



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0862-TRA-PI

Solicitud de patente de invención vía PCT denominada “*TRATAMIENTO DE LA HEMORRAGIA DE DISRUPCION EN REGIMENES ANTICONCEPTIVOS EXTENDIDOS*”

BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 8709)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO 756-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del veintiocho de agosto de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-335-794, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las catorce horas con un minuto del trece de julio de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 25 de octubre de 2006, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en calidad de gestor oficioso de la empresa **SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT**, la que posteriormente cambio de nombre a **BAYER SCHERING PHARMA**



AKTIENGESELLSCHAFT, solicita se conceda inscripción de la Patente denominada **“TRATAMIENTO DE LA HEMORRAGIA DE DISRUPCION EN REGIMENES ANTICONCEPTIVOS EXTENDIDOS”**, cuyo inventor es el señor SACHSE, Andreas, de nacionalidad alemana, solicitud de conformidad con la memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños depositados le corresponde la Clasificación Internacional de Patentes de Invención **A61K 31/565, 31/57, 31/575, 31/585, A61P 15/18**.

SEGUNDO. Que mediante **Informe Técnico de Fondo No. GLMR10/000015** elaborado por el **Dr. German Madrigal Redondo**, perito designado al efecto por el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, se rindió el dictamen pericial correspondiente, en el que dispuso rechazar la invención por no cumplir con los requisitos básicos de patentabilidad, informe del cual; mediante resolución de las diez horas con treinta minutos del catorce de marzo de dos mil once, se le dio audiencia al solicitante por el plazo de un mes, para que formulara sus alegaciones.

TERCERO. Que una vez contestada la audiencia antes dicha por el gestionante, mediante escrito presentado el día veinticinco de abril de once, haciendo sus manifestaciones respecto al informe pericial y habiendo el Perito designado rendido las valoraciones pertinentes a tales manifestaciones, mediante **Acción Oficial No. AC/GMLR10/00015a**, el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las catorce horas con un minuto del trece de julio de dos mil once, 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 “TRATAMIENTO DE LA HEMORRAGIA DE DISRUPCION EN REGIMENES ANTICONCEPTIVOS EXTENDIDOS” y ordenar el archivo del expediente respectivo (...) NOTIFÍQUESE.”**



CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cinco de setiembre de dos mil once, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en la representación indicada, interpuso recurso de apelación contra la resolución relacionada, y una vez conferida por parte de este Tribunal la audiencia de ley, no expuso agravios.

QUINTO. 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 Suárez Baltodano, 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. SOBRE LA RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA. Basándose en los dictámenes periciales emitidos por el Dr. German Madrigal Redondo, el Registro de la Propiedad Industrial deniega la inscripción solicitada, indicando que:

“...CUARTO. SOBRE EL DICTAMEN FINAL. Vistos los argumentos presentados por el solicitante el veinticinco de abril del dos mil once, aportando un nuevo juego reivindicatorio, señalando correcciones en lo que se refiere a la claridad, y refiriéndose a los resultados de los documentos encontrados en el estado de la técnica. Manifiesta el examinador que se estudia nuevamente las reivindicaciones enmendadas y las argumentaciones del solicitante, y se rechaza la materia de las reivindicaciones de la 1 a la 46 porque no es novedoso, no posee nivel inventivo, ni aplicación



industrial, además determina que las modificaciones a las reivindicaciones queda más ajustada a un diseño industrial que a una patente porque se refieren al envase y no a las tabletas de hormonas femeninas.

En razón de lo anterior, concluye el examinador que se rechaza la protección para materia de las reivindicaciones de la 1 a la 46, porque son excepciones de patentabilidad y no invenciones como lo establece el artículo 1 de la ley 6867...” (folio 311)

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 se debe cumplir con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial. Para la verificación de tales requisitos, el artículo 13 inciso 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 y ésta *“resulta fundamental y determinante para el dictado de una resolución administrativa acertada y sustancialmente conforme con el ordenamiento jurídico, toda vez, que en estos casos se deben analizar, estudiar y ponderar extremos eminentemente técnicos y científicos que exceden los conocimientos ordinarios del órgano administrativo decisor y competente. En tales supuestos, resulta de vital importancia que el órgano decisor y su contralor jerárquico o no jerárquico se hagan asistir y fundamenten sus apreciaciones de orden jurídico en una experticia que aborde los aspectos técnicos y científicos...” (Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, voto No. 650-02 de las 9:15 horas del 9 de agosto de 2002).*



En el presente caso, analizadas técnicamente las reivindicaciones de la invención presentada para otorgamiento de patente, se concluyó que éstas carecían de claridad, novedad, nivel inventivo y de aplicación industrial, además que algunas de las reivindicaciones presentadas constituyen materia no patentable, tal como afirma el Dr. Madrigal Redondo en la **Acción Oficial No. AC/GLMR10/00015a**:

“...En conclusión no se aprueba la materia de las reivindicaciones de la 1 a la 46, ya que no es novedoso, ni posee nivel inventivo, ni aplicación industrial además es una no invención y esta exceptuado de patentabilidad, tal y como se describe en esta Acción Oficial y en el informe de fondo GMLR10/000015, y en base al artículo 13 de la Ley 6867...” (Folio 306).

En razón de todo lo anterior, procede el Registro al dictado de la resolución final, denegando la inscripción de la patente de invención solicitada, en contra de la cual omite el recurrente exponer agravios; es decir, no establece los motivos de su inconformidad, dado lo cual, considera esta Autoridad de Alzada que, bien hizo el Registro de la Propiedad Industrial en denegar la inscripción solicitada, toda vez que, de acuerdo con el dictamen pericial, (ver folio 305), el cual rechaza la patente solicitada, ya que indica que es una yuxtaposición de elementos de invenciones ya conocidas. Se estima que la patente no es suficientemente clara para poder determinar la existencia de un elemento no obvio, que hubiera permitido un análisis diferentes, además que no hay agravios y por ello se confirma la resolución apelada por ajustarse al mérito de los autos.

Así las cosas, 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 el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las catorce horas con un minuto del trece de julio de dos mil once, la que en este acto se confirma.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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, 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 **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las catorce horas con un minuto del trece de julio de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se deniegue el registro a la patente solicitada, denominada **“TRATAMIENTO DE LA HEMORRAGIA DE DISRUPCION EN REGIMENES ANTICONCEPTIVOS EXTENDIDOS”**. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

NOVEDAD DE LA INVENCIÓN

UP: INVENCIÓN NOVEDOSA

TG: INVENCIÓN

TNR: 00.38.04

NIVEL INVENTIVO

TG: INVENCIÓN

TNR: 00.38.05