al pliego de reivindicaciones de la solicitud madre, pues de hecho se supone que deban estar relacionadas ya que una surge de la otra, no se trata de ninguna ampliación de la divulgación contenida en la solicitud inicial.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO: La Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad N°6867 contempla la posibilidad de hacer la división de una solicitud de Patente en dos de sus normas; primero, en el artículo 8.2 según el cual “el solicitante podrá dividir su solicitud en dos o más fracciones...” y segundo en el artículo 13.3, que permite al solicitante una vez notificado el Informe Técnico, que en el plazo de un mes pueda modificar o dividir su solicitud en respuesta a las objeciones planteadas por el examinador. En ambos casos el gestionante está facultado para presentar una solicitud divisional.

En el presente caso, tal y como lo indicara el a quo se observa que no se trata de una solicitud con alguna de las posibilidades legales, sino más bien de una segunda presentación de una misma solicitud ya tramitada en esa Oficina, lo cual incumple con lo establecido en el artículo 8.2 y en el artículo 13.3 de la ley citada. Nótese que no se está en presencia de un fraccionamiento de la solicitud originalmente presentada, ni derivada de la corrección a partir del análisis del Informe Técnico, ya que tal y como lo afirmara la examinadora Aguilar Morales el juego reivindicatorio de la solicitud actual, es la misma materia presentada por primera vez en la solicitud madre 11290, siendo que ese juego reivindicatorio no fue analizado en el exámen de fondo realizado al expediente debido a que el solicitante realizó enmiendas posteriores al juego reivindicatorio sin que esto cambiara de manera radical el objeto inventivo que si fue analizado por la examinadora

.

SOBRE LA SOLICITUD DIVISIONAL DE LA PATENTE INICIAL. NORMATIVA APLICABLE. En relación a este tema el tratadista Guillermo Cabanellas de las Cuevas menciona que: “(...) en el Convenio de París artículo 4G, la solicitud que no cumple con el requisito de unidad de la invención es llamada “solicitud compleja”, y cada solicitud resultante de la división es llamada “solicitud divisional”. En la legislación española se habla de “solicitudes divisionarias”.

(...) Las solicitudes divisionales mantienen la misma fecha de presentación o prioridad atribuible a la solicitud original. (...) Para que una solicitud reciba el tratamiento de solicitud divisional, preservando la fecha de presentación o prioridad de la solicitud dividida, deberá limitarse a reformular el contenido de la solicitud original, no incluyendo reivindicaciones que expandan el ámbito de las solicitudes divisionales más allá del previsto en la solicitud original (...) Si, durante el curso del procedimiento, la Administración Nacional de Patentes determinare que la solicitud debe ser dividida, por lo motivos examinados en este apartado, el solicitante deberá proceder a formular las correspondientes solicitudes divisionales dentro del término de treinta días desde la notificación de esa determinación, bajo el apercibimiento de tenerse por abandonada la solicitud” (CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, **Derecho de las patentes de invención, Heliasta, Buenos Aires, 2004, Tomo II, p.p. 161 a 1163**). (el subrayado no es del original

Como consecuencia de lo anterior considera necesario este Tribunal, resaltar que en nuestra Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867 del 25 de abril de 1983 publicada en el diario oficial La Gaceta N° 111 del 13 de junio de 1983, y sus reformas, como bien fue señalado por el Registro de Propiedad Industrial se encuentra regulada la figura de la “solicitud divisional de concesión de patente”, específicamente, en el artículo 8 inciso 2, artículo 13 inciso 3, de la ley citada, y también en el numeral 19 incisos 3 y 4 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 15222, de 12 de diciembre de 1983 publicado en el diario oficial La Gaceta N° 49 del 8 de marzo de 1984, que en lo conducente establecen lo siguiente:

“Artículo 8°.- Modificación, división y retiro de la solicitud.

(...)

2.- El solicitante podrá dividir su solicitud en dos o más fracciones, pero ninguna de ellas podrá implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en la solicitud inicial. Cada solicitud fraccionaria se beneficiará con la fecha de presentación de la solicitud inicial”.

“Artículo 13°.- Examen de Fondo.

3. En caso de observarse que no se han cumplido las condiciones del párrafo 1°, el Registro de la Propiedad Industrial lo notificará al solicitante para que presente, dentro del mes siguiente, sus observaciones, y en su caso divida la solicitud, con observación de lo prescrito en el artículo 8°”.

“Artículo 19.- Examen de Fondo.

3. Cuando la observación notificada al solicitante por el Registro se funda en falta de unidad de la invención, el solicitante deberá dividir su solicitud en dos o más solicitudes fraccionarias que se organizarán como expedientes independientes (...)”

4.- En caso de división a solicitud, la norma del párrafo 2° se aplicará a cada una de las solicitudes fraccionarias

De la cita doctrinaria y la normativa supra citada, se concluye que una Solicitud Divisional puede someterse a su calificación, cuando sea una fracción de la Solicitud inicial, en el tanto mantenga la Unidad, con las limitaciones explicadas; o bien cuando el perito examinador haya hecho su trabajo de fondo, posibilitando que el solicitante haga sus observaciones y proponga las Divisionales que considere. En este último caso deberá cumplir con las mismas disposiciones contenidas en el artículo 8 antes mencionado.

En tratándose de una solicitud divisional de patente, el solicitante no podrá aportar materia nueva o bien procurar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en la solicitud inicial. Esa solicitud fraccionaria se beneficiará con la fecha de presentación de la solicitud inicial.

En resumen, la solicitud de Patente de invención divisional denominada: **“DERIVADOS DE CICLOPROPILAMIDA 978”** tal y como lo indicó la Autoridad Registral, el solicitante pretende que se le tramite como divisional una solicitud en la que coinciden la materia comprendida en el juego reivindicatorio de la solicitud actual con la materia presentada por primera vez en la solicitud madre 11290 y en este caso se observa que no se trata de una solicitud que cumpla con la

normativa, sino más bien estamos en presencia de una segunda presentación de una solicitud ya tramitada en la Oficina de Patentes del Registro de la Propiedad Industrial y en donde las reivindicaciones originales fueron enmendadas, sin que esto cambiara de manera radical el objeto inventivo, tal y como lo indicara la examinadora doctora Lara Aguilar en la minuta de rechazo de plano .

Con relación a los agravios del apelante relativos a que el pliego de reivindicaciones de la solicitud madre 11290 no fue analizado en el examen de fondo debido a que el solicitante realizó enmiendas posteriores sin que esto cambiara de manera radical el objeto de la invención y que no existe ninguna exigencia en la normativa de patentes vigente que obligue a que el pliego reivindicatorio de una solicitud divisional en el momento de su presentación sea totalmente diferente al pliego de reivindicaciones de la solicitud madre; al respecto se debe señalar que conforme lo indica la examinadora la materia comprendida en las reivindicaciones de la solicitud objeto de este expediente es exactamente la misma materia presentada por primera vez en la solicitud madre 11290 y según se indica por la experta en la minuta de rechazo de plano, si bien ese juego reivindicatorio no fue analizado en el examen de fondo ya que se hicieron enmiendas posteriores al juego reivindicatorio esto no cambia de manera radical el objeto inventivo que si fue analizado por la examinadora, recomendando el rechazo de plano de la solicitud. Razón por la cual no lleva razón el apelante en sus agravios los cuales deben rechazarse.

Conforme lo indicado, considera este Tribunal que bien hizo el Registro de la Propiedad Industrial en denegar la inscripción solicitada, ya que la presente solicitud no cumple con los requisitos de patentabilidad que establece la Ley; por ello lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Néstor Morera Víquez**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **ASTRAZENECA AB** en contra de la Resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las quince horas dos minutos del diez de abril de dos mil quince 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, 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 **Néstor Morera Víquez**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **ASTRAZENECA AB** en contra de la Resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las quince horas dos minutos del diez de abril de dos mil quince la que en este acto se confirma, para que se deniegue el registro de la patente de invención denominada: **“DERIVADOS DE CICLOPROPILAMIDA 978”**. 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora