RESOLUCION DEFINITIVA
Expediente Nº 2011-0290-TRA-PI
Solicitud de patente de invención denominada
"*MODULADORES DELTA/OPIOIDES TRICICLICOS"*
JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., Apelante
Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 8166)
Patentes, dibujos y modelos

VOTO 1316-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cuarenta minutos del veintidós de diciembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Gastón Baudrit Ruiz**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-599-078, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.,** sociedad organizada y existente bajo las leyes de Bélgica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las nueve horas con catorce minutos del dieciséis de febrero de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha dos de enero de dos mil seis, el Licenciado **Gastón Baudrit Ruiz**, de calidades y en la representación indicadas, solicita se le conceda la inscripción de la Patente de Invención denominada "***MODULADORES DELTA/OPIOIDES TRICICLICOS***", cuyos inventores son los señores Carson, John, Cood, Ellen, Razler, Christine y Works, Andrea , todos ciudadanos norteamericanos quienes han cedido la invención, solicitud que de conformidad con la memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños depositados le

corresponde la Clasificación Internacional de Patentes de Invención **C07D 471/08, 409/04, 405/04; A61K 31/4433, 31/4436, 31/353, 31/382**.

SEGUNDO. Que mediante **Informe Técnico de Fondo No. RJVZ2010/0005** elaborado por el Dr. Rolando Jesús Vargas Zúñiga, perito designado al efecto por el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, se rindió el dictamen pericial correspondiente, en el que dispuso rechazar la invención por no cumplir con todos los requisitos básicos de patentabilidad, informe del cual se le dio audiencia al solicitante; mediante resolución de las diez horas con veinticuatro minutos del siete de diciembre de dos mil diez, por el plazo de un mes para que formulara sus alegaciones.

TERCERO. Que una vez contestada la audiencia relacionada, mediante escrito presentado el día 10 de enero de 2011, la representación de la empresa gestionante, se manifiesta al respecto indicando que de conformidad con lo recomendado en dicho informe técnico se excluyen las reivindicaciones 35-45, 49-55, 59-65, 69-75, 79-85, 89-95, 99-105. Asimismo, mediante **Acción Oficial No. AC/RJVZ11/0002**, el perito relacionado procedió a rendir las valoraciones finales correspondientes y el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las nueve horas con catorce minutos del dieciséis de febrero 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 **"MODULADORES DELTA/OPIOIDES TRICICLICOS".** (...) **NOTIFÍQUESE."***

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de marzo de 2011, el Licenciado Gastón Baudrit Ruiz, en la representación indicada, interpuso recurso de apelación en contra la resolución indicada, en razón de lo cual conoce este Tribunal de Alzada.

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 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 Y NO PROBADOS. Por ser un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA. Basándose en los dictámenes periciales emitidos por el Dr. Rolando Jesús Vargas Zúñiga, el Registro de la Propiedad Industrial deniega la inscripción solicitada, indicando que:

> *"...**CUARTO. SOBRE EL DICTAMEN FINAL**. Vistos los argumentos presentados por el solicitante el diez de enero de dos mil once, eliminando así las reivindicaciones 35-45, 49-55, 59-65, 69-75, 79-85, 89-95, 99-105; manifiesta el examinador que se acepta la eliminación de las reivindicaciones antes mencionadas ya que contienen materia que se excluye de patentabilidad, pero no se hacen las correcciones a la falta de unidad de invención, claridad y nivel inventivo, por lo que concluye el examinador:*
>
> > *"se rechaza la protección para las reivindicaciones de la 1-34, 46-48, 56, 58, 67, 68, 76-78, 86-88, 96-98 y 106-129, al considerarse faltas de nivel inventivo"*
>
> *(...)*
>
> ***QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Con base en el informe técnico y de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención (...), resulta procedente denegar la solicitud de inscripción de la Patente de Invención denominada **"MODULADORES DELTA/OPIOIDES TRICICLICOS"** y ordenar el archivo del expediente respectivo ..."* (folios 400 y 401)

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, nivel inventivo 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 decisor 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, analizadas técnicamente las reivindicaciones de la invención presentada para otorgamiento de patente, se concluyó que éstas carecían de nivel inventivo, en razón de lo cual, procede el Registro al dictado de la resolución final, denegando la inscripción de la patente de invención solicitada.

Omite el recurrente exponer sus agravios en contra de lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, y una vez analizado en forma íntegra el expediente venido en Alzada, concluye este Tribunal que lo procedente es denegar la inscripción solicitada, ya que, con fundamento en los informes técnicos rendidos por el perito en la materia, y que se constituye como la prueba esencial que esta Autoridad debe valorar, se colige que las reivindicaciones de la patente de invención denominada ***"MODULADORES DELTA/OPIOIDES TRICICLICOS",*** no cumplen con el nivel inventivo necesario y por ello se declara sin lugar el

recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Gastón Baudrit Ruiz**, en representación de la empresa **JANSSEN PHARMACEUTICAL N.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las nueve horas con catorce minutos del dieciséis de febrero de dos mil once, la que en este acto se confirma.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo Nº 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 **Gastón Baudrit Ruiz**, en representación de la empresa **JANSSEN PHARMACEUTICAL N.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las nueve horas con catorce minutos del dieciséis de febrero de dos mil once, 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 Suárez Baltodano ***Ilse Mary Díaz Díaz***

Kattya Mora Cordero ***Guadalupe Ortiz Mora***

DESCRIPTORES

NOVEDAD DE LA INVENCIÓN

UP: INVENCIÓN NOVEDOSA

TG: INVENCIÓN

TNR: 00.38.04

NIVEL INVENTIVO

TG: INVENCIÓN

TNR: 00.38.05