



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0311-TRA-PI

**Solicitud de patente de invención vía PCT “ESTRATIENOS 9-ALFA-SUSTITUIDOS
COMO ESTRÓGENOS DE EFICACIA SELECTIVA”**

Schering Aktiengesellschaft, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 7586)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO 747-2009

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

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 **Schering Aktiengesellschaft**, domiciliada en Müllerstrasse 178, 13353 Berlín, Alemania, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las nueve horas con veinticinco minutos del veinte de junio del dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 24 de noviembre de 2004, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en el carácter dicho, 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/EP03/06172, titulada **“ESTRATIENOS 9-ALFA-SUSTITUIDOS COMO ESTRÓGENOS DE EFICACIA SELECTIVA”**.



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. AQQ08/0004, la perito designada al efecto se pronunció sobre el fondo y mediante escrito presentado el día 28 de febrero de 2008, la solicitante hace sus manifestaciones respecto al informe pericial y habiendo la perito rendido las valoraciones pertinentes a tales manifestaciones, el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las nueve horas con veinticinco minutos del veinte de junio de dos mil ocho, dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “...*POR TANTO Con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Patentes... se deniega la solicitud de Patente de Invención denominada “**ESTRATIENOS 9-ALFA-SUSTITUIDOS COMO ESTRÓGENOS DE EFICACIA SELECTIVA**”. (...)* NOTIFÍQUESE.

TERCERO. Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 07 de agosto de 2008, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, como apoderado especial de la empresa **SCHERING 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 nueve horas del veintitrés de marzo de dos mil nueve.

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 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 ser un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA. ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. Basándose en los dictámenes periciales emitidos por el Dra. Alejandra Quintana Guzmán, el Registro de la Propiedad Industrial concluye que la invención no reúne los requisitos para la obtención de una patente, por carecer ésta de aplicación industrial, así como falta de claridad y unidad de invención, además de ser materia no patentable en Costa Rica. Apelada que fue dicha resolución, ante la audiencia conferida por esta sede, el apelante manifiesta que las reivindicaciones de la invención presentada sí cumplen con los requisitos de patentabilidad echados de menos por el examinador y el Registro.

TERCERO. 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 éstas carecían de aplicación industrial, de claridad, unidad de invención y no ser materia de patentabilidad en Costa Rica. Así, trasladado dicho informe a la empresa solicitante, ésta contesta por escrito



presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha 28 de febrero de 2008, por lo que lo allí expresado fue objeto de un nuevo análisis por parte del examinador técnico, luego de lo cual procede el Registro al dictado de la resolución final, siendo aceptada la tesis del examinador técnico en cuanto a la falta de aplicación industrial, de conformidad con los requisitos que establece el artículo 2 de la Ley de Patentes, además de contener faltas a la claridad y unidad de invención que contravienen lo dispuesto por la citada ley, resaltando este Tribunal que los criterios técnicos emitidos por la Dra. Alejandra Quintana Guzmán, visibles de folios 321 a 339 y del 372 al 392, se encuentran debidamente fundamentados, lo que hace 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.

CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a lo anterior, bien hizo la Dirección 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 **“ESTRATIENOS 9-ALFA-SUSTITUIDOS COMO ESTRÓGENOS DE EFICACIA SELECTIVA”**, 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 Schering Aktiengesellschaft, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las nueve horas con veinticinco minutos del veinte de junio de dos mil ocho, resolución 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 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 expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en representación de la empresa Schering Aktiengesellschaft, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las nueve horas con veinticinco minutos del veinte de junio de dos mil ocho, 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.-**

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 los jueces Guadalupe Ortiz Mora y Adolfo Durán Abarca, a pesar de que estuvieron presentes en la votación de este asunto, no firman la resolución definitiva por encontrarse disfrutando de vacaciones legales.---



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