

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0530-TRA-PI

Solicitud de patente de invención vía PCT “AZAINDOLES”

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 7145)

AVENTIS PHARMA LIMITED (GB), Apelante

Patentes, dibujos y modelos

VOTO 1176-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas con cincuenta y cinco minutos del veintiuno de setiembre de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado **José Fernando Carter Vargas**, mayor, divorciado una vez, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos noventa y siete-cuatrocientos sesenta y uno, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Aventis Pharma Limited**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en Route doscientos dos-doscientos seis PO Box seis mil ochocientos, Bridgewater NJ cero ocho mil ochocientos siete-cero ochocientos, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las once horas con cuatro minutos del ocho de enero de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 10 de noviembre de 2003, el Licenciado **César Carter Cantarero**, mayor, abogado, con cédula ocho-cero veintitrés-seiscientos cuarenta y cinco, en calidad de apoderado especial de la empresa **AVENTIS PHARMA LIMITED**, solicita se les

conceda la inscripción de la Patente de Invención No PCT/GB02/02799, denominada “**AZAINDOLES**”, solicitud que de conformidad con la memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños depositados, le corresponde la Clasificación Internacional de Patentes de Invención C07D471/04.

SEGUNDO. Que la Dra. Alejandra Quintana Guzmán, perito designado al efecto por el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, rindió el dictamen pericial correspondiente, mediante **Informe Técnico de Fondo No. AQG08/0008**, en el que dispuso rechazar la invención por incluir materia no patentable en Costa Rica, recomendando fraccionar algunas de las reivindicaciones pues de la forma planteadas no es posible realizar el examen de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. De dicho informe, se dio audiencia al solicitante por el plazo de un mes, para que formulara sus alegaciones mediante resolución de las 08:31 horas del 28 de marzo del 2008.

TERCERO. Que una vez contestada la audiencia antes dicha por el gestionante, mediante escrito presentado el día 29 de setiembre de 2008, haciendo sus manifestaciones respecto al informe pericial y habiendo el Perito designado rendido las valoraciones pertinentes a tales manifestaciones, mediante **Acción Oficial No. AC/AQC08/0008**, el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las once horas con cuatro minutos del ocho de enero de dos mil nueve, dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “...**POR TANTO** Con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad No. 6867, como su Reglamento; se resuelve: Denegar la solicitud de Patente de Invención denominada “**AZAINDOLES**”... **NOTIFÍQUESE.**”

CUARTO. Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de abril de dos mil nueve, el Licenciado José Fernando Carter Vargas, como apoderado de la empresa **AVENTIS PHARMA LIMITED**, interpuso recurso de apelación contra la

resolución de las once horas con cuatro minutos del ocho de enero de 2009, exponiendo sus agravios, en razón de lo cual conoce este Tribunal.

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. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA. ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. Basándose en los dictámenes periciales emitidos por la Dra. Alejandra Quintana Guzmán, el Registro de la Propiedad Industrial deniega la inscripción solicitada, indicando que:

“...CUARTO. SOBRE EL DICTAMEN FINAL. Vistos los argumentos presentados por el solicitante, manifiesta el examinador que se rechaza la materia de las reivindicaciones de la uno a la ciento noventa y dos, porque no cumplen con el criterio de novedad según lo establece el artículo dos, inciso primero de la Ley de Patentes de Invención, ...

***QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Con base en el informe pericial y de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Patentes..., este Registro concluye que resulta procedente denegar la solicitud de inscripción de la Patente de Invención denominada “AZAINDOLES...”*

El recurrente presenta Recurso de Apelación, alegando que las reivindicaciones solicitadas si cumplen con el criterio de novedad establecido en el artículo 2 de la Ley de Patentes, pues éstas y sus variaciones son totalmente novedosas, tienen nivel inventivo y son susceptibles de aplicación industrial. Agrega que el dictamen pericial es erróneo porque no considera necesario que el inventor base su nuevo invento en lo ya existente.

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), en su inciso 1), es claro en establecer que para la concesión de una patente se debe cumplir con los requisitos de *novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial*. Asimismo, en su inciso 5) define como nivel inventivo “... *si para una persona de nivel medio versada en la materia correspondiente, la invención no resulta obvia ni se deriva de manera evidente del estado de la técnica pertinente...*” 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, convirtiéndose así este dictamen pericial en “*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...*” (agregado el énfasis). (Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, Voto No. 650-02 de 9:15 horas del 9 de agosto de 2002).

En el presente caso y analizadas por primera vez y en forma negativa las reivindicaciones de la invención presentada para otorgamiento de la patente, se da traslado al solicitante, quien contesta las observaciones vertidas en el Informe Técnico de Fondo. Realizado el análisis posterior, según **Acción Oficial No. AC/AQG08/0008**, la Dra Alejandra Quintana Guzmán, concluye:

“...En conformidad con el análisis detallado en los anteriores apartados: Se rechaza la materia de las reivindicaciones No. 1 a la No. 192, porque no cumplen con el criterio de novedad según lo establece el artículo 2, inciso 1 de la Ley 6867. Además estas reivindicaciones no poseen ni la claridad ni la unidad de invención o el soporte que establece como necesarios la Ley. Se da por finalizado el trámite de la presente solicitud quedando en firme desde el momento de la presentación de esta acción oficial...” (ver folio 799).

Ante tales conclusiones, procede el Registro al dictado de la resolución final, denegando la inscripción de la patente de invención solicitada. De igual forma, no encuentra este Tribunal motivos para resolver en forma contraria a la decisión del Registro de la Propiedad Industrial, en vista de que los criterios técnicos, debidamente fundamentados, por el perito asignado al efecto, hacen imposible que la invención propuesta pueda ser concedida.

CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a lo anterior, con fundamento en los informes técnicos rendidos por el perito en la materia, y que es la prueba esencial que este Tribunal debe valorar, se colige que la patente de invención denominada **“AZAINDOLES”**, no cumple con los requisitos de novedad, claridad ni unidad de invención que establece la Ley, razón por la cual, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado José Fernando Carter Vargas** en su condición de representante de la empresa **Aventis Pharma Limited**, en contra de la resolución dictada por

el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las once horas con cuatro minutos del ocho de enero de dos mil nueve, 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, 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 José Fernando Carter Vargas** en su condición de representante de la empresa **Aventis Pharma Limited**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las once horas con cuatro minutos del ocho de enero de dos mil nueve, 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.-**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Luis Jiménez Sancho

Lic. Adolfo Durán Abarca

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

NOVEDAD DE LA INVENCION

UP: INVENCION NOVEDOSA

TG: INVENCION

TNR: 00.38.04

NIVEL INVENTIVO

TG: INVENCION

TNR: 00.38.05