



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0671-TRA-PI

Solicitud de Patente de Invención –Divisional- denominada:

“DERIVADOS DE IMIDAZOLO CONDENSADO PARA LA INHIBICIÓN DE SINTASA DE ALDOSTERONA Y AROMATASA”

NOVARTIS AG, Apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2013-0317)

Patentes, Dibujos y Modelos.

VOTO 577-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con treinta y cinco minutos del veintinueve de julio de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal el Recurso de Apelación planteado por el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, mayor, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número 9-012-480 en su condición de Apoderado Especial de **NOVARTIS AG**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, en contra de la Resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las doce horas trece minutos del veinticuatro de julio de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 25 de junio de dos mil trece el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, en la representación indicada, solicitó se concediera la inscripción como Divisional de la Patente de Invención denominada ***“DERIVADOS DE IMIDAZOLO CONDENSADO PARA LA INHIBICIÓN DE SINTASA DE ALDOSTERONA Y AROMATASA”*** cuyos inventores son los señores K Sander Gary Michael; Meredith Erick; Monovich, Lauren G; Firooznia



Fariborz de nacionalidad estadounidense, Papillon Julien de nacionalidad francés, Hu, Qi-Ying de nacionalidad china, quienes cedieron sus derechos a la solicitante, solicitud que de conformidad con la memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños depositados le corresponde la Clasificación Internacional de Patentes de Invención **C07D 487/04; (2006.01) C07 D 471/04 (2006.01); A61K 31/50 (2006.01); C61P 35/00 (2006.01)** y el número de solicitud internacional PCT / US 2006/ 032912.

SEGUNDO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de julio de 2013, el solicitante adjunta las reivindicaciones correspondientes a la solicitud. Que el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las doce horas con trece minutos del veinticuatro de julio de dos mil trece, dispuso en lo conducente, lo siguiente: “...**POR TANTO (...)** **I- RECHAZAR DE PLANO** la solicitud de la Patente de Invención número 2013-0317 denominada “**DERIVADOS DE IMIDAZOLO CONDENSADO PARA LA INHIBICIÓN DE SINTASA DE ALDOSTERONA Y AROMATASA**” **II. Ordenar la devolución del 50% de la tasa de presentación pagada (...)** **NOTIFÍQUESE...**”

TERCERO. Que el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, en la representación indicada, mediante escrito presentado el día 20 de noviembre de 2013, interpuso Recurso de Apelación contra la resolución relacionada y mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas cincuenta y un minutos del veintitrés de agosto de dos mil trece, admite el recurso de apelación planteado.

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 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 Arguedas Pérez, 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 N° 9752, el cual se tuvo Add efectum vivendi.
- 2- Que la Clasificación Internacional de Patentes de Invención que le corresponde a ambas es **C07D 487/04; (2006.01) C07 D 471/04 (2006.01); A61K 31/50 (2006.01); C61P 35/00 (2006.01)**

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 mediante auto de las 15:00 horas del 28 de junio de 2013 solicita al gestionante detallar las reivindicaciones que desea proteger en la solicitud divisional, aportando el solicitante el día 23 de julio de 2013 las reivindicaciones; señalando el A quo que el solicitante pretende que se le tramite como divisional una solicitud en la que coinciden en forma exacta la descripción, resumen y reivindicaciones que componen la solicitud originaria, la cual se encontraba para ese momento en estudio de fondo.

Concluye además que las reivindicaciones que desea proteger por medio de la Solicitud Divisional, son exactamente las mismas que constan en el expediente N° 9752, indicando que se trata de una segunda presentación de una solicitud ya tramitada ante el Registro de la



Propiedad Industrial, lo cual incumple lo establecido en el artículo 8.2 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad.

Por su parte el apoderado de **NOVARTIS AG** a pesar de que recurrió la resolución final, no expresó agravios dentro de su interposición, ni tampoco en la audiencia conferida de 15 días realizada por este Tribunal.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Cabe indicar por parte del 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**, que la resolución del **A quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalando, puntualizando o estableciendo de manera concreta, los motivos de esa afirmación.

Por consiguiente, es en el escrito de apelación o dentro del término de quince días otorgado por el Tribunal para que la parte ofrezca sus alegatos o nueva prueba, en donde el recurrente debe expresar los *agravios*, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el A quo; elementos que son omisos por parte del Apelante.

No obstante lo anterior, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que por consiguiente compele a este Tribunal Registral a entrar a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, se analiza el fondo del asunto.

Bajo ese conocimiento 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. Las reivindicaciones originales fueron objetadas en el informe preliminar por el examinador. Ante ello y mediante escrito de fecha veinte de junio de dos mil trece, la empresa solicitante enmendó y sustituyó las reivindicaciones originales y presentó un nuevo pliego que fueron valoradas en el informe concluyente emitido por el examinador. De esas reivindicaciones el profesional en la materia aceptó de la 1 a la 4.

Por lo expuesto al ser enmendadas las reivindicaciones originales por las presentadas a folios del 694 al 697 del expediente, esas reivindicaciones dejaron de tener vigencia, por lo que no es dable pedir una divisional sobre reivindicaciones que ya fueron enmendadas.

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 (...). Sí, 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, 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 IMIDAZOLO CONDENSADO PARA LA INHIBICIÓN DE SINTASA DE ALDOSTERONA Y AROMATASA”*** tal y como lo indicó la Autoridad Registral, el solicitante pretende que se le tramite como divisional una solicitud en la que coinciden en forma exacta la descripción resumen y reivindicaciones que componen la solicitud originaria, 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.

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 **Manuel Peralta Volio**, en representación de la empresa **NOVARTIS AG** en contra de la resolución dictada por el Registro de la



Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las doce horas con trece minutos del veinticuatro de julio de dos mil trece, 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 **Manuel Peralta Volio**, en representación de la empresa **NOVARTIS AG** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las doce horas con trece minutos del veinticuatro de julio de dos mil trece, la que en este acto se confirma, para que se deniegue el registro de la patente de invención denominada **“DERIVADOS DE IMIDAZOLO CONDENSADO PARA LA INHIBICIÓN DE SINTASA DE ALDOSTERONA Y AROMATASA”** 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.-**

Roberto Arguedas Pérez

Pedro Daniel Suárez 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

NIVEL INVENTIVO

TG: INVENCION

TNR: 00.38.05