



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0019-TRA-PI

Solicitud de Patente de Invención vía PCT “(COMPUESTOS DE 2-AMINOCARBONIL-QUINOLINA COMO ANTAGONISTA DEL RECEPTOR DE DIFOSFATO DE ADENOSINA EN PLAQUETAS)”

Schering Aktiengesellschaft, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 7885)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO 783-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con veinte minutos del trece 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, 13342 Berlín, Alemania, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del veintidós de setiembre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 23 de junio de 2005, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, representando a la empresa Schering Aktiengesellschaft, 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/US2003/039079, titulada “**(COMPUESTOS DE 2-AMINOCARBONIL-QUINOLINA COMO ANTAGONISTA DEL RECEPTOR DE DIFOSFATO DE ADENOSINA EN PLAQUETAS)**”.

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 Alvmar, segundo piso, en fecha 14 de agosto de 2006.

TERCERO. Que a través del Informe Técnico No. AQG08/0007, la Perito designada al efecto, se pronunció sobre el fondo de la presente solicitud, y mediante escrito presentado el día 16 de abril de 2008, la solicitante hace sus manifestaciones respecto al Informe Pericial y habiendo la Perito rendido las valoraciones pertinentes a tales manifestaciones mediante Acción Oficial No. AC-AQG08-0007a, el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del veintidós de setiembre de dos mil ocho, dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “... *POR TANTO Con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Patentes..., como su Reglamento I. Se deniega la solicitud de Patente de Invención denominada “(COMPUESTOS DE 2-AMINOCARBONIL-QUINOLINA COMO ANTAGONISTA DEL RECEPTOR DE DIFOSFATO DE ADENOSINA EN PLAQUETAS)”. II. No se conoce el fondo de la oposición al no ser factible analizar la novedad y el nivel inventivo de la solicitud presentada. (...) NOTIFÍQUESE---*.”

CUARTO. Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 03 de noviembre 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, ni



haciéndolo ante este Tribunal, una vez conferida la audiencia de ley, mediante resolución de las trece horas con cuarenta y cinco minutos del veintiuno de mayo de dos mil nueve.

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 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. INEXISTENCIA DE AGRAVIOS EN LA RESOLUCIÓN APELADA. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN VENIDA EN ALZADA. Al momento de apelar el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, la resolución venida en alzada, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: “... *Inconforme con la resolución dictada por esa Oficina a las 14 horas 45 minutos 00 segundos del 22 de setiembre del 2008, 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 713). Finalmente, no se apersonó ante este Órgano y conferida por este Tribunal la audiencia de ley (ver folio 763), 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 **“(COMPUESTOS DE 2-AMINOCARBONIL-QUINOLINA COMO ANTAGONISTA DEL RECEPTOR DE DIFOSFATO DE ADENOSINA EN PLAQUETAS)”**.

Según consta a folio 622 del expediente, la Perito designado por el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, Dra. Alejandra Quintana Guzmán, al valorar las características de patentabilidad de las reivindicaciones, resolvió que:

“... Por Tanto a la luz del análisis anterior se concluye en base del Artículo 13 inciso 5 de la Ley 6867 lo siguiente:

En conformidad con el análisis en los anteriores apartados se rechaza la protección sobre las reivindicaciones de la No. 15 a la No. 23 ya que incluyen materia no patentable en Costa Rica. Las reivindicaciones 15 a la 23 no poseen aplicación industrial.

La materia contenida en las reivindicaciones 1 a la 14 debe realizársele un fraccionamiento ya que de la forma que se encuentran no es posible realizar el examen



de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Se recomienda que se sustente todo compuesto a proteger y que se aporten las características físico químicas y todo aquello que demuestren la viabilidad de estos.

[...]”

Del indicado dictamen pericial, se dio traslado al recurrente para que ejerciera su defensa y manifestara sus observaciones, alegando éste que:

“... Acompañamos al presente escrito un grupo nuevo de reivindicaciones las cuales tal y como se ha señalado han sido enmendadas para cumplir con los requerimientos propios de la legislación costarricense. Además, reiteramos al examinador y de manera categórica reafirmamos que se hace obvia la susceptibilidad de patentar la presente solicitud, con el hecho de que la misma fue concedida en los Estados Unidos de América, país de origen de la presente solicitud.

Indicamos al examinador que como base de datos de consulta obligatoria a la hora de efectuar el peritazgo sobre la presente solicitud, se hacía obligatoria para rendir el mismo la consulta a la base de datos de la Oficina de Patentes de los Estados Unidos de América. Y ahora teniendo como prueba el documento de patente concedida que se acompaña, se hace obligatorio en su dictamen dictar un criterio favorable para la protección de la misma en Costa Rica.”

Estableciendo la Perito referida, mediante Acción Oficial No. AC/AQG08/0007a, en contestación a lo alegado por la recurrente que:

“... En conformidad con el análisis detallado en los anteriores apartados: Se rechaza la materia de las reivindicaciones No. 15 a la No. 23 al no cumplir con el criterio de aplicación industrial y contener materia no patentable en Costa Rica.

Se rechazan las reivindicaciones 15 a la 23 ya que no cumplen con los requisitos y



condiciones previstos por la ley y su reglamento, como el no poseer unidad de invención y presentar falta de soporte en la descripción.

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 AQG08/0007...”

Razón por la cual el Registro **a quo**, resolvió denegar la solicitud formulada y no entrar a conocer el fondo de la oposición al no ser factible analizar la novedad y el nivel inventivo de la solicitud presentada, 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 declarar sin lugar 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 catorce horas con cuarenta y cinco minutos del veintidós de setiembre de dos mil ocho, la cual, por haberse cumplido con todos los requisitos de ley y no existir agravios que conocer 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 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 catorce horas con cuarenta y cinco minutos del veintidós de setiembre de dos mil ocho, la cual, por haberse cumplido 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 Ortíz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

RECURSO CONTRA DENEGACIÓN DE LA PATENTE

TG: DENEGACIÓN DE LA PATENTE

NR: 00.39.99