

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-1006-TRA-PI

Solicitud de registro de patente de invención “AGONISTAS MUSCARINICOS”

ELI LILLY AND COMPANY, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 7277)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO N° 542-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con veinte minutos del veinticinco de mayo del dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el licenciado Federico Rucavado Luque, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno- ochocientos treinta y nueve- ciento ochenta ocho, en su calidad de apoderado especial de la empresa **ELI LILLY AND COMPANY**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes del Estado de Indiana, domiciliada en Lilly Corporate Center, Indianápolis, Indiana, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas y quince minutos del tres de noviembre del dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el nueve de marzo de dos mil cuatro, el Licenciado Federico Rucavado Luque, de calidades y condición señaladas, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la concesión de la patente de invención denominada “**AGONISTAS MUSCARINICOS**”.

SEGUNDO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas y quince minutos del tres de noviembre de dos mil ocho dispuso denegar la solicitud de patente de invención.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Federico Rucavado Luque, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día cinco de diciembre de dos mil ocho, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como “Hechos Probados”, de interés para la resolución de este proceso los siguientes:

1.- Que mediante resolución de las quince horas y cuatro minutos del veinte de noviembre de dos mil siete, el Registro de la Propiedad Industrial concede audiencia por un mes al solicitante de la patente de invención denominada “AGONISTAS MUSCARINICOS”, sobre el informe pericial rendido al efecto, lo que fue notificado el 20 de febrero de 2008. (Ver folio 259), y dicha audiencia no fue atendida por el petente.

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS: Este Tribunal no encuentra ninguno de interés para la resolución de este proceso.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, resolvió denegar la solicitud de patente de invención denominada “AGONISTAS MUSCARINICOS”, en virtud de que el informe técnico rendido por el Dr. Franklin Binns Quirós determinó que no cumplía con el requisito de nivel inventivo. Además de que la prórroga del plazo de audiencia se presentó fuera del término establecido.

Por su parte, la empresa apelante no expresa agravios que demuestren a este Tribunal en qué se basa la disconformidad del fallo apelado, por lo que este Órgano se limitará a verificar si esa resolución está dictada conforme a derecho.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. 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, es claro en establecer que para la concesión de una patente debe cumplir con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Para la verificación de tales requisitos, el artículo 13 incisos 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.

Del análisis del expediente, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante oficio de fecha 16 de noviembre de 2004 (folio 245), remitió copia del expediente de la patente en concreto a la Unidad de Gestión y Transferencia del Conocimiento para la Innovación de la Universidad de Costa Rica, a efectos de que realizara el estudio de fondo correspondiente, lo que fue devuelto por el perito asignado Dr. Franklin Binns Quirós según dictamen de folios 256 a 258, en el cual concluyó que no se cumplía con el nivel inventivo, ni con la novedad ni la aplicación industrial. De dicho dictamen pericial se concedió el plazo de un mes a partir del 20 de febrero de 2008 al solicitante de la patente para que se manifestara al

respecto, el cual vencía en fecha 24 de marzo de 2008. Sin embargo, no se pronunció en tal plazo y mediante escrito presentado en fecha 25 de marzo de 2008 solicitó una prórroga para la contestación de la audiencia (folio 260), la cual fue rechazada por extemporánea.

Conforme lo anterior, considera este Tribunal que, 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, se colige que la patente de invención denominada “**AGONISTAS MUSCARINICOS**” presentada por la empresa **ELI LILLIY AND COMPANY**, no cumplió con los requisitos de patentabilidad que establece la Ley. Además, debe tomarse en cuenta, que el interesado no expresó agravios en los tres momentos procesales dispuestos para ello, a saber: la audiencia de treinta días hábiles antes citado, el emplazamiento de tres días hábiles al admitirse el recurso de apelación y la audiencia de quince días hábiles dada por esta Instancia, todo lo cual se traduce en que este Tribunal no conoce los agravios del recurrente.

QUINTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE. Por las consideraciones y citas legales que anteceden, procede declarar sin lugar el recurso interpuesto por el Licenciado Federico Rucavado Luque, en representación de la empresa **ELI LILLIY AND COMPANY**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas y quince minutos del tres de noviembre del dos mil ocho, la cual se confirma.

SEXTO. 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 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 y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Federico Rucavado Luque, en representación de la empresa **ELI LILLIY AND COMPANY**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas y quince minutos del tres de noviembre del dos mil ocho, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

El que suscribe, Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, en calidad de Presidente del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que la jueza Guadalupe Ortiz Mora, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse fuera del país.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

EXAMEN DE SOLICITUD DE PATENTE

TE: EXAMEN FORMAL DE LA SOLICITUD DE PATENTE

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE

TNR: 00.59.53