



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2008-1016-TRA-PI**

**Solicitud de otorgamiento de patente por la vía del PCT para la invención  
COMPOSICIONES ESTIMULANTES DEL CRECIMIENTO MEJORADAS**

**Schering Corporation, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 6351)**

**Patentes, dibujos y modelos**

## ***VOTO N° 688-2009***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO**, San José, Costa Rica, a las nueve horas del seis de julio de dos mil nueve.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, titular de la cédula de identidad número 1-335-794, como apoderado especial de la empresa Schering Corporation, organizada y existente según las leyes de New Jersey, Estados Unidos de América, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:57 horas del 5 de agosto de 2008.

### **RESULTANDO**

**I.-** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de abril de 2001, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, representando a la empresa Schering Corporation, inició la fase nacional del trámite PCT con la finalidad de solicitar el otorgamiento de patente para la invención **COMPOSICIONES ESTIMULANTES DEL CRECIMIENTO MEJORADAS**.



**II.-** Que una vez verificado el dictamen por el perito designado por el Colegio de Farmacéuticos, éste recomienda rechazar la invención por no cumplir con los requisitos básicos de patentabilidad, informe del cual se le dio audiencia al solicitante por el plazo de un mes, para que formulara sus alegaciones, mediante resolución de las 08:05 horas del 15 de mayo de 2008, ante lo cual la representación de la empresa solicitante enmienda sus reivindicaciones, la cuales generan un nuevo dictamen técnico que recomienda rechazar el otorgamiento de la patente.

**III.-** Que por resolución de las 14:57 horas del 5 de agosto de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió denegar la patente de invención solicitada.

**IV.-** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 15 de octubre de 2008, la representación de la empresa Schering Corporation interpuso recurso de apelación contra la resolución referida, no habiendo expuesto agravios al momento de esa impugnación, ni habiendo formulado alegatos ante este Tribunal.

**V.-** 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 Rodríguez Jiménez, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por la manera en que será resuelto este asunto, no hace falta exponer un elenco de hechos con los caracteres de probados y no probados.



**SEGUNDO. INEXISTENCIA DE AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN VENIDA EN ALZADA.** Al momento de apelar, el Licenciado Vargas Valenzuela, en representación de la empresa Schering Corporation, al impugnar la resolución venida en alzada, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: “... *solicito respetuosamente a ese Despacho eleve el presente asunto en apelación...*” (ver folio 194), frase con la cual, desde luego, no satisfizo con indicación de los motivos de inconformidad al momento de interponerse el recurso de apelación. Posteriormente, conferida por este Tribunal audiencia de presentación de agravios y pruebas de descargo (ver folio 206), desaprovechó esa última oportunidad para exponer las razones de su impugnación.

Ante ese panorama, es claro para este Tribunal que no existe un verdadero interés por parte de la sociedad recurrente de combatir algún punto de la resolución impugnada, pues el escrito en el que se interpuso la apelación, por su simpleza y carencia de alegatos, no puede ser considerado como un recurso apto para que deba ser de conocimiento en alzada, ya que en él no se objetó, contradijo u opuso fundadamente a lo dispuesto por el **a quo**, siendo todo ello la razón de ser de cualquier impugnación, y el contenido mínimo de los agravios que debían ser analizados por este Tribunal.

No obstante lo expuesto en los acápites anteriores, en cumplimiento del principio de legalidad que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Órgano de Alzada a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta dable advertir que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al denegar la solicitud de inscripción de la patente.

Según consta en el documento visible de los folios 147 al 165 del expediente, la perito designada por el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, Doctora Alejandra Quintana Guzmán, al valorar las reivindicaciones de la invención planteada en aras de analizar si pueden ser objeto de otorgamiento de patente, encontró que las numeradas 1 a la 20 no cumplen con los requisitos de novedad y nivel inventivo, mientras que las numeradas 21 a 42 se refieren a



materia no patentable de acuerdo a la Ley costarricense. Ante dichas objeciones la empresa solicitante varía su pliego de reivindicaciones, las cuales son analizadas por la Dra. Quintana Guzmán, determinando que las numeradas 1 a 5 y 21 no tienen nivel inventivo; las 6 a 20 y 25 a 27, además de no cumplir con el nivel inventivo requerido, sirven de base a una reivindicación dependiente múltiple siendo éstas a su vez reivindicaciones dependientes múltiples; y finalmente las 23 y 24, además de no cumplir con el nivel inventivo, por no guardar de forma correcta la relación reivindicaciones independientes-dependientes. Ante este panorama, lo correspondiente para el Registro era rechazar lo solicitado, tal y como hizo, lo cual se avala en la presente resolución.

**TERCERO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por no haberse expresado inconformidades, se colige necesariamente que no hay agravios que deban ser examinados, y como este Tribunal estima que la resolución recurrida se encuentra ajustada a Derecho, lo único procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado la empresa Schering Corporation en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 14:57 horas del 5 de agosto de 2008, la cual se confirma.

**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 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 que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación de la empresa Schering Corporation en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 14:57 horas del 5 de agosto de



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

2008, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán 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 Ortíz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

RECURSO CONTRA DENEGACIÓN DE LA PATENTE  
TG: DENEGACIÓN DE LA PATENTE  
TNR: 00.39.99