

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0973-TRA-PI

Solicitud de patente de invención vía PCT “CONJUGADOS PORTADORES DE DERIVADOS DE CALIQUEAMICINA”

WYETH HOLDINGS CORPORATION, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen No. 7557)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO No. 1190-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas del quince de noviembre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, Abogado, titular de la cédula de identidad número 1-0335-0794, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **WYETH HOLDINGS CORPORATION**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de New Jersey, 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 catorce horas con veintiocho minutos del dos de setiembre del dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 28 de octubre de 2004, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Gestor de Negocios de la empresa **WYETH HOLDINGS CORPORATION**, 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/US02/13910, titulada “**CONJUGADOS PORTADORES DE DERIVADOS DE CALIQUEAMICINA**”.

SEGUNDO. Que una vez publicada la solicitud de mérito por el gestionante, no se presentaron oposiciones, por lo que a través del Informe Técnico No. AQG10/0010, presentado al Registro de la Propiedad Industrial el 10 de febrero de 2011, la perito designada al efecto, se pronunció sobre el fondo, y mediante escrito presentado el día 24 de marzo de 2011, la representación de la empresa solicitante hace sus manifestaciones respecto al informe pericial y habiendo la perito rendido las valoraciones pertinentes a tales manifestaciones, el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las catorce horas con veintiocho minutos del dos de setiembre de dos mil once, 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 “**CONJUGADOS PORTADORES DE DERIVADOS DE CALIQUEAMICINA**” y ordenar el archivo del expediente respectivo. (...) **NOTIFÍQUESE.** (...)”.

CUARTO. Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de octubre de 2011, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, como Apoderado Especial de la empresa **WYETH HOLDINGS CORPORATION**, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada, no habiendo expuesto agravios al momento de esa impugnación, haciéndolo ante este Tribunal, una vez conferida la audiencia de reglamento, mediante resolución de las quince horas con quince minutos del veintisiete de febrero de dos mil doce.

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 Jueza Mora Cordero, 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 Dra. Alejandra Quintana Guzmán 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 el 24 de marzo de 2011, aportando un nuevo juego reivindicatorio, y siendo el criterio de la examinadora totalmente acertado en cuanto a que las reivindicaciones 1 y dependientes y 71 y dependientes contienen falta de claridad, impidiendo poder hacer la comparación con el arte previo, no siendo posible determinar si las reivindicaciones son nuevas e inventivas; y asimismo concluyendo la examinadora que se rechaza la protección para materia de las reivindicaciones 1 a la 92, porque no cumplen con el requisito de unidad de invención, como lo establece el artículo 7 de la Ley 6867, son las razones por las cuales, el Órgano a quo denegó la solicitud de inscripción de la Patente de invención que nos ocupa.

Apelada que fue dicha resolución, ante la audiencia conferida por esta sede, el recurrente solicita al examinador retirar las objeciones a la unidad de invención y claridad y que reexamine las reivindicaciones 1-19 y 71 a 9, con el fin de cumplir a cabalidad con los requisitos de patentabilidad, enmendando dichas reivindicaciones y presentando una nueva propuesta de éstas con sus correspondientes enmiendas.

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 algunas carecían claridad, y otras de aplicación industrial, mientras otras se refieren a materia no patentable, toda vez que, respecto a estos requisitos, según el primer Informe Técnico de Fondo No. AQG10/0010, emitido por la Doctora Alejandra Quintana Guzmán, del análisis técnico, se dictamina entre otros aspectos, los siguientes: “(...) *Por Tanto a la luz del análisis anterior, se concluye con base en el Artículo 13 inciso 5 de la Ley 6867 lo siguiente:*

No se otorga la protección sobre las reivindicaciones 1 a la 42 y 65 a la 112, debido a que las mismas presentan falta de claridad, requisito necesario para ser protegidas, incumpliendo el artículo 6 inciso 5 de la ley 6867.

No se otorga la protección sobre las reivindicaciones 113 a la 206, debido a que se consideran las mismas como excepción de patentabilidad y sin aplicabilidad industrial, requisitos estipulados en el artículo 1 inciso 4 y artículo 2 inciso 1 de la Ley 6867 respectivamente.

Se otorga protección a las reivindicaciones 43 a la 64. Esta protección rige a partir del 2 de mayo de 2002. (...).” (ver folios 620 al 642).

Así, trasladado dicho informe a la empresa solicitante, ésta contesta por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha 24 de marzo de 2011, por lo que lo allí expresado fue objeto de un nuevo análisis por parte de la examinadora técnica, la Dra. Alejandra Quintana Guzmán, quien dictamina en Acción Oficial No. AC/AQG10/0010, como respuesta a la contestación del Informe Técnico de Fondo No. AQG10/0010, señala que las modificaciones hechas a las reivindicaciones no cumplen la unidad de invención que establece el artículo 7 de la Ley 6867, señalando lo siguiente: “(...) *Por Tanto a la luz del análisis anterior se concluye en base del Artículo 13 inciso 5 de la Ley 6867. En conformidad con el análisis detallado en los anteriores apartados: Se rechaza la materia de las reivindicaciones No. 1 a la 92 porque no cumplen con la unidad de invención que establece el artículo 7 de la Ley 6867. 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 AQG10/0010*” (ver folios del 706 a 717), luego de lo cual procede el Registro al dictado de la resolución final, siendo aceptada la tesis en cuanto a la falta de unidad de invención, de conformidad con los requisitos que establece el artículo 7 de la Ley de Patentes.

Además, resalta este Tribunal que los criterios técnicos debidamente fundamentados emitidos por la Dra. Alejandra Quintana Guzmán, visibles de folios 620 a 642 y del 705 al 717, hacen imposible que la invención propuesta pueda ser concedida por parte del Registro de la

Propiedad Industrial, de conformidad con los artículos 7 y 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad.

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

Mediante escrito presentado ante este Tribunal el 19 de marzo de dos mil doce, y su anexo constante a folios 746 a 803, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, Apoderado Especial de la empresa apelante, **WYETH HOLDINGS CORPORATION**, solicita enmendar las reivindicaciones pendientes como se muestra en la Propuesta que anexa. Al respecto, merece indicarse que el momento procesal 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 la apelante ante este Tribunal, son improcedentes, por no ser en esta Instancia donde se llevan a cabo y haber transcurrido el momento procesal 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 colegirse que esa modificación debe 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, criterio acogido por la resolución final venida en alzada, entonces, debió el apelante haber argumentado el porqué considera que la invención sí posee unidad de invención 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 **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 **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.

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 la 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: **“CONJUGADOS PORTADORES DE DERIVADOS DE CALIQUEAMICINA”**, 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 **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **WYETH HOLDINGS CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección

Patentes de Invención, a las catorce horas con veintiocho minutos del dos de setiembre de dos mil once, 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 **Víctor Vargas Valenzuela** en condición de Apoderado Especial de la empresa **WYETH HOLDINGS CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las catorce horas con veintiocho minutos del dos de setiembre de dos mil once, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de 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

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