



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0213-TRA-PI

Solicitud de patente de invención vía PCT “INHIBIDORES DE LA CARBOXIPEPTIDASA B PLASMÁTICA”

Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 7513)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO 664-2011

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft**, domiciliada en Müllerstrasse 178, 13353 Berlín, Alemania, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las catorce horas con nueve minutos del veintiocho de enero del dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 06 de octubre de 2004, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su carácter Apoderado Especial de la empresa **Schering Aktiengesellschaft**, solicita la entrada en fase nacional de la patente tramitada según los cánones del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes bajo el número PCT/EP2003/008587, titulada “INHIBIDORES DE LA CARBOXIPEPTIDASA B PLASMÁTICA”.



SEGUNDO. Que una vez publicada la solicitud de mérito por el gestionante, no se presentaron oposiciones, por lo que a través del Informe Técnico No. EMV09/0003, el perito designado al efecto se pronunció sobre el fondo y mediante escrito presentado el día 13 de agosto de 2009, la solicitante hace sus manifestaciones respecto al informe pericial y habiendo el perito rendido las valoraciones pertinentes a tales manifestaciones, el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las catorce horas con nueve minutos del veintiocho de enero de dos mil diez, dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “(...) *POR TANTO Con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Patentes (...) se resuelve: DenegaR la solicitud de Patente de Invención denominada “INHIBIDORES DE LA CARBOXIPEPTIDASA B PLASMÁTICA”. (...) NOTIFÍQUESE. (...)*”

TERCERO. Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de febrero de 2010, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, como apoderado especial de la empresa **BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT**, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada, no habiendo expuesto agravios al momento de esa impugnación, haciéndolo ante este Tribunal, una vez conferida la audiencia de ley, mediante resolución de las diez horas con quince minutos del catorce de mayo de dos mil diez.

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 la Jueza Ureña Boza; y

CONSIDERANDO



PRIMERO. SOBRE LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER REQUERIDA A SOLICITUD DE ESTE TRIBUNAL. Por resolución de este Tribunal de las 10:45 horas del 24 de agosto del año en curso, se previno al Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, designar una terna de profesionales, o un profesional en particular en el área de Farmacia, para que rindiera dictamen acerca de la patentabilidad de la invención sometida a concesión en el caso que nos ocupa, y de acuerdo con las reivindicaciones y demás atestados que conforman el presente expediente y asimismo fijar el importe de los honorarios del experto que sea designado, con el fin de que sean depositados por la parte interesada, prevención que fue cumplida por dicho Colegio mediante escrito presentado ante este Tribunal el 07 de setiembre del 2011 (ver folio 599), procediéndose mediante resolución de las 13 horas del 13 de setiembre del 2011, a prevenirse a la representación de la empresa **Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft** acreditar ante este Órgano mediante copia fiel del respectivo comprobante, el depósito efectuado en la cuenta corriente en dólares número 161010-0272000616-4 del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, por un monto de **SETECIENTOS CINCUENTA DÓLARES EXACTOS (\$750,00)**, que es el monto en que se fijaron los honorarios del perito designado por el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica; y aportar una copia adicional del expediente, para serle entregada a dicho perito, prevención que no fue cumplida por el aquí apelante como interesado, razón por la cual se declara como inevaluable dicha prueba solicitada por este Tribunal.

SEGUNDO. 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.

TERCERO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA, ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. Basándose en los dictámenes periciales emitidos por el Dr. Esteban Moya Villalobos, el Registro de la Propiedad Industrial concluye que la invención no reúne los requisitos para la obtención de una patente, ya que vistos los argumentos presentados por el solicitante el día 13 de agosto de 2009, en el cual se presenta un nuevo juego de diez



reivindicaciones; manifestó el examinador que todas las reivindicaciones del nuevo juego, hacen referencia a la reivindicación uno, por tanto se ven afectadas, ya que la primera reivindicación presenta problemas de Unidad de invención, debido a que al ejemplificar varias moléculas, la similitud entre estas es mínima, apelada que fue dicha resolución, ante la audiencia conferida por esta sede el apelante manifiesta que las reivindicaciones de la invención presentada si cumplen con los requisitos de patentabilidad echados de menos por el examinador y el Registro, habida cuenta de que ha quedado demostrado que la invención cumple con las condiciones esenciales para satisfacer el requisito de unidad de invención, además de destacar que la presente solicitud de patente ya fue concedida en los Estados Unidos de América, lo que demuestra el reconocimiento por los expertos de la Oficina de Patentes de ese país de la novedad, nivel inventivo y aplicabilidad industrial de la patente que nos ocupa.

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 (en adelante Ley de Patentes), es claro en establecer que para la concesión de una patente debe cumplir con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad 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.

En el presente caso, y analizadas por primera vez técnicamente las reivindicaciones de la invención presentada para otorgamiento de patente, se concluyó que algunas de éstas son materia no patentable en Costa Rica, carecen de soporte, de claridad, y de unidad de invención. Así, trasladado dicho informe a la empresa solicitante, ésta contesta por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha 13 de agosto de 2009, y lo allí expresado fue objeto de un nuevo análisis por parte del examinador técnico, manteniendo éste su criterio, luego de lo



cual procede el Registro al dictado de la resolución final, siendo aceptada la tesis del examinador técnico de rechazar la materia de las reivindicaciones propuestas después del Informe Técnico de la No. 1 a la 10, porque no cumplen con los requisitos que establecen los artículos 1, 2 y 6 de la Ley de Patentes, además de contener faltas al soporte, la claridad y unidad de invención que contravienen lo dispuesto por la citada ley, resaltando este Tribunal que los criterios técnicos emitidos por el Dr. Esteban Moya Villalobos, visibles de folios 463 al 482 y del 520 al 526, hacen imposible que la invención propuesta pueda ser concedida por parte del Registro de la Propiedad Industrial, de conformidad con los artículos 2, 6, 13 y 15 de la Ley de Patentes, al encontrarse debidamente fundamentados.

Vistos las enmiendas realizadas a las reivindicaciones de mérito y los argumentos presentados por el solicitante en cuanto a que dicha solicitud ya fue concedida en Estados Unidos de América como patente US7528173 (B2) el día 5 de mayo del 2009, se pronunció el examinador en el sentido de que se rechaza la materia de las reivindicaciones, por ser contrarias a lo establecido en el artículo 2 de la Ley de Patentes. Asimismo, es criterio de este Tribunal que el hecho de que la patente que nos ocupa haya sido en Estados Unidos, no significa que deba ser concedida en nuestro país ya que su inscripción depende de lo establecido por la legislación nacional en virtud del principio de territorialidad.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a lo anterior, bien hizo la Subdirección del Registro en denegar la solicitud de patente presentada, pues con fundamento en los informes técnicos rendidos por el perito en la materia, y que se constituye como la prueba esencial que este Tribunal debe valorar, se colige que la patente de invención denominada **“INHIBIDORES DE LA CARBOXIPEPTIDASA B PLASMÁTICA”**, no cumple con los requisitos de patentabilidad que establece la Ley, razón por la cual, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela** en representación de la empresa **Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes



de Invención a las catorce horas con nueve minutos del veintiocho de enero de dos mil diez, resolución que en este acto 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 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 Víctor Vargas en representación de la empresa **Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las catorce horas con nueve minutos del veintiocho de enero de dos mil diez, resolución 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

NOVEDAD DE LA INVENCION

UP: INVENCION NOVEDOSA

TG: INVENCION

TNR: 00.38.04

NIVEL INVENTIVO

TG: INVENCION

TNR: 00.38.05