

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente Nº 2010-0714-TRA-PI

Oposición a Solicitud de Patente de Invención vía PCT “(COMPOSICIÓN PARA MEJORAR FUNCIONES COGNITIVAS Y LA MEMORIA)”

Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 8106)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO No. 1228-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del veinte de diciembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdián**, titular de la cédula de identidad número 1-0532-0390, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd.**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Israel, domiciliada en 8 Hanechoshet Street, Tel Aviv 69710, Israel, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las once horas con cuarenta y tres minutos del nueve de junio de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 29 de noviembre de 2005, el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, representando a la empresa **Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd.**, 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/IL2004/000330, titulada **“(COMPOSICIÓN PARA MEJORAR FUNCIONES COGNITIVAS Y LA MEMORIA)”**.

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 25 de setiembre de 2006.

TERCERO. Que a través del Informe Técnico No. AQQ09/0018, la Perito designada al efecto, se pronunció sobre el fondo de la presente solicitud, y mediante escrito presentado el día 10 de diciembre de 2009, 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/AQQ09-0018, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las once horas con cuarenta y tres minutos del nueve de junio de dos mil diez, dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “*(...) POR TANTO Con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Patentes (...), como su Reglamento; se resuelve: I. Declarar con lugar la oposición presentada por la “ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA NACIONAL (ASIFAN)”. II. Denegar la solicitud de Patente de Invención denominada “COMPOSICIÓN PARA MEJORAR FUNCIONES COGNITIVAS Y LA MEMORIA ”. (...) NOTIFÍQUESE***(...)*”

CUARTO. Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 07 de julio de 2001, el Licenciado Edgar Zurcher Gurdián, como Apoderado Especial de la empresa **Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd.**, 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 del primero de diciembre de dos mil diez.

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 Ureña Boza, 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 **Edgar Zurcher Gurdián**, en representación de la empresa **Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd.**, la resolución venida en alzada, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: “*(...) En tal concepto, solicito revocatoria y en subsidio apelación ante el Tribunal Registral Administrativo a la de las once horas cuarenta y tres minutos del nueve de junio del dos mil diez, por medio de la cual se deniega la solicitud de patente denominada “Composición para mejorar funciones cognitivas y la memoria a nombre de Neurim Pharmaceuticals, Ltd. (...)*” (ver folio 207), frase con la cual, desde luego, no satisfizo lo establecido en los artículos **19** y **20** del Reglamento Operativo de este Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, que compele a los recurrentes a establecer las motivos de su inconformidad; posteriormente, no se apersonó ante este Órgano de Alzada; y finalmente, conferida por este Tribunal la audiencia (ver folio 220) para expresar agravios, desaprovechó esa oportunidad para exponer las razones

de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla.

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 acápite 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 “**(COMPOSICIÓN PARA MEJORAR FUNCIONES COGNITIVAS Y LA MEMORIA)**”.

Según consta a folio 185 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 en el Artículo 13 inciso 5 de la Ley 6867 lo siguiente:

En conformidad con el análisis detallado en los anteriores apartados, no se otorga la protección sobre las reivindicaciones números 1 a la 21 debido a que el contenido de las reivindicaciones se considera como una exclusión de patentabilidad por el artículo 1 inciso 4b. Además estas reivindicaciones no cumplen con el requisito de

aplicabilidad industrial. (...)"

Del indicado dictamen pericial, se dio traslado al recurrente para que ejerciera su defensa y manifestara sus observaciones, así lo hizo, para posteriormente la Perito referida, mediante Acción Oficial No. AC/AQG08/0007a, en contestación a lo alegado por la recurrente estableció que:

"(...) Se rechaza la materia de las reivindicaciones No. 1 a la No. 23 porque no cumplen con lo que establece el artículo 1 de la Ley 6867, al tratarse de materia no considerada como una invención. 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 AQG09/0018. (...)"

Razón por la cual el Registro **a quo**, resolvió declarar con lugar la oposición interpuesta por la **Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional (ASIFAN)** y denegar 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 de Alzada), 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 rechazar el ***Recurso de Apelación*** interpuesto el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdián**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las once

horas con cuarenta y tres minutos del nueve de junio de dos mil diez, la cual, por haberse cumplido con todos los requisitos de ley y no existir agravios que conocer debe confirmarse.

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, 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 que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdián**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las once horas con cuarenta y tres minutos del nueve de junio de dos mil diez, la cual por haberse cumplido con todos los requisitos de ley y no existir agravios que conocer, se confirma en todos sus extremos. 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.**-

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez 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