



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0552-TRA-PI

Solicitud de Inscripción de Patente de Invención (7-AZA INDAZOLES SUSTITUIDOS, COMPOSICIONES QUE LOS CONTIENEN, PROCEDIMIENTOS DE FABRICACION Y UTILIZACIÓN)

AVENTIS PHARMA S.A.: Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 9678)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO No. 938-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas veinte minutos del cuatro de diciembre del dos mil catorce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, divorciado, con cédula de identidad número 1-335-794, vecino de San José, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **AVENTIS PHARMA S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Francia, domiciliada en 20, Avenue Raymond Aron, 92160 Antony, Francia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, de las nueve horas cincuenta y cuatro minutos del 27 de junio del 2013.

RESULTANDO

PRIMERO. Que al ser las catorce horas veinticuatro minutos once segundos del 22 de enero del 2008, el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, Apoderado Especial de la empresa **AVENTIS PHARMA S.A.**, solicitó el registro de la patente de invención denominada **“7-AZA INDAZOLES SUSTITUIDOS, COMPOSICIONES QUE LOS CONTIENEN,**



PROCEDIMIENTOS DE FABRICACION Y UTILIZACIÓN”, patente internacional N° PCT/FR2006/001861, con fecha de depósito internacional 01 de agosto del 2006, publicación internacional N° WO 2007/017577 A1 de fecha 15 de febrero del 2007. Reclamo de Prioridad FR 0508316 presentada ante la Oficina de Patentes de Francia el 04 de agosto del 2005.

SEGUNDO. Que a través del informe técnico preliminar, la examinadora designada al efecto, se pronunció sobre el fondo de la presente solicitud, y mediante escrito presentado el 19 de abril del 2013, la representación de la empresa solicitante hace sus manifestaciones respecto al informe pericial y habiendo el examinador rendido las valoraciones pertinentes a tales manifestaciones mediante informe técnico concluyente, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las nueve horas cincuenta y cuatro minutos del 27 de junio del 2013, dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “[...] **POR TANTO** Con sujeción a las disposiciones legales relativas y sin responsabilidad para El Estado en cuanto a la novedad y utilidad de la invención indicada, se resuelve: I. Aceptar las reivindicaciones 10, 11, 12 y 13, propuestas por el solicitante el diecinueve de abril de dos mil trece, las cuales se reenumeran 1, 2, 3 y 4. II. Conceder a la compañía *Aventis Pharma S.A.* la Patente de Invención denominada “**7-AZA INDAZOLES SUSTITUIDOS, COMPOSICIONES QUE LOS CONTIENEN, PROCEDIMIENTOS DE FABRICACION Y UTILIZACIÓN**”, la cual estará vigente y efectiva hasta el día siete de agosto del dos mil veintiséis concesión número **DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES.** [...] **NOTIFÍQUESE.** [...]”.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de julio del 2013, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, Apoderado Especial de la empresa **AVENTIS PHARMA S.A.**, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada y solicita al Registro continuar con los trámites correspondiente.

CUARTO. Que mediante escrito presentado al Tribunal Registral Administrativo en fecha 28 de noviembre del 2013, la representación de la empresa **AVENTIS PHARMA S.A.**, solicita un



nuevo dictamen pericial donde se nombre un nuevo profesional para evaluar el juego reivindicatorio, cuestión que es resuelta mediante resolución de admisión de prueba pericial de las nueve horas con quince minutos del trece de marzo del 2014, y cumplida por parte de la Doctora María Gabriela Arguedas Ramírez en dictamen aclaratorio del 30 de octubre del 2014.

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 la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como hecho probado de interés para la resolución de este proceso:

- 1- Que la empresa **AVENTIS PHARMA S.A.**, condensó su invención denominada **7-AZA INDAZOLES SUSTITUIDOS, COMPOSICIONES QUE LOS CONTIENEN, PROCEDIMIENTOS DE FABRICACION Y UTILIZACIÓN** en veinticuatro reivindicaciones. (folios 38 al 96).
- 2- Que mediante el Informe Técnico Preliminar realizado por la **Doctora Marlen Calvo Chaves**, sobre la invención denominada **“7-AZA INDAZOLES SUSTITUIDOS, COMPOSICIONES QUE LOS CONTIENEN, PROCEDIMIENTOS DE FABRICACION Y UTILIZACIÓN”** se determina que las reivindicaciones de la 17 a la 22 están excluidas de patentabilidad. (folios 238 al 244).



- 3- Que en el informe preliminar se determinó que las reivindicaciones 1 a la 11 y la 15, 16, 23 y 24 carecen de unidad de invención al incluir una infinidad de posibles cambios de grupos funcionales que no poseen una relación. (folios 238 al 244)
- 4- Que las reivindicaciones de la 12 a la 14 podrían presentar suficiencia, claridad, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial siempre y cuando se elimine la dependencia con la reivindicación 1. (folios 238 al 244).
- 5- Que dentro del emplazamiento del informe preliminar la empresa *AVENTIS PHARMA S.A.*, modificó y enmendó las reivindicaciones del pliego a 15 de ellas, excluyendo las no patentables. (folios 246 al 290).
- 6- Que la examinadora *Doctora Marlen Calvo Chaves* procedió en el informe concluyente a recomendar la protección para las reivindicaciones 10, 11, 12 y 13 eliminando la dependencia a las precedentes que afectan los requisitos de patentabilidad y adjunta cuatro reivindicaciones modificadas eliminando su dependencia. (folio 297).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Se tiene como hecho no probado de interés para la resolución únicamente el siguiente: Que la empresa *AVENTIS PHARMA S.A.*, haya eliminado la dependencia de las reivindicaciones 10, 11, 12 y 13 de las precedentes.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve como procedente la inscripción de la solicitud de invención denominada “*7-AZA INDAZOLES SUSTITUIDOS, COMPOSICIONES QUE LOS CONTIENEN, PROCEDIMIENTOS DE FABRICACION Y UTILIZACIÓN*”, fundamentándose en el Informe Técnico emitido por la examinadora *Doctora Marlen Calvo Chaves* y en el artículo 15 incisos 2) y 3) de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad N° 6867 (en adelante, Ley de Patentes) y su



Reglamento 15222-MIEM-J del 12 de diciembre de 1983, aceptando la reivindicaciones 10, 11, 12 y 13 reformuladas por la examinadora en el informe técnico concluyente enviado el 22 de abril del 2013, las cuales reenumera en 1, 2, 3 y 4, lo anterior por cumplir con los requisitos de patentabilidad establecidos en el artículo 2 inciso 1) de la Ley de Patentes, sean novedad, nivel inventivo y aplicación industrial según su criterio.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente, inconforme con lo resuelto solicita una valoración de todo el pliego de reivindicaciones y para mejor resolver requiere el nombramiento de un profesional para que rinda dictamen y evaluación sobre las enmiendas efectuadas a las reivindicaciones de la presente solicitud.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Según consta a folios 238 a 244 del expediente de marras, la examinadora designada por el Registro de la Propiedad Industrial, oficina de Patentes de Invención, la **Dra. Marlen Calvo Chaves** al valorar las características de patentabilidad de las reivindicaciones, estableció mediante su **informe técnico preliminar**, lo siguiente:

*“[...] **IV. Excepciones de Patentabilidad / No invenciones** [...] Las reivindicaciones de la 17 a la 22 de la presente solicitud [...] se excluyen de patentabilidad; por tanto, en este estudio técnico preliminar no serán analizadas.[...] **V. Unidad de Invención.** Este Registro considera que el requisito de unidad de invención [...] (X) no se cumple por las siguientes razones [...] las reivindicaciones 1 a la 11 y la 15, 16, 23 y 24 carecen de unidad de invención ya que presentan un número significativo de posiciones y, en cada una de ellas gran cantidad de sustituyentes, dando como resultado un número de compuestos posibles exageradamente enorme, los cuales difícilmente podrán compartir actividad común. [...] **VI. Claridad.** Este Registro considera que el requisito de claridad (X) no se cumple. [...] Las estructuras planteadas en las reivindicaciones 1 a la 11 y la 15, 16, 23 y 24 son demasiado amplias, [...] Las reivindicaciones de la 12 a la 14 se refieren a los compuestos*



*descritos en conformidad a la reivindicación 1, las mismas podrán presentar claridad siempre y cuando se elimine su dependencia de la reivindicación 1. [...] **VII. Suficiencia.** Este Registro considera que el requisito de suficiencia [...] (X) no se cumple.[...] **VIII. Declaración motivada sobre Novedad, Nivel Inventivo y Aplicación Industrial.** [...] **a. Respecto a la novedad:** [...] **b. Respecto al nivel inventivo:** [...] sus reivindicaciones de la 1 a la 11, 15, 16, 23 y 24 no cumplen con el requisito de nivel inventivo; debido a que la materia reivindicada se encuentra descrita en los documentos D1, D2 y D3 [...] Las estructuras presentadas en las reivindicaciones de la 12 a la 14 por el acomodamiento de sus grupos funcionales no son fácilmente derivables del estado de la técnica, las mismas podrían presentar materia patentable, siempre y cuando se elimine su dependencia a la reivindicación 1. [...] **c. Respecto a la aplicación industrial:** Las reivindicaciones 1 a la 11, 15, 16, 23 y 24 no cumplen con el requisito de aplicación industrial [...] **X. Resultado del informe.** Se recomienda la concesión de la Patente. La solicitud no cumple con los requisitos establecidos [...] **Observaciones:** Las reivindicaciones de la 12 a la 14 podrían presentar materia patentable siempre y cuando se modifique la redacción de las mismas y se elimine la dependencia que se establece a la reivindicación 1 que afecta claridad, suficiencia y nivel inventivo. [...]*

Del indicado examen preliminar, se dio traslado a la recurrente para que ejerciera su defensa y manifestara sus observaciones, procediendo éste a efectuarlas, con el fin de resolver las inconformidades expuestas por el examinador en ese análisis de fondo. Al respecto *el solicitante* indicó su posición al contestar el informe preliminar, lo siguiente:

“[...] Mi representada ha enmendado el Juego Reivindicatorio de la presente solicitud, [...] que considera que dichas reivindicaciones cumplen con los requisitos de ley para ser consideradas patentables en Costa Rica. [...] (folios 246 a 249)

La Examinadora referida determinó, mediante *informe técnico concluyente*, en contestación a



lo alegado por el recurrente y en relación a las reivindicaciones enmendadas, lo siguiente:

*“[...] **V. Unidad de Invención** [...] (X) no se cumple por las siguientes razones [...] Las reivindicaciones de la 1 a la 9 y de la 14 a la 15 no cumplen con unidad de invención. **VI. Claridad.** [...] Este Registro considera que el requisito de claridad (X) no se cumple. [...] **VII. Suficiencia.** [...] Este Registro considera que el requisito de suficiencia (X) no se cumple. [...] 3. Explicaciones. **b. Respecto al nivel inventivo:** [...] los resultados obtenidos con los compuestos presentados no son inesperados, no hay una solución sorprendente al problema descrito; el resultado obtenido no es mejor que el que se conocía, ni se implica un adelanto o se ha hecho una contribución novedosa y útil, por tanto; no se puede otorgar nivel inventivo a las reivindicaciones de la 1 a la 9 y de la 14 a la 15. [...] Sin embargo; aunque en el estado de la técnica se describen múltiples compuestos con actividad moduladora de quinasas, para emplearse como medicamentos en enfermedades proliferativas, los compuestos de las reivindicaciones 10, 11, 12 y 13 se refieren a compuestos cuyas estructuras no son obvias; no se deducen del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, por tanto; los componentes en mención al eliminar su dependencia cumplen con el requisito de nivel inventivo. [...] **XI. Resultado del informe.** Se recomienda la concesión de la Patente. PARCIAL. [...] La solicitud no cumple con los requisitos establecidos en los artículos siguientes: Ley: Art. 2 inciso 5 y 6; incisos 4 y 5 de la Ley 6867. [...] **Observaciones: [...] Se recomienda la protección para las reivindicaciones 10, 11, 12 y 13 eliminando la dependencia a las reivindicaciones que afectan sus requisitos de patentabilidad, es por este motivo, que se adjuntan las reivindicaciones modificadas, eliminando así su dependencia. [...].** (El subrayado no es del original).*

Ante este cuadro fáctico, es de vital importancia para este Tribunal Registral Administrativo determinar el alcance de las competencias del examinador para realizar este tipo de



modificaciones, al efectuar el examen de fondo de las patentes de invención.

La Ley de Patentes en su artículo 1° define la invención como “toda creación del intelecto humano, capaz, de ser aplicada en la industria, que cumpla las condiciones de patentabilidad previstas en esta ley. /Podrá ser un producto, una maquina, una herramienta o un procedimiento de fabricación y estará protegida por la patente de invención.”

A su vez los artículos 3 y 6 de la citada ley definen quien es el inventor y además como debe presentarse la solicitud de patente, donde las reivindicaciones se convierten en la esencia u objeto a patentar y sobre lo cual va a recaer el Registro y su eventual aplicación industrial. Es así que las reivindicaciones exponen las características de la invención lo cual constituye una expresión que define una o varios elementos técnicos su interrelación.

Este ámbito circunscribe también la responsabilidad del inventor sobre los efectos que pueda producir esa invención.

Por ende, con respeto de ese intelecto humano, el examinador debe enmarcar su estudio con fundamento en su conocimiento y experiencia técnica para determinar si la solicitud es objeto de protección, por cumplir con los requisitos establecidos en la Ley.

Uno de los instrumentos que utiliza el experto con ese fin es el “**Manual de Organización y Examen de Solicitudes de Patentes de Invención**”, que es un convenio de las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países del Istmo Centroamericano y La República Dominicana y que tiene como objetivo fundamental consolidar esfuerzos que permitan la constitución de una cultura homogénea en la administración, la gestión y el uso del sistema de patentes en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Panamá.

En principio el examen de fondo que realiza el examinador se efectúa de acuerdo con la legislación y práctica de las oficinas nacionales competentes, siguiendo éstas los criterios



armonizados en el citado Manual para la evaluación de los requisitos de patentabilidad, el que refiere como funciones del examinador de fondo las siguientes:

- “a) estudiar la documentación del expediente;*
- b) asignar la correspondiente Clasificación Internacional de Patentes (CIP);*
- c) revisar y analizar la documentación presentada por el solicitante en cumplimiento de un requerimiento formulado en el examen de forma y/o fondo, o que haya sido presentada para complementar la información original con objeto de determinar su admisión como parte del expediente;*
- d) formular nuevos requerimientos de documentación, de ser necesario;*
- e) solicitar la división de la solicitud si se observa falta de unidad;*
- f) recomendar el cambio de modalidad de protección si se estima necesario;*
- g) hacer la búsqueda del estado de la técnica;*
- h) examen de patentabilidad;*
- i) elaboración de informes técnicos; y*
- j) Orientación y comunicación al usuario para el cumplimiento de los requisitos técnicos adecuados”*

Por su parte, el Reglamento para la Contratación de Examinadores Externos para la Oficina de Patentes del Registro de la Propiedad Industrial (Reglamento. No 12-2010 del 18 de marzo de 2010 correspondiente al Acuerdo J135 de la Junta Administrativa del Registro Nacional, tomado en la Sesión Ordinaria No. 12-2010, celebrada el día 18 de marzo de 2010), que se considera por ser específico de la labor de los expertos, establece en sus artículos 4 y 5 lo siguiente:

“Artículo 4º—Propósito del cargo. El examinador deberá ejecutar labores que exijan la aplicación de conocimientos teóricos y prácticos según la formación profesional, criterio experto y las necesidades de inscripción que se presenten en el Registro, revisando, evacuando consultas, dando recomendaciones y determinando mediante un informe técnico, si procede el



otorgamiento total o parcial, rechazo de plano o denegatoria de las solicitudes planteadas por los usuarios. Lo anterior en aplicación de la Ley, la normativa nacional e internacional vigente y las directrices e instrucciones emanadas del Registro. (La tipografía resaltada no es del original)

Artículo 5º—Responsabilidades del examinador. El examinador deberá:

a) Evaluar las solicitudes de inscripción correspondientes al área específica de ejecución, analizando la documentación pertinente, ejecutando los procesos establecidos y aplicando las leyes relacionadas, a fin de determinar si procede el rechazo de plano, otorgamiento total o parcial, o denegatoria de la solicitud presentada.

[...]

h) Recomendar y efectuar las correcciones necesarias a las solicitudes presentadas aplicando la normativa vigente, con el fin de finiquitar el trámite presentado ante el Registro.”

Se sustrae de todo lo anterior, que el examinador debe preparar un informe en el cual anotará todas las objeciones necesarias que puedan ser de forma o fondo, referentes a materia no patentable, la falta de novedad, de nivel inventivo, de aplicación industrial y de unidad de invención. Asimismo, debe exponer para cada objeción, las razones técnicas o legales que sustentan la objeción, lo cual se comunicará al solicitante indicando el tiempo de que dispone para cumplir con el requerimiento, que es de un mes contado a partir del día hábil siguiente a haber sido notificado, momento preciso para que el solicitante pueda requerir la audiencia con éste último, para modificar, complementar su solicitud o presentar los argumentos que estime necesarios dentro del plazo legal, pero sin ampliar las reivindicaciones.

La normativa supra citada deja muy claro que la competencia del examinador esta en hacer recomendaciones, entendido este término por la Real Academia Española como: “Aconsejar algo a alguien para bien suyo”. lo cual implica desde su perspectiva técnica, orientar,



advertir o aconsejar al solicitante para que perfeccione su solicitud de patente dentro de los parámetros que indica la ley, con el fin de que se lleve a cabo la inscripción de ésta.

En ese sentido en el artículo 13 inciso 3 de la Ley de Patentes se señala: “*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.***” (La tipografía en negrita no es del original)

Por su parte, el artículo 19 en sus incisos 3 y 4 del Reglamento a la Ley de Patentes, para tales efectos indican:

*“3.-El solicitante podrá modificar las reivindicaciones **en cualquier tiempo hasta la presentación del comprobante de pago de los honorarios correspondientes al estudio de fondo, siempre que se observe lo establecido en el artículo 8, párrafo 1 de la Ley. En caso de que el solicitante requiera aportar modificaciones al juego reivindicatorio después de haber comprobado el pago de los honorarios, deberá justificar su solicitud y hacerlo antes de que el expediente sea asignado al examinador de fondo. Después del plazo indicado, solamente podrá modificar las reivindicaciones para solventar una objeción del examinador, dentro del plazo establecido en el artículo 13 inciso 3 de la Ley.***

*Por la vía de la modificación de solicitudes o de reivindicaciones para subsanar defectos, **no se podrá ampliar la invención original, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8, inciso 1 de la Ley.***

En caso de división de la solicitud, cada solicitud fraccionaria se organizará como expediente independiente. El solicitante deberá presentar los documentos duplicados o modificados que fueren necesarios para completarlas; así como el comprobante de pago de la tasa de presentación de cada una.



4. Una vez que la solicitud pase a estudio de fondo, el examinador utilizará el Manual de Organización y Examen de Solicitudes de Patentes de Invención de las Oficinas de Propiedad Industrial del Istmo Centroamericano y la República Dominicana. En una primera fase, valorará la unidad de la invención, claridad y suficiencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Ley. En caso de observarse alguna deficiencia, se elaborará la prevención correspondiente, que deberá ser contestada en el plazo de un mes siguiente a la notificación respectiva. Antes de la expiración de este plazo, el solicitante podrá gestionar la realización de una vista con el examinador de fondo y la coordinación de la oficina de patentes, o el funcionario que esta designe, en los primeros quince días hábiles contados a partir de la notificación de la prevención indicada, a efectos de facilitar la contestación de la prevención efectuada. Esta vista será de carácter facultativo. Si la Oficina lo considera procedente, coordinará con prontitud la reunión solicitada. Cuando la observación notificada al solicitante por el Registro se funde en la falta de unidad de la invención, el solicitante podrá dividir su solicitud en dos o más solicitudes fraccionarias que se organizarán como expedientes independientes. El solicitante deberá presentar los documentos duplicados o modificados que fueren necesarios para completar cada solicitud fraccionaria, y acompañar los comprobantes de pago de la tasa de presentación por cada una de las solicitudes fraccionarias, deduciendo el monto de la tasa pagada por la solicitud inicial.

Durante la vista se levantará un acta por parte de un funcionario de la Oficina de patentes, la cual pasará a formar parte del expediente en trámite.” (Lo subrayado no es propio del original)

Observando la anterior normativa es claro para esta Autoridad que las modificaciones o correcciones que se efectúen a una solicitud de patente de invención le corresponden al solicitante, ya sea por iniciativa propia o por recomendación, véase que el artículo 13 inciso c) enfatiza **“al solicitante para que presente”** y en el artículo 19, se confirma cuando dispone **“Después del plazo indicado, solamente podrá modificar las reivindicaciones para solventar una objeción del examinador, dentro del plazo establecido en el artículo 13 inciso 3 de la**



Ley”, refiriéndose al solicitante. Esto es así porque se demuestra que la acción del examinador se limita a señalar, según su pericia, las posibles acciones que puede hacer el gestionante para mejorar el producto a inscribir.

A su vez, este mismo inciso aporta un elemento adicional importante en la determinación del límite de las competencias del examinador, cuando a su vez, le establece el ámbito de acción al solicitante, en relación a su gestión de inscripción de su invento, al señalar: ***“Por la vía de la modificación de solicitudes o de reivindicaciones para subsanar defectos, no se podrá ampliar la invención original, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8, inciso 1 de la Ley.”*** Esto implica tres cosas: en primera instancia que hay una creación del intelecto humano que debe ser respetada. En segunda instancia, la existencia de un espacio temporal mediante el cual se puede aplicar la subsanación de los defectos o errores técnicos que se indiquen, tal y como se ya se mencionó, y en tercera instancia que la invención original no puede ser ampliada utilizándose ese plazo y mucho menos fuera de ese plazo.

Como se señaló anteriormente, la competencia del examinador está en *“recomendar”*, que no implica *“hacer”*, es decir *“transformar o producir”*, que fue lo que hizo la examinadora, pues si se observa en el informe concluyente se indicó con relación a la reivindicación modificada que:

“[...] Por tanto con base en el Artículo 13 de la Ley 6867, en conformidad con el análisis detallado en los anteriores apartados, se rechaza la protección para la materia de las reivindicaciones de la 1 a la 9 y de la 14 a la 15 porque no cumplen las características de patentabilidad del artículo 2 inciso 5 de la Ley 6867.

Se recomienda la protección para las reivindicaciones 10, 11, 12 y 13 eliminando la dependencia a las reivindicaciones que afectan sus requisitos de patentabilidad, es por este motivo, que se adjuntan las reivindicaciones modificadas, eliminando así su dependencia.

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 técnico preliminar. [...].”



Asimismo procedió a convertir el pliego de reivindicaciones propuesto, en cuatro reivindicaciones que desde su perspectiva si cumple con los parámetros legales.

Obviamente, está conducta no está conforme al principio de legalidad, pues , el conglomerado normativo que rige la materia de patente no contempla una norma autorizante para que el examinador de mutuo propio enmiende el marco reivindicatorio sin contar con la intervención del solicitante quien es la persona legitimada para llevarlo a cabo, quien incluso muestra su desacuerdo con lo actuado, al solicitar un nuevo examen pericial, lo que deja manifiesto el alto riesgo en que coloca a la administración con la conducta desplegada por la experta, pues de conformidad con la Ley General de la Administración Pública, que si aplica en este tema, podría hacer incurrir a la administración en responsabilidad.

La Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, dispuso en la resolución recurrida la autorización y aceptación de las reivindicaciones 10, 11, 12 y 13, (reenumeradas 1, 2, 3 y 4) a folio 298 al 301, donde la examinadora sí eliminó la dependencia que afectaba su patentabilidad.

Al respecto, es importante señalar que de conformidad con lo que establece la ley de patentes, luego del dictamen concluyente no es posible efectuar modificaciones, pues como queda determinado en ella, esta facultad la tiene *el solicitante* dentro del mes que se otorga posterior al dictamen preliminar.

De ahí que la prueba para mejor resolver debe estar dirigida a que un nuevo profesional revise la solicitud con la nueva propuesta efectuada dentro del plazo legal anteriormente indicado.

Ahora bien, el recurrente no solo apela la resolución en cuestión, sino que en fecha 28 de noviembre del 2013 solicita un nuevo dictamen pericial con un nuevo pliego de enmiendas de reivindicaciones (folios 410 al 432), indicando lo siguiente: ***“Conclusión: Con base en el***



juego reivindicatorio que se presenta enmendado, mi representada solicita se efectúe un nuevo examen pericial, [...] Aclaremos que las reivindicaciones enmendadas no adicionan materia nueva a la presente invención, y están basadas en la memoria descriptiva de la misma. [...]”.

Por ende, ante la petición del gestionante, quien, con su escrito abre la competencia para analizar todo lo actuado en este expediente, se admitió la prueba para mejor resolver designándose a la experta **Dra. María Gabriela Arguedas Ramírez**, para que realizara un nuevo estudio el cual se plasma en el informe técnico GAR-9678, estableciendo que la invención reivindicada conocida como **7-AZA INDAZOLES SUSTITUIDOS, COMPOSICIONES QUE LOS CONTIENEN, PROCEDIMIENTOS DE FABRICACION Y UTILIZACIÓN** no cumple con la unidad de la invención, no delimita con claridad cuál es el objeto que se reivindica como patentable, y reafirma lo dicho en los dictámenes preliminares y concluyente, pues las reivindicaciones presentan un sinnúmero significativo de posiciones, viéndose afectados además los criterios de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial y agrega en sus conclusiones.

[...] Esta solicitud incumple con el principio de unidad de la invención, por lo tanto, no estamos ante una invención claramente delimitada, racionalmente específica y esto hace imposible un análisis posterior de los criterios de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Al ser tan amplio el ámbito de invención al que aspira esta solicitud consideramos que no puede ser aprobada, según lo que el solicitante demanda en la apelación. [...]

Ante lo categórico del informe y al haberse examinado por parte de la examinadora **Dra. María Gabriela Arguedas Ramírez** que las reivindicaciones 10, 11, 12 y 13 si cumplen con la normativa, se solicitó una aclaración del dictamen en ese sentido, que fue reafirmada en fecha 11 de julio del 2014.



Incluso en fecha 30 de octubre del 2014, cuando este Tribunal solicita aclaración del dictamen pericial a folios 457 a 459, reafirma que las reivindicaciones de la diez a la trece (10, 11, 12 y 13) siguen siendo dependientes de la primera, que quebranta los requisitos básicos de patentabilidad, y por esta dependencia, el incumplimiento recae también sobre estas reivindicaciones, haciéndolas no otorgables.

El recurso de apelación del gestionante a folio 307, y principalmente en sus agravios a folio 410 a 432 tratan sobre siete (7) reivindicaciones enmendadas en limpio, y ello se confirma, por cuanto la experta **Dra. María Gabriela Arguedas Ramírez** es muy clara en sus dictámenes en señalar que las reivindicaciones 10, 11, 12 y 13 cumplen *sí* se elimina su dependencia, acción que como se indicó en el hecho no probado, la parte gestionante no realizó tal recomendación dentro del plazo legalmente establecido y como quedó acreditado la Dra. Calvo no tiene competencia para realizar, bajo la luz del Principio de Legalidad, supra expuesto, las modificaciones anexadas por lo que no debieron ser otorgadas parcialmente.

A su vez, conforme a la misma prueba solicitada por la empresa **AVENTIS PHARMA S.A.**, **no resulta** procedente otorgarla pues ello contraría lo establecido en la Ley de Patentes al no cumplir con los requisitos de patentabilidad en ella contemplados.

Por ende, concluye este Tribunal que la resolución de las nueve horas cincuenta y cuatro minutos del veintisiete de junio del dos mil trece debe ser revocada, en cuanto concedió la patente para las reivindicaciones 10, 11, 12 y 13 propuestas por el solicitante el diecinueve de abril del dos mil trece, las cuales se reenumeraron 1, 2, 3 y 4, ya que como se demuestra en los tres dictámenes rendidos al efecto, las reivindicaciones de la 2 a la 13 mantienen una dependencia de la primera que la hacen carentes de unidad, suficiencia, claridad, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, incumpliendo con ello lo dispuesto en la normativa que rige la materia.



En el caso concreto la examinadora nombrada consideró que no es procedente conceder ahora por parte del Tribunal, la inscripción del invento, pues aún y cuando se hicieron los señalamientos para delimitar con claridad y rigurosidad la invención reclamada, no cumplió lo recomendado y por ende en su totalidad con los criterios de patentabilidad del artículo 2 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad número 6867.

Conforme a lo indicado, este Tribunal declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado *Víctor Vargas Valenzuela*, representante de *AVENTIS PHARMA S.A.*, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, de las nueve horas cincuenta y cuatro minutos del 27 de junio del 2013, la cual se revoca.

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, No. 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 del 31 de agosto del 2009, 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*, representante de *AVENTIS PHARMA S.A.*, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, de las nueve horas cincuenta y cuatro minutos del veintisiete de junio del dos mil trece, lo cual en este acto se ***REVOCA***, denegando las Reivindicaciones 10, 11, 12 y 13 de la Patente de Invención denominada ***“7-AZA INDAZOLES SUSTITUIDOS, COMPOSICIONES QUE LOS CONTIENEN,***



PROCEDIMIENTOS DE FABRICACION Y UTILIZACIÓN". 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.-**

Roberto Arguedas Pérez

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES
RECURSO CONTRA DENEGACIÓN DE LA PATENTE
TG: DENEGACIÓN DE LA PATENTE
NR: 00.39.99