



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0276-TRA-PI

Solicitud de oposición a inscripción de la patente de invención “NUEVAS PROTEÍNAS DE FUSIÓN CON TROMBOMODULINA DIRIGIDAS CONTRA FACTORES TISULARES COMO ANTICOAGULANTES”

Schering Aktiengesellschaft, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 7584)

[Subcategoría: Patentes, dibujos y modelos]

VOTO N° 689-2009

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

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, titular de la cédula de identidad número 1-335-794, como apoderado especial de la compañía **Schering Aktiengesellschaft**, sociedad organizada según las leyes de Alemania, domiciliada en Müllerstrasse 178, 13353 Berlín, Alemania, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las ocho horas con treinta minutos del veintiuno de enero del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de noviembre de 2004, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades y condición dichas, de la empresa **SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT**, solicitó la entrada en fase nacional de la patente tramitada según los cánones del Tratado de Cooperación en Materia de



Patentes (PCT), titulada **“NUEVAS PROTEÍNAS DE FUSIÓN CON TROMBOMODULINA DIRIGIDAS CONTRA FACTORES TISULARES COMO ANTICOAGULANTES”**.

SEGUNDO. Que contra dicha solicitud presentó oposición el Licenciado **Álvaro Camacho Mejía**, como Apoderado generalísimo sin límite de suma de la **Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional (ASIFAN)**, domiciliada en Los Yoses, contiguo a Pastelería Giacomín, edificio Alvmár, segundo piso, en fecha 30 de junio de 2006.

TERCERO. Que una vez verificado el dictamen pericial por el Perito designado por el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, que dispuso 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 8 horas con 6 minutos del 15 de mayo del 2008.

CUARTO. Que una vez contestada la audiencia antes dicha por el gestionante, mediante escrito presentado el día 26 de junio de 2008, haciendo sus manifestaciones respecto al informe pericial y habiendo el Perito designado rendido las valoraciones pertinentes a tales manifestaciones, el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las ocho horas con treinta minutos del veintiuno de enero de dos mil nueve, dispuso, en lo conducente, lo siguiente: *“...POR TANTO Con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Patentes... se resuelve: **I. Declarar con lugar la oposición presentada por el representante de la Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional. II. Denegar la solicitud de Patente de Invención denominada “NUEVAS PROTEÍNAS DE FUSIÓN CON TROMBOMODULINA DIRIGIDAS CONTRA FACTORES TISULARES COMO ANTICOAGULANTES”.** (...) NOTIFÍQUESE.*



QUINTO. Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 05 de febrero de 2009, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, como apoderado especial de la empresa **SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT**, interpuso recurso de apelación contra la resolución de las ocho horas con treinta minutos del veintiuno de enero de 2009, no habiendo expuesto agravios al momento de esa impugnación, ni habiendo formulado alegatos ante este Tribunal, una vez conferida la audiencia de ley, mediante resolución de las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del cinco de mayo de dos mil nueve.

SEXTO. 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 la Jueza Ortiz Mora 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 el carácter de probados y no probados.

SEGUNDO. INEXISTENCIA DE AGRAVIOS EN LA RESOLUCIÓN APELADA. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN VENIDA EN ALZADA. Al momento de apelar la resolución venida en alzada, el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: “... *Inconforme con la resolución dictada por esa Oficina a las 08 horas 30 minutos 00 segundos del 21 de enero del 2009, por el presente solicito respetuosamente a ese Despacho eleve el presente asunto en apelación ante el Tribunal*



Registral Administrativo, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 25 y 26 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual...” (ver folio 444), frase con la cual, desde luego, no satisfizo lo establecido en el artículo 26 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, el cual exige la indicación de los motivos de inconformidad al momento de interponerse el recurso de apelación. Posteriormente, al apersonarse ante este Órgano, señaló: “... *Me apersono según lo señalado por ese Despacho a hacer valer los derechos de mi representada ante el Tribunal Registral Administrativo...*” (ver folio 448). Finalmente, conferida por este Tribunal la audiencia de ley (ver folio 449), desaprovechó esa última oportunidad para exponer las razones de su impugnación, ya que no expresó agravios.

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 denominada **“NUEVAS PROTEÍNAS DE FUSIÓN CON TROMBOMODULINA DIRIGIDAS CONTRA FACTORES TISULARES COMO ANTICOAGULANTES”**.

Según consta a folio 425 del expediente, el Perito designado por el Colegio de Farmacéuticos



de Costa Rica, Dr. Esteban Moya Villalobos, al valorar las características de patentabilidad de las reivindicaciones, resolvió que: “... *En conformidad con el análisis detallado en los anteriores apartados se rechaza la protección para materia a proteger en las reivindicaciones de la 1 a la 29 por no cumplir los requisitos básicos de patentabilidad de la legislación vigente en la Ley 6867...*”

Del relacionado dictamen pericial, se dio traslado al recurrente para que ejerciera su defensa y manifestara sus observaciones, alegando éste, que ha procedido a adaptar las actuales reivindicaciones al alcance de las reivindicaciones de la patente equivalente US 7,250,168 B2, que invoca la prioridad US 60/376566, también invocada en la presente solicitud; que dicha patente fue concedida por la Oficina de Patentes de los Estados Unidos, tomando en cuenta entre otros, los documentos del arte previo US 5,298,599 y US 5874407 citados por el examinador a cargo de esta solicitud, razón por la cual las actuales reivindicaciones cumplen con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Señala además, que la memoria descriptiva provee información clara y suficiente para que una persona con conocimientos medios en la materia pueda llevar a la práctica la invención reivindicada sin experimentación indebida, y que por todo lo mencionado es del criterio que con las actuales reivindicaciones ha salvado todos los reparos del examen de fondo externado, por lo que solicita con base en las argumentaciones técnicas presentadas, se proceda a declarar la patentabilidad de la presente solicitud. Por su parte la perito referida, mediante acción oficial No. AC/EMV08/0002a, en contestación a lo alegado por la recurrente manifiesta: “... *En conformidad con el análisis detallado... Se rechaza la materia de las reivindicaciones No. 1 a la No. 29. Porque no cumplen con los requisitos del artículo 2 de la Ley 6867. Se da por finalizado el trámite de la presente solicitud quedando en firme desde el momento de la presentación de esta acción oficial, la materia que no fue modificada en el presente documento queda igualmente en firme consignado de la misma forma que en los criterios expuestos en el informe de fondo EMV08/0002...*”. En consideración a este dictamen el



Registro **a quo**, resolvió denegar la solicitud formulada, pues en definitiva, el criterio del experto, en este caso no controvertido, resulta de innegable vinculación en esta materia.

TERCERO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por no haberse expresado inconformidades en el escrito de interposición del recurso de apelación, y por no contarse luego con otros alegatos o pruebas (que se pudieron haber presentado en el momento de la audiencia conferida por este Órgano), 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 rechazar el *Recurso de Apelación* presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la compañía **SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las ocho horas con treinta minutos del veintiuno de enero de dos mil nueve, la cual, debe confirmarse.

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 2º 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 el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la compañía **SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las ocho horas con treinta minutos del veintiuno de enero de dos mil nueve, la cual, por haber cumplido



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

con todos los requisitos de ley y no existir agravios que conocer 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 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

DESCRIPTORES

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