



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0098-TRA-PI

Solicitud de la patente de invención vía PCT titulada “COMPUESTOS AROMÁTICOS DE ARILSULFONILMETIL O ARIL SULFONAMIDA APROPIADOS PARA TRATAR TRASTORNOS QUE RESPONDEN A LA MODULACIÓN DEL RECEPTOR DE DOPAMINA D3”

ABBOT GMBH & CO. KG, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 9057)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO No. 772-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con diez minutos del trece de junio de dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Manuel Enrique Lizano Pacheco**, mayor, casado una vez, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0833-0413, en su condición de Apoderado Especial de las empresa **ABBOT GMBH & CO. KG**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Alemania, domiciliada en Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Alemania, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las quince horas con diez minutos del doce de diciembre del dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 13 de abril de 2007, la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, de calidades en autos conocidas, en su condición de Gestora de Negocios de la empresa **ABBOT GMBH & CO. KG**, solicitó la entrada en fase nacional de la patente tramitada según los



cánones del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes bajo el número PCT/EP2005/011091, titulada **“COMPUESTOS AROMÁTICOS DE ARILSULFONILMETIL O ARIL SULFONAMIDA APROPIADOS PARA TRATAR TRASTORNOS QUE RESPONDEN A LA MODULACIÓN DEL RECEPTOR DE DOPAMINA D3”**.

SEGUNDO. Que una vez publicada la solicitud de mérito por el gestionante, no se presentaron oposiciones, por lo que a través del Informe Técnico de Fondo presentado al Registro de la Propiedad Industrial el 31 de agosto de 2012, el perito designado al efecto, se pronunció sobre el fondo, y mediante escrito presentado el día 19 de octubre de 2012, la representación de la empresa 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, Oficina Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las quince horas con diez minutos del doce de diciembre de dos mil doce, 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 **“COMPUESTOS AROMÁTICOS DE ARILSULFONILMETIL O ARIL SULFONAMIDA APROPIADOS PARA TRATAR TRASTORNOS QUE RESPONDEN A LA MODULACIÓN DEL RECEPTOR DE DOPAMINA D3”** y ordenar el archivo del expediente respectivo. (...) **NOTIFÍQUESE.** (...)”*.

CUARTO. Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de enero de 2013, el Licenciado **Manuel Enrique Lizano Pacheco**, como Apoderado Especial de la empresa **ABBOT GMBH & CO. KG**, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada, exponiendo sus agravios al momento de esa impugnación.

QUINTO. 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, la invalidez o la nulidad 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. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA. ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. Basándose en los dictámenes periciales emitidos por el Dr. Oscar Mata Ávila y de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, el Registro de la Propiedad Industrial estableció que:

“(…) Vistos los argumentos presentados por el solicitante, manifiesta el examinador que se enmienda el criterio emitido en el informe técnico preliminar en cuanto a las excepciones de patentabilidad, debido a que el solicitante enmienda las reivindicaciones en su contestación; sin embargo, se mantiene el criterio en cuanto a la unidad de invención, claridad y suficiencia de la solicitud, ya que a la hora de contestar el informe técnico preliminar, el solicitante en su enmienda, no efectúa un cambio significativo en el juego de las 43 reivindicaciones.

Concluye así el examinador, que a pesar de la enmienda a sus reivindicaciones, se mantiene las objeciones en cuanto a la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial; por lo que se rechaza la protección de las reivindicaciones de la 1 a la 43.

(…)”

Apelada que fue dicha resolución, ante la audiencia conferida por esta sede, el recurrente solicita enviar a consideración del Perito, el juego reivindicatorio enmendado que adjunta, procediendo a presentar un nuevo pliego de reivindicaciones para lo cual limita las



reivindicaciones a una sola delimitando el compuesto de la siguiente manera: **“Un compuesto, CARACTERIZADO PORQUE es 4-difluorometoxi-N-((S)-6-propilamino-5,6,7,8-tetrahidro-nafalen-2il)bencensulfonamida y sus sales”** y para ello, de conformidad con el artículo 15 inciso 2 de la Ley de Patentes, solicita se devuelva el expediente a la Oficina de Patentes a fin de que analicen la reivindicación indicada por cuanto, si bien se entiende del reporte del examinador que se rechaza en su totalidad las reivindicaciones, considera que debió haber evaluado al menos la materia a su juicio patentable y no proceder al rechazo total de la solicitud, en este sentido procede a emitir la reivindicación modificada que al ser nueva materia a analizar sustentada plenamente en la descripción y ejemplos aportados al expediente debe ser analizada nuevamente por un perito en la instancia de la oficina de Registro. Agrega que este compuesto contenido en la reivindicación que presentan ante esta instancia, se encuentra sustentado en el ejemplo de realización 46 y también presenta el efecto técnico esperado tal como surge de los ensayos biológicos que aportó.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El artículo 2 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad No. 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 decidor y competente. En tales supuestos, resulta de vital importancia que el órgano decidor 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, y analizadas por primera vez técnicamente las reivindicaciones de la invención presentada para otorgamiento de patente, se concluyó que carecían de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, toda vez que, respecto a estos requisitos, según el primer Informe Técnico de Fondo, emitido por el Doctor Oscar Mata Ávila, del análisis técnico, se dictamina entre otros aspectos, los siguientes:

*“(…) **IV. Excepciones de patentabilidad / No invenciones** (Art. 1 inciso 4. Ley 6867, Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos de Utilidad)*

La reivindicación 47 de esta solicitud no es patentable, porque se refiere a método de tratamiento por lo que no será evaluada en este informe. Se le recuerda al solicitante que los usos farmacéuticos son considerados por esta oficina como métodos terapéuticos.

***V. Unidad de Invención** (...) La solicitud es muy amplia como para determinar que los resultados obtenidos con cada una de las sustituciones propuestas sean los mismos, con la misma acción terapéutica y con el mismo objetivo que pretende patentar el solicitante.*

Al ser tan amplia se convierte en una solicitud con resultados proféticos de los cuales no se puede determinar que todos sigan una misma unidad de invención y por esta razón no cumple con este punto.

(…) Art. 7, la solicitud solo podrá referirse a una invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que se conforme un único concepto inventivo general.

VI. Claridad

(…) Las reivindicaciones de la 1 a la 46 no tienen claridad, todo se deriva directa o indirectamente de la reivindicación 1 o fórmula (I), la cual es una estructura con una



cantidad casi incontable de posibles sustituciones de las cuales no se conoce un resultado real y concreto y todo apunta a resultados proféticos y poco claros.

No se puede otorgar una patente a una molécula o proceso de obtención de la misma si esta quiere incluir entidades exageradas de posibles sustituciones que no son claras y mucho menos los resultados que se puedan obtener a la hora de hacer cada una de estas sustituciones, ni tampoco se puede proteger el proceso de obtención de una molécula como la de esta solicitud, por que el proceso no va a ser el mismo para la cantidad exagerada de sustituciones, es normal que para muchas combinaciones y resultados se necesiten muchos procesos de obtención diferentes.

Por otra parte las reivindicaciones no son claras al mencionar términos generales (metilo, metoxi, fenilo, etc.) es como querer proteger todo, sin saber el resultado específico de cada combinación.

(...) Art. 6 Inciso 5. De la Ley 6867. (...)

VII. Suficiencia

(...) La presente solicitud como se mencionaba en el punto VI habla de una fórmula (I) que posee una cantidad casi incontable de posibles sustituciones de las cuales cada una de estas tienen cantidades exageradas de posibles combinaciones y todas las anteriores con resultados proféticos, no se puede otorgar una patente a una estructura química como la presente en esta solicitud, ya que al tener tantas combinaciones y posibles resultados no se puede controlar hasta qué punto se va a extender la protección de la solicitud.

Y debido a lo mencionado anteriormente, la solicitud no tiene la suficiencia necesaria para que sea patentada, ya que la descripción de la misma no soporta todo lo que se pretende reivindicar como sustituciones, combinaciones, resultados, procesos y composiciones farmacéuticas.

Para una solicitud y reivindicaciones poco claras y que pretenden proteger todo sin ni siquiera saber los resultados que estas combinaciones puedan provocar, difícilmente va a existir una descripción que tenga la suficiencia necesaria para sustentarlas.

Con base en Art. 6 Inciso 4. De la Ley 6867. (...)



VIII. Declaración motivada sobre Novedad, Nivel Inventivo y Aplicación Industrial

(...)

a. Respecto a la novedad:

No se puede determinar que esta solicitud tiene novedad, ya que la misma menciona una fórmula (I) que posee muchas posibles sustituciones de las cuales cada una de estas tienen cantidades exageradas de posibles combinaciones y todas las anteriores con resultados proféticos, no se puede otorgar una patente a una estructura como la presente en esta solicitud, ya que al tener tantas combinaciones y posibles resultados, no se puede controlar hasta qué punto se va a extender la protección de la solicitud y mucho menos si cumple o no con el requisito de novedad.

El solicitante deberá especificar la molécula exacta que desea proteger y así se podrá determinar realmente si la misma existe o no en el estado del arte y si cumple con el requisito de novedad.

b. Respecto al nivel inventivo:

No se puede determinar que esta solicitud tiene nivel inventivo, ya que la misma menciona una fórmula (I) que posee muchas posibles sustituciones de las cuales cada una de estas tienen cantidades exageradas de posibles combinaciones y todas las anteriores con resultados proféticos, no se puede otorgar una patente a una estructura como la presente en esta solicitud, ya que al tener tantas combinaciones y posibles resultados no se puede controlar hasta qué punto se va extender la protección de la solicitud y mucho menos si cumple o no con el requisito de nivel inventivo.

Además, obviando que no se puede determinar el nivel inventivo en esta solicitud, el documento mencionado anteriormente WO03/013507A es un documento determinante en el Examen Preliminar Internacional y afecta directamente al nivel inventivo de la solicitud.

D1 presenta un problema a resolver muy similar al planteado en esta solicitud, es obvio para cualquier persona versada en la materia correspondiente que si se hacen cambios mínimos a lo presentado en D1, se obtiene la solicitud que se pretende patentar.



El solicitante debe especificar la molécula que desea proteger con la mayor exactitud posible y además debe mencionar porqué su solicitud supera los planteamientos dados por solicitudes anteriores a la fecha de prioridad de la misma, ya que si se mantiene el mismo problema a resolver de solicitudes anteriores a la presentada y las variaciones de la misma con respecto a las anteriores son mínimas, la solicitud continuará siendo no patentable.

c. Respecto a la aplicación industrial:

Las reivindicaciones de la 1 a la 47 no poseen aplicación industrial porque no tienen una utilidad específica, substancial y creíble como lo menciona el artículo 2 de la Ley 6867.

(...)

X. Resultados del Informe

(...)

La solicitud no cumple con los requisitos establecidos en los artículos siguientes:

Ley 6867: Artículo 1, 2 y 6

(...)

Observaciones: *Se rechaza la protección para las reivindicaciones de la 1 a la 47 por lo anteriormente dicho.*

(...).” (Ver folios 304 al 309).

Así, trasladado dicho informe a la empresa solicitante, y una vez otorgada una audiencia entre solicitante y examinador, en fecha 08 de octubre de 2012, el aquí gestionante expresó como consideraciones que enmienda las reivindicaciones e indica que se agregó una nueva fórmula con sus respectivos ejemplos, mientras que el examinador externó su explicación en cuanto a la situación sobre una fórmula Markush, por eso la petición de la reducción, se refirió a las “sales farmacéuticas y concluyó que habría que examinar la nueva fórmula que van a agregar. Así la cosas, el solicitante contesta por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha 19 de octubre de 2012, solicitando se revise el nuevo pliego reivindicatorio así como los ejemplos biológicos que sustentan las reivindicaciones y se prosiga con el trámite



de la patente, por lo que lo allí expresado fue objeto de un nuevo análisis por parte del Examinador Técnico, el Dr. Oscar Mata Ávila, quien dictamina, como respuesta a la contestación del Primer Informe Técnico de Fondo, que las modificaciones hechas a las reivindicaciones, no cumplen con los requisitos establecidos de patentabilidad, señalando lo siguiente:

“(...) Se enmienda el criterio emitido en el informe técnico preliminar para este punto, debido a que el solicitante en su contestación enmienda las reivindicaciones.

V. Unidad de Invención

(...)

(X) no se cumple por las siguientes razones

(...)

Observaciones: *Todas las 43 reivindicaciones dependen directamente o indirectamente de la reivindicación 1 o fórmula 1 lo cual sigue siendo una fórmula con aproximadamente nueve posibles sustituciones de las cuales cada una tiene sus variaciones, no es posible que con esta cantidad exagerada de sustituciones podamos decir que se está hablando de una fórmula que pretende una sola invención.*

VI. Claridad

(...)

(X) no se cumple

Observaciones: *No hay un cambio radical ni significativo en el nuevo juego de 43 reivindicaciones presentado por el solicitante, inclusive se podría decir que se mantiene igual que el juego de reivindicaciones presentado originalmente con la misma falta de claridad, en cuanto a lo que el solicitante desea proteger, la fórmula 1 presente en la reivindicación 1 del nuevo corpus reivindicatorio, sigue siendo una fórmula con una cantidad exagerada de posibles sustituciones, con aproximadamente nueve; de las cuales cada una tiene sus variaciones, esto solo concluye que los resultados son proféticos y que el solicitante no está realmente especificando que es lo que desea proteger.*



El solicitante debe entender que la falta de claridad en una solicitud como la presente, es muy evidente y que no se puede proteger una fórmula que no define nada, que posee cantidades exageradas de variaciones y que sus resultados definitivamente van a variar con cada uno de estos cambios sin tener a final de cuentas nada concreto.

VI. Suficiencia

(...)

(X) no se cumple

Observaciones: *Esta solicitud no cumple con la suficiencia necesaria en su descripción para sustentar lo que se pretende proteger en las reivindicaciones, el solicitante debe saber que tanto las reivindicaciones como la descripción en caso de ser necesario deben modificarse, a pesar del aporte hecho por el solicitante del anexo 2 folio 331 la descripción sigue sin sustentar lo que se pretende proteger en las reivindicaciones y se debe aclarar que en caso de que las reivindicaciones hubiesen sido claras y patentables la descripción también tuvo que haber sido modificada para que también sea clara y específica en cuanto a los que se desea proteger, una descripción clara sustentará unas reivindicaciones claras.*

VIII. Declaración motivada sobre Novedad, Nivel Inventivo y Aplicación Industrial

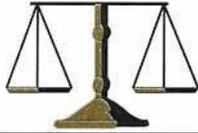
(...)

a. Respecto a la novedad:

Es importante mencionar que el solicitante no comprendió el resultado del informe técnico preliminar al mencionar que se estaba objetando la falta de novedad con el documento WO03/013507A, realmente lo que se quería aclarar es que al ser una solicitud con una fórmula tan confusa que tiene una cantidad exagerada de sustituciones y cada una de estas con sus variaciones, es imposible determinar si la solicitud posee o no novedad, el documento WO03/013507A objeta falta de nivel inventivo pero la novedad se rechaza por falta de claridad para determinarla.

b. Respecto al nivel inventivo:

Se mantiene el criterio del informe técnico preliminar para este informe técnico concluyente. (...)



c. Respecto a la aplicación industrial:

Las reivindicaciones de la 1 a la 43 no poseen aplicación industrial porque no tienen una utilidad específica, substancial y creíble como lo menciona el artículo 2 de la 6867.

(...)

X. Resultado del Informe

(...)

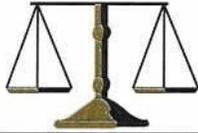
La solicitud no cumple con los requisitos establecidos en los artículos siguientes: Ley 6867 artículo 1, 2 y 6 (...)" (ver folios del 335 a 340)

En vista de todo lo anterior, el Registro procede al dictado de la resolución final, siendo aceptada la tesis en cuanto a la falta de unidad de invención, claridad, suficiencia, novedad, nivel de inventivo y aplicación industrial, de conformidad con los requisitos que establecen los artículos antes citados.

Además, debe resaltar este Tribunal que los criterios técnicos debidamente fundamentados emitidos por el Dr. Oscar Mata Ávila, visibles de folios 304 al 309 y del 335 al 340, hacen imposible que la invención propuesta pueda ser concedida por parte del Registro de la Propiedad Industrial, de conformidad con los artículos 1, 2 y 6 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867 y, el artículo 4 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo No. 15222-MIEM-J, en particular se tome nota de lo indicado por el Perito en su dictamen a folio 522 del expediente al indicar: "(...) Además, obviando que no se puede determinar el nivel inventivo en esta solicitud, el documento mencionado anteriormente WO03/013507A es un documento determinante en el Examen Preliminar Internacional y afecta directamente al nivel inventivo de la solicitud. (...)"

CUARTO. RESPECTO A LAS ENMIENDAS, MODIFICACIONES Y CANCELACIONES DE LAS REIVINDICACIONES HECHAS EN ESTA INSTANCIA.

Mediante escrito presentado ante este Tribunal el 14 de enero del 2013, y su anexo constante a



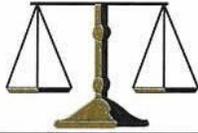
folios 346 a 352, el Licenciado **Manuel Enrique Lizano Pacheco**, Apoderado Especial de la empresa apelante **ABBOT GMBH & CO. KG**, solicita enmendar las reivindicaciones cuestionadas para lo cual limita la reivindicación a una sola delimitando el compuesto de la siguiente manera: **“Un compuesto, CARACTERIZADO PORQUE es 4-difluorometoxi-N-((S)-6-propilamino-5,6,7,8-tetrahidro-nafalen-2il)bencensulfonamida y sus sales”**, como se muestra en la Propuesta que anexa, a fin de que sea la Oficina de Patentes la que analice la reivindicación propuesta, agregando además lo siguiente:

“(…) Para ello, de conformidad con el artículo 15 inciso 2 de la Ley de Patentes, solicitamos se sirvan devolver el expediente a la oficina de Patentes a fin de que analicen la reivindicación indicada por cuanto, si bien se entendemos del reporte del examinador que se rechaza en su totalidad las reivindicaciones, consideramos que debió haber evaluado al menos la materia a su juicio patentable y no proceder al rechazo total de la solicitud.

En este sentido, procedemos a emitir esta reivindicación modificada que –al ser nueva materia a analizar sustentada plenamente en la descripción y ejemplos aportados al expediente– debe ser analizada nuevamente por un perito en la instancia de la oficina de Registro.

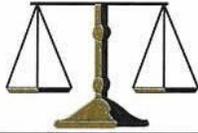
Este compuesto contenido en la reivindicación que presentamos ante esta instancia, se encuentra sustentado en el ejemplo de realización 46 y también presenta el efecto técnico esperado tal como surge de los ensayos biológicos. (…)”

Al respecto, merece indicarse que el momento para que el solicitante presente sus observaciones, y en su caso, corrija o complete la documentación aportada, o enmiende, modifique o divida la solicitud, procede una vez que se ha realizado el examen de fondo, y consecuentemente, se conozca el respectivo informe técnico brindado por el examinador asignado a tal efecto, con el fin de que el solicitante dentro del mes siguiente al día en que el Registro de la Propiedad Industrial le notifique las resultas de dicho informe técnico, se pronuncie sobre ese primer dictamen, conforme lo establece el artículo 13, inciso 3) de la Ley



de Patentes, que establece: “**Artículo 13.- Examen de fondo** (...) 3) *En caso de observarse que no se han cumplido las condiciones del párrafo 1º, el Registro de la Propiedad Industrial lo notificará al solicitante para que presente, dentro del mes siguiente, sus observaciones, y en su caso, corrija o complete la documentación aportada, o que modifique o divida la solicitud, con observación de lo prescrito en el artículo 8º. (...)*”; de ahí que, las enmiendas, modificaciones y cancelaciones de las reivindicaciones hechas por el apelante ante este Tribunal, son improcedentes, por no ser en esta Instancia donde se llevan a cabo y haber transcurrido el momento procesal oportuno para hacerlo.

Este Tribunal es claro, en cuanto a que una vez aceptada la tesis del examinador técnico en cuanto a la falta e incumplimiento de los requisitos patentabilidad, por parte de la Oficina de Patentes del Registro de la Propiedad Industrial, ya en alzada no se puede venir a enmendar o modificar las reivindicaciones para tratar de variar el criterio técnico emitido. Dicha defensa no puede ser avalada por este Tribunal. Si bien el artículo 8 inciso 1) de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867, prevé la posibilidad de que las reivindicaciones sean modificadas, interpretando dicha norma a partir de lo estipulado por su artículo 13 inciso 3) antes expuesto, debe de colegirse que esa modificación debe de suceder de previo al dictado de la resolución final por parte del Registro, para que puedan dichas modificaciones ser valoradas por el examinador técnico. En el presente caso, la valoración técnica indicó que la invención carece de unidad de invención, claridad, suficiencia, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, criterio acogido por la resolución final venida en alzada, entonces, debió el apelante haber argumentado el porqué considera que la invención sí posee o cumple con dichos requisitos para poder ser objeto de otorgamiento de patente, basándose en lo ya presentado y analizado técnicamente, y no venir en sede de apelación a plantear cambios en su solicitud a las reivindicaciones, cambios que no fueron objeto de análisis por el Órgano **a quo** y que no pueden ser avalados en sede de apelación. La enmienda de reivindicaciones propuesta por el apelante no puede servirle como medio de defensa en contra de lo ya resuelto, ya que la apelación debe versar sobre el porqué la resolución final dictada por el Órgano **a quo** es contraria a los méritos contenidos en el



expediente, y no puede la apelación venir a introducir modificaciones a la solicitud inicial que en todo caso debieron haber sido conocidos primeramente por el examinador técnico para que luego pudiera dicho criterio ser avalado o rechazado por el Registro.

No puede a estas alturas del proceso el apelante presentar una corrección de reivindicaciones y ampliar la descripción para incluir elementos que se refieran a que el compuesto contenido en la reivindicación que presentan en esta instancia, se encuentra sustentado en el ejemplo de realización 46 y también presenta el efecto técnico esperado tal como surge de los ensayos biológicos que aportó a los autos. La Ley de Patentes da una única oportunidad, según el artículo 13.3 para hacer correcciones y modificaciones, y más aún, el artículo 8 de dicha ley no autoriza realizar modificaciones posteriores a la presentación de la solicitud que impliquen ampliar la invención divulgada o una expansión de la divulgación contenida en la solicitud, tal y como pretende el apelante en esta instancia. El examen del Tribunal debe entonces limitarse al análisis de las reivindicaciones de solicitud inicial y las modificaciones realizadas de conformidad con el artículo 8 citado y su valoración por el perito. Al respecto el artículo 15.2 de las Ley de Patentes da la posibilidad de limitar el otorgamiento de las patentes a una o algunas de las reivindicaciones presentadas por el solicitante, de ahí que expresamente el análisis deba de hacerse precisamente a las reivindicaciones tal y como se han sometido a consideración al perito, en el momento procesal oportuno para tal efecto.

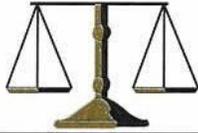
Concluye este Tribunal, que el Informe indica que la reivindicación 47 es un método de tratamiento por lo cual no es patentable. Que las reivindicaciones de la 1 a la 46 no tienen claridad, ya que derivan de una fórmula que presenta una cantidad casi incontable de posibles sustituciones y términos generales, que la descripción no soporta todo lo que pretende reivindicar, situación que impide determinar novedad y nivel inventivo, ya que la fórmula I tiene muchas sustituciones, y el documento D1 resuelve de manera muy similar el problema planteado por la solicitud. Además las reivindicaciones de 1 a 47 no poseen aplicación industrial por no tener utilidad específica, sustancia y creíble. La falta de unidad de invención, claridad y suficiencia en la solicitud que nos ocupa, mantiene las objeciones en cuanto a



novedad, nivel inventivo y aplicación industrial en la corrección hecha mediante nuevas reivindicaciones presentadas numeradas de la 1 a la 43.

Es la posición de este Tribunal que, no procede en esta etapa del proceso la presentación de una ulterior corrección al juego de reivindicaciones ya que la Ley de Patentes establece luego del primer informe del examinador, un período de un mes para realizar correcciones y presentarlas al Perito para su examen, vencido el cual se emitirá el dictamen pericial concluyente. Igualmente queda claro del primer informe que las reivindicaciones no tienen claridad (ver folio 306), problema que presentan las nuevas reivindicaciones presentadas por lo que esta observación fue indicada oportunamente y no se violentó el debido proceso. Consta además al folio 310 que se dio audiencia de conformidad con el artículo 13 inciso 3) de la Ley de Patentes, la cual es de un plazo de un mes, en el cual el gestionante podría pedirle al Perito observaciones y aclaraciones antes de la presentación del juego final de reivindicaciones que sería calificado con el informe concluyente. Nótese que el plazo de un mes, es precisamente para presentar observaciones, corregir y completar la documentación, situación que permite una amplia discusión con el examinador para cerciorarse que las modificaciones propuestas resuelven las objeciones indicadas por él, de forma que se ha garantizado el debido proceso debiendo justamente el gestionante aprovechar plenamente esta etapa procesal a efecto de asegurarse el entender las objeciones hechas por el examinador y presentar una propuesta que las corrija.

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: **“COMPUESTOS AROMÁTICOS DE ARILSULFONILMETIL O ARIL SULFONAMIDA APROPIADOS PARA TRATAR TRASTORNOS QUE RESPONDEN A LA MODULACIÓN DEL RECEPTOR DE DOPAMINA D3”**, 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 **Manuel Enrique Lizano Pacheco**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **ABBOT GMBH & CO. KG**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las quince horas con diez minutos del doce de diciembre de dos mil doce, la 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, 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 **Manuel Enrique Lizano Pacheco**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **ABBOT GMBH & CO. KG**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las quince horas con diez minutos del doce de diciembre de dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de concesión de la patente presentada. 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

Luis Gustavo Álvarez Ramírez



DESCRIPTORES

NOVEDAD DE LA INVENCIÓN

UP: INVENCIÓN NOVEDOSA

TG: INVENCIÓN

TNR: 00.38.04

NIVEL INVENTIVO

TG: INVENCIÓN

TNR: 00.38.05