



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0088-TRA-PI

Solicitud de patente por la vía del PCT para la invención “NUEVOS DERIVADOS DE BENZOIMIDAZOL UTILES COMO AGENTES ANTIPROLIFERATIVOS”

Patentes, Dibujos y Modelos

PFIZER PRODUCTS INC., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 6643)

VOTO 110-2012

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Luis Diego Castro Chavarría**, titular de la cédula de identidad número uno- seiscientos sesenta y nueve- doscientos veintiocho, en su condición de apoderado especial de la empresa **PFIZER PRODUCTS INC.**, organizada y existente bajo las leyes del Estado de Connecticut, Estado Unidos de América, domiciliada en Connecticut 06340, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas cuarenta y seis minutos del dieciocho de noviembre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 5 de Mayo del 2002, el Licenciado **Luis Diego Castro Chavarría**, de calidades antes indicadas y en su condición dicha, solicita la entrada en fase nacional de la solicitud de patente tramitada según los cánones del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes bajo el número PCT/IB00/01636, intitulada “**NUEVOS DERIVADOS DE BENZOIMIDAZOL UTILES COMO AGENTES ANTIPROLIFERATIVOS**”.



SEGUNDO. Que por resolución final dictada de las diez horas cuarenta y seis minutos del dieciocho de noviembre de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió denegar la solicitud de patente de invención presentada.

TERCERO. Que en fecha 3 de Diciembre del 2010, la representación de la empresa solicitante planteó apelación contra la resolución final antes indicada.

CUARTO. 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, o a 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 Suarez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS Se acoge los hechos que como probados y no probados que indica el Registro en la resolución apelada, indicándose solamente que el hecho probado a) y b) encuentran su sustento de folios 555 al 559 y 574 al 576 respectivamente del expediente.

SEGUNDO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA Y ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. Basándose en los dictámenes periciales emitidos inicialmente por el Dr. Reynaldo Escobar Largaespada en el Informe Técnico y posteriormente el Dr. Franklin Binns Quirós en la Acción Oficial, el Registro de la Propiedad Industrial indicó al solicitante que la materia sometida al otorgamiento de patente presenta problemas en cuanto al requisito de nivel inventivo, que si bien es cierto las reivindicaciones sí cumplen con el requisito de novedad, ya que en el estado de la técnica anterior no se ha descrito la invención solicitada, exceptuando de este requisito las reivindicaciones 16,17,18, es claro que ninguna de las reivindicaciones cumplen con el requisito de nivel inventivo, con fundamento en los documentos mencionados



anteriormente, los cuales mencionan compuestos derivados de benzimidazol con actividad sobre dianas moleculares específicas relacionadas con enfermedades proliferativas, por lo que se considera que el concepto inventivo ya existe en el estado de la técnica, perdiendo la solicitud el nivel inventivo. Apelada que fue dicha resolución, ni en el recurso ni ante la audiencia conferida por esta sede, el apelante expresó agravios.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el presente caso, no hay agravios y ante la falta de expresión de agravios que puedan guiar el análisis que del caso debe realizar este Tribunal, tan solo basta indicar que los informes presentados por los profesionales especializados de los que habla el artículo 13.2 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867, son el insumo principal para la fundamentación de la resolución final de acuerdo al artículo 15.3 de esa misma Ley, ya que en los peritaje se realiza el análisis de la existencia de los elementos necesarios para otorgar el derecho de patente a una invención, sean los de novedad, nivel inventivo, aplicación industrial, unidad de la invención y explicación suficiente o claridad; además, el decisor difícilmente tendrá el debido conocimiento técnico para poder tomar una decisión correctamente fundamentada basándose tan solo en su propio saber; por lo que, en el presente caso, resulta correcta la decisión final tomada por el **a quo**, ya que en los informes rendidos por el Dr. Franklin Binns Quirós en la Acción Oficial, detallado en el hecho probado b) se concluye que a la invención no le puede ser otorgado el derecho de patente, toda vez que no cumple con el requisito de nivel inventivo, razón suficiente para fundar la denegatoria dictada.

Si además de los informes técnicos, que resultan negativos para la solicitud, le sumamos el hecho de que la parte inconforme no expresó agravios ni en su escrito de apelación ni al habersele dado por parte de este Tribunal la audiencia de 15 días, no obstante se hace el control de legalidad de oficio y se determina que la resolución apelada está ajustada a derecho ya que se sustenta en un informe pericial claro, el cual si bien reconoce su novedad rechaza el nivel inventivo de la patente solicitada partiendo de documentos dentro del estado del arte que la hacen obvia.



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 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo número 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en La Gaceta de fecha 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 **Luis Diego Castro Chavarría** representando a la empresa **PFIZER PRODUCTS INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las diez horas cuarenta y seis minutos del dieciocho de noviembre de dos mil diez, la 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

NOVEDAD DE LA INVENCION

UP: INVENCION NOVEDOSA

TG: INVENCION

TNR: 00.38.04