

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0049-TRA-PI

Solicitud de patente por la vía del PCT para la invención COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA EN FORMA DE HIDROGEL PARA ADMINISTRACIÓN TRANSDÉRMICA DE SUSTANCIAS ACTIVAS

Schering Aktiengesellschaft, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 8059)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO N° 521-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las diez horas cincuenta minutos del veinticinco de mayo de dos mil nueve.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su calidad de apoderado especial de la empresa Schering Aktiengesellschaft, sociedad constituida y existente bajo las leyes de la República Federal de Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:40 horas del 31 de octubre de 2008.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de octubre de 2005, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela representando a la empresa Schering Aktiengesellschaft, solicitó se otorgue un derecho de patente para la invención denominada COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA EN FORMA DE HIDROGEL PARA

ADMINISTRACIÓN TRANSDÉRMICA DE SUSTANCIAS ACTIVAS, utilizando para ello el procedimiento establecido por el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 10:40 horas del 31 de octubre de 2008, resolvió denegar la patente solicitada.

TERCERO. Que en fecha 16 de diciembre de 2008 la empresa solicitante apeló la resolución final antes referida, y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 el Juez Durán Abarca, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma en que se va a resolver este proceso, no se advierten hechos útiles para la resolución de este asunto, que tengan ese carácter.

SEGUNDO. SOBRE LA OPORTUNIDAD DE MODIFICAR LAS REIVINDICACIONES. El artículo 28 inciso 1) del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (en adelante PCT), introducido a la legislación nacional mediante Ley N° 7836, indica:

“Artículo 28.- Modificación de las reivindicaciones, de la descripción y de los dibujos

en las oficinas designadas.

1) El solicitante deberá tener la posibilidad de modificar las reivindicaciones, la descripción y los dibujos presentados en cada Oficina designada dentro del plazo prescrito. Ninguna Oficina designada concederá una patente ni denegará su concesión antes de la expiración de ese plazo, excepto con el consentimiento expreso del solicitante. (...).”

Dicha posibilidad se ve normada en la Regla 52.1.b) del Reglamento al PCT, que establece:

“Regla 52.- Modificación de las reivindicaciones, de la descripción y de los dibujos en las Oficinas designadas

52.1 Plazo

(...)

b) En todo Estado designado cuya legislación nacional prevea que el examen sólo comenzará previa petición especial, el plazo o el momento en que el solicitante podrá ejercer el derecho conferido por el Artículo 28 será el mismo que el que prevea la legislación nacional para la presentación de las modificaciones en el caso del examen, a petición especial, de las solicitudes nacionales, a condición de que ese plazo no termine antes de la expiración del plazo aplicable según el párrafo a), o que ese momento no llegue antes de la expiración de dicho plazo.”

El indicado plazo se encuentra regulado en los artículos 8.1 y 13.3 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N°6867 (en adelante, Ley de Patentes):

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

1.- El solicitante podrá modificar su solicitud, e incluso podrá modificar las reivindicaciones; pero esto no podrá implicar una ampliación de la invención divulgada

ni una expansión de la divulgación contenida en 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, corrija o complete la documentación aportada, o que modifique o divida la solicitud, con observación de lo prescrito en el artículo 8.”

Entonces, de acuerdo a las reglas trascritas, el momento otorgado por el artículo 13 inciso 3 de la Ley de Patentes es el que debe usar el solicitante para modificar las reivindicaciones de la solicitud.

En el Informe Técnico de Fondo N° AQG08/0003 realizado por la farmaceuta Dra. Alejandra Quintana Guzmán (f. 176 a 196) se determinó que si bien las reivindicaciones numeradas de la 1 a la 20 cumplen con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, las numeradas de la 1 a la 19 adolecen de falta de claridad, requisito exigido por el inciso 5) del artículo 6 de la Ley de Patentes, concluyéndose que, si las reivindicaciones se clarifican de la manera indicada en el Informe, es posible el otorgamiento de la patente solicitada. Habiéndose dado traslado al solicitante del Informe referido por resolución de las 13:38 horas del 6 de febrero de 2008 (f. 197), éste contestó en fecha 5 de marzo de 2008 (f. 198), presentando un nuevo juego de reivindicaciones, las cuales son analizadas en el Informe Técnico de Fondo N° AQG08/0003^a (f. 286 a 290), concluyéndose que tal y como fueron redactadas las reivindicaciones, las numeradas de 1 a 17 y 19 a 20 no cumplen con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, mientras que para la 18 dichos criterios no aplican. Con dicha base fáctica es que el Registro de la Propiedad Industrial resuelve la denegatoria de la patente solicitada.

Entonces, tenemos que procesalmente se otorgó al solicitante correctamente el plazo dentro del cual podía modificar las reivindicaciones. Entonces, no se puede aceptar la defensa ejercida en sede de apelación por la empresa solicitante, en el sentido de volver a aportar un nuevo juego de reivindicaciones para su análisis. El plazo para poder hacer ese tipo de modificaciones expiró ante el **a quo**, y no se puede pretender abrir uno nuevo en sede de apelación para realizar el mismo acto procesal. Este Tribunal no puede entrar a valorar hechos nuevos que no estaban acreditados antes del dictado de la resolución definitiva, actuar de esa forma implicaría que asuntos que por Ley tienen dos instancias administrativas serían conocidos en una única, conculcándose derechos esenciales de defensa.

TERCERO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Con fundamento en lo expuesto, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la representación de Schering Aktiengesellschaft en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:40 horas del 31 de octubre de 2008, la que en este acto se confirma.

CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y 2 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Victor Vargas Valenzuela en representación de la empresa Schering Aktiengesellschaft en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:40 horas del 31 de octubre de 2008, la que en este acto se confirma. Se da



por agotada la vía administrativa. Previa copia de esta resolución que se dejará en el libro que lleva al efecto este Tribunal, devuélvanse los autos a su oficina de origen para lo de su cargo.
NOTIFÍQUESE.-

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTOR

Patentes de Invención

TG: Propiedad Industrial

TR: Registro de Patentes de Invención

TNR: 00.38.55