



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0095-TRA-PI

Solicitud de patente por la vía del PCT para la invención “BENZOPIRANOS SUSTITUIDOS COMO AGONISTAS SELECTIVOS DEL RECEPTOR ESTROGÉNICO BETA”

Patentes, Dibujos y Modelos

ELI LILLY AND COMPANY, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 7347)

VOTO 566-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas treinta y cinco minutos del cinco de octubre de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el **Licenciado Federico Rucavado Luque**, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos treinta y nueve- ciento ochenta y ocho, en su condición de apoderado especial de la empresa **ELI LILLY AND COMPANY**, organizada y existente bajo las leyes del Estado de Indiana, Estado Unidos de América, domiciliada en Lilly Corporate Center, Indianápolis, Indiana, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con treinta minutos del nueve de Noviembre del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 18 de Mayo del 2004, el Licenciado Federico Rucavado Luque, de calidades antes indicadas y en su condición dicha, solicita la entrada en fase nacional de la



solicitud de patente tramitada según los cánones del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes bajo el número PCT/US02/33622, intitulada “BENZOPIRANOS SUSTITUIDOS COMO AGONISTAS SELECTIVOS DEL RECEPTOR ESTROGÉNICO BETA”.

SEGUNDO. Que a por resolución final dictada de diez horas con treinta minutos del nueve de Noviembre del dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió denegar la solicitud de patente de invención presentada.

TERCERO. Que en fecha 15 de Diciembre del 2009, la representación de la empresa solicitante planteó apelación contra la resolución final antes indicada.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suarez Baltodano, 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.

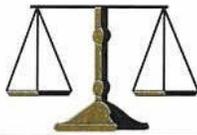
SEGUNDO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA Y ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. Basándose en los dictámenes periciales emitidos por el Dr. Esteban Moya Villalobos, el Registro de la Propiedad Industrial indicó al solicitante que la materia sometida al otorgamiento de patente presenta problemas de Unidad de Invención, Claridad y Suficiencia, debido a que existe una infinidad de combinaciones y permutas posibles de los compuestos que se pretenden proteger, así como también que se presenta un juego de reivindicaciones como una



nueva descripción , las cuales presentan un contenido completamente diferente a lo estipulado en el juego original, y que las reivindicaciones de la 48 a la 51 y de la 53 a la 56 se refieren a Métodos de Tratamiento en seres humanos y animales , incumpliendo así lo establecido en el artículo 1 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. Apelada que fue dicha resolución, ni en el recurso ni ante la audiencia conferida por esta sede, el apelante expresó agravios.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el presente caso, y ante la falta de expresión de agravios que puedan guiar el análisis que del caso debe realizar este Tribunal, tan solo basta indicar que los informes presentados por el profesional especializado de los que habla el artículo 13.2 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867, fueron comunicados al solicitante quien manifestó al folio 557 del expediente aceptar otras recomendaciones propuestas por el perito. No obstante el solicitante no procedió dentro del plazo señalado por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución de las catorce horas con diecisiete minutos del dieciséis de marzo del dos mil nueve a corregir su solicitud tal y como lo indico el perito, recomendaciones a las cuales fueron aceptadas por el solicitante, luego de la reunión con el perito de fecha de 24 de marzo de 2009, por lo que en el presente caso, resulta correcta la decisión final tomada por el **a quo**, ya que en los informes rendidos por el Dr. Esteban Moya Villalobos, visibles de folios 529 a 547 se concluye que a la invención no le puede ser otorgado el derecho de patente, ya que las reivindicaciones carecen de Unidad de Invención, Claridad y Suficiencia, y las mismas no fueron objetadas ni corregidas por el solicitante como lo permite el artículo 19 tanto de la Ley de Patentes como de su Reglamento, razón por la cual el Registro procedió a acoger el dictamen pericial y denegar la solicitud de patente de invención.

Si además de los informes técnicos, que resultan negativos para la solicitud, le sumamos el hecho de que la parte inconforme no expresó agravios ni en su escrito de apelación ni al habersele dado por parte de este Tribunal la audiencia de 15 días, no queda otra solución que declarar sin lugar



su recurso, porque ni siquiera el recurrente nos hizo saber los motivos en que sustenta su inconformidad.

CUARTO. 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 número 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en La Gaceta de fecha 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 Federico Rucavado Luque** representando a la empresa **ELI LILLY AND COMPANY** en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las diez horas con treinta minutos del nueve de Noviembre del 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.**

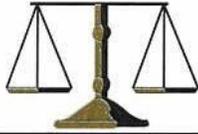
Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

NOVEDAD DE LA INVENCION

UP: INVENCION NOVEDOSA

TG: INVENCION

TNR: 00.38.04