



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0802-TRA-PI

Solicitud de otorgamiento de la categoría de patente para la invención POLIPÉPTIDOS DE FACTOR DE CRECIMIENTO DE TIPO INSULINA ESTABILIZADA

Novartis AG, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 10432)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO N° 0404-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas treinta minutos del doce de mayo del dos mil quince.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad N° nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado especial de la empresa Novartis AG, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la Confederación Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas del veintidós de julio de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha diez de noviembre de dos mil ocho, el Licenciado Peralta Volio, representando a la empresa Novartis AG, solicitó la entrada en fase nacional y el otorgamiento de la categoría de patente para la invención denominada POLIPÉPTIDOS DE FACTOR DE CRECIMIENTO DE TIPO INSULINA ESTABILIZADA, tramitada bajo los cánones del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, N° PCT/US2007/070468.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, siguiendo lo indicado en el Informe



Técnico Concluyente, mediante resolución dictada a las doce horas del veintidós de julio de dos mil catorce, dispuso en lo que interesa: “Aceptar la reivindicación 1 a la 7 propuestas por el examinador en el anexo del informe técnico concluyente.” (subrayado nuestro).

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecisiete de setiembre de dos mil catorce, el Licenciado Peralta Volio representando a Novartis AG, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final indicada; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria y admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de las trece horas cincuenta minutos del dieciocho de setiembre de dos mil catorce.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que 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 dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma en que se resuelve el presente asunto, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve como procedente la aceptación de las reivindicaciones de la 1 a la 7 según la redacción propuesta por el examinador en su Informe Técnico Concluyente, denegando la reivindicación 8.



Por su parte, la representación de la empresa recurrente, inconforme con lo resuelto lo apela, indicando entre otras cosas que “Asimismo, las reivindicaciones 1 a 7 de mi representada cumplen perfectamente los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral, éstas no necesitan ser enmendadas por el perito.” (folio 351).

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Según consta a folios del 313 al 319, el examinador al valorar las características de patentabilidad de las reivindicaciones planteadas, estableció mediante su Informe Técnico Preliminar que no era dable otorgar la patente según lo planteado. Se dio traslado a la empresa solicitante para que manifestase lo que tuviere a bien, procediendo ésta a hacerlo, presentando un nuevo juego reivindicatorio (folios 331 y 332). Así, el examinador, en su Informe Técnico Concluyente, indicó que era dable otorgar la protección solicitada, pero no a las reivindicaciones presentadas por la parte sino a las que él redactó (folio 343), que fueron las que finalmente el Registro de la Propiedad Industrial aceptó. En su apelación, Novartis AG expresó su inconformidad con los cambios hechos por el examinador (folio 351).

Ante este cuadro fáctico, es de vital importancia para este Tribunal Registral Administrativo determinar el alcance de las competencias del examinador para realizar este tipo de modificaciones, al efectuar el examen de fondo de las patentes de invención.

La Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 (en adelante, Ley de Patentes), en su artículo 1 define la invención como “...*toda creación del intelecto humano, capaz, de ser aplicada en la industria, que cumpla las condiciones de patentabilidad previstas en esta ley.*”

A su vez los artículos 3 y 6 de la Ley de Patentes definen quien es el inventor y además como debe presentarse la solicitud, siendo que las reivindicaciones se convierten en la esencia de la patente y sobre lo cual va a recaer el registro y la protección jurídica otorgada por el Estado. Este ámbito circunscribe también la responsabilidad del inventor sobre los efectos que pueda

producir esa invención.

Por ende, el examinador debe enmarcar su estudio, con fundamento en su conocimiento y experiencia técnica, en determinar si la solicitud es objeto de protección, por cumplir con los requisitos establecidos en el marco jurídico aplicable.

Uno de los instrumentos que utiliza el experto con ese fin es el Manual de Organización y Examen de Solicitudes de Patentes de Invención, que es un convenio de las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países del Istmo Centroamericano y La República Dominicana, y que tiene como objetivo fundamental consolidar esfuerzos que permitan la constitución de una cultura homogénea en la administración, la gestión y el uso del sistema de patentes en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Panamá.

En principio el examen de fondo que realiza el examinador se efectúa de acuerdo con la legislación y práctica de las oficinas nacionales competentes, siguiendo éstas los criterios armonizados en el citado Manual para la evaluación de los requisitos de patentabilidad, el que refiere como funciones del examinador de fondo las siguientes:

- “a) estudiar la documentación del expediente;
- b) asignar la correspondiente Clasificación Internacional de Patentes (CIP);
- c) revisar y analizar la documentación presentada por el solicitante en cumplimiento de un requerimiento formulado en el examen de forma y/o fondo, o que haya sido presentada para complementar la información original con objeto de determinar su admisión como parte del expediente;
- d) formular nuevos requerimientos de documentación, de ser necesario;
- e) solicitar la división de la solicitud si se observa falta de unidad;
- f) recomendar el cambio de modalidad de protección si se estima necesario;
- g) hacer la búsqueda del estado de la técnica;
- h) examen de patentabilidad;



- i) elaboración de informes técnicos; y
- j) Orientación y comunicación al usuario para el cumplimiento de los requisitos técnicos adecuados” (pág. 18).

Por su parte, el Reglamento para la Contratación de Examinadores Externos para la Oficina de Patentes del Registro de la Propiedad Industrial (Reglamento N° 12-2010, correspondiente al Acuerdo J-135 de la Junta Administrativa del Registro Nacional, tomado en la Sesión Ordinaria N° 12-2010 celebrada el dieciocho de marzo de dos mil diez), que se considera por ser específico de la labor de dichos expertos, establece en sus artículos 4 y 5 lo siguiente:

“Artículo 4°—Propósito del cargo. El examinador deberá ejecutar labores que exijan la aplicación de conocimientos teóricos y prácticos según la formación profesional, criterio experto y las necesidades de inscripción que se presenten en el Registro, revisando, evacuando consultas, dando recomendaciones y determinando mediante un informe técnico, si procede el otorgamiento total o parcial, rechazo de plano o denegatoria de las solicitudes planteadas por los usuarios. Lo anterior en aplicación de la Ley, la normativa nacional e internacional vigente y las directrices e instrucciones emanadas del Registro.

Artículo 5°—Responsabilidades del examinador. El examinador deberá:

- a) Evaluar las solicitudes de inscripción correspondientes al área específica de ejecución, analizando la documentación pertinente, ejecutando los procesos establecidos y aplicando las leyes relacionadas, a fin de determinar si procede el rechazo de plano, otorgamiento total o parcial, o denegatoria de la solicitud presentada.

[...]

- h) Recomendar y efectuar las correcciones necesarias a las solicitudes presentadas aplicando la normativa vigente, con el fin de finiquitar el trámite presentado ante el Registro.”



Se sustrae de lo anterior que el examinador debe preparar un informe en el cual anotará todas las objeciones de fondo, asimismo debe exponer para cada objeción las razones técnicas o legales que las sustentan, lo cual se comunicará al solicitante, momento preciso para que el solicitante pueda requerir la audiencia con éste último, para modificar, complementar su solicitud o presentar los argumentos que estime necesarios dentro del plazo legal, pero sin ampliar las reivindicaciones.

La normativa citada deja muy claro que la competencia del examinador esta en hacer recomendaciones, entendido este término por la Real Academia Española como: “*Aconsejar algo a alguien para bien suyo*”, lo cual implica desde su perspectiva técnica, orientar, advertir o aconsejar al solicitante para que perfeccione su solicitud de patente dentro de los parámetros que indica la ley, con el fin de que se lleve a cabo la inscripción de ésta.

En ese sentido en el artículo 13 inciso 3 de la Ley de Patentes se señala: “*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.***” (destacado en negrita nuestro).

Por su parte, el artículo 19 en sus incisos 3 y 4 del Reglamento a la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, Decreto Ejecutivo N° 15222-MIEM-J (en adelante, Reglamento) indica:

“3.-**El solicitante** podrá modificar las reivindicaciones **en cualquier tiempo hasta** la presentación del comprobante de pago de los honorarios correspondientes al estudio de fondo, siempre que se observe lo establecido en el artículo 8, párrafo 1 de la Ley. En caso de que el solicitante requiera aportar modificaciones al juego reivindicatorio después de haber comprobado el pago de los honorarios, deberá justificar su solicitud y hacerlo antes de que el expediente sea asignado al examinador de fondo. **Después del**



plazo indicado, solamente podrá modificar las reivindicaciones para solventar una objeción del examinador, dentro del plazo establecido en el artículo 13 inciso 3 de la Ley.

Por la vía de la modificación de solicitudes o de reivindicaciones para subsanar defectos, **no se podrá ampliar la invención original, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8, inciso 1 de la Ley.**

En caso de división de la solicitud, cada solicitud fraccionaria se organizará como expediente independiente. El solicitante deberá presentar los documentos duplicados o modificados que fueren necesarios para completarlas; así como el comprobante de pago de la tasa de presentación de cada una.

4. Una vez que la solicitud pase a estudio de fondo, el examinador utilizará el Manual de Organización y Examen de Solicitudes de Patentes de Invención de las Oficinas de Propiedad Industrial del Istmo Centroamericano y la República Dominicana. En una primera fase, valorará la unidad de la invención, claridad y suficiencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Ley. En caso de observarse alguna deficiencia, se elaborará la prevención correspondiente, que deberá ser contestada en el plazo de un mes siguiente a la notificación respectiva. Antes de la expiración de este plazo, el solicitante podrá gestionar la realización de una vista con el examinador de fondo y la coordinación de la oficina de patentes, o el funcionario que esta designe, en los primeros quince días hábiles contados a partir de la notificación de la prevención indicada, a efectos de facilitar la contestación de la prevención efectuada. Esta vista será de carácter facultativo. Si la Oficina lo considera procedente, coordinará con prontitud la reunión solicitada. Cuando la observación notificada al solicitante por el Registro se funde en la falta de unidad de la invención, el solicitante podrá dividir su solicitud en dos o más solicitudes fraccionarias que se organizarán como expedientes independientes. El solicitante deberá presentar los documentos duplicados o modificados que fueren necesarios para completar cada solicitud fraccionaria, y acompañar los comprobantes de



pago de la tasa de presentación por cada una de las solicitudes fraccionarias, deduciendo el monto de la tasa pagada por la solicitud inicial.

Durante la vista se levantará un acta por parte de un funcionario de la Oficina de patentes, la cual pasará a formar parte del expediente en trámite.” (destacado en negrita nuestro).

Observando la anterior normativa es claro para esta Autoridad que las modificaciones o correcciones que se efectúen a una solicitud de patente de invención le corresponden al solicitante, ya sea por iniciativa propia o por recomendación, véase que según las normas citadas, el artículo 13 inciso c) enfatiza *“al solicitante para que presente”*, y en el artículo 19 se confirma cuando dispone *“Después del plazo indicado, solamente podrá modificar las reivindicaciones para solventar una objeción del examinador, dentro del plazo establecido en el artículo 13 inciso 3 de la Ley”*, refiriéndose al solicitante. Esto es así porque se demuestra que la acción del examinador se limita a señalar, según su pericia, las posibles acciones que puede tomar el solicitante en aras de obtener el registro pedido.

Como se señaló anteriormente, la competencia del examinador está en “recomendar”, que no implica “hacer”, es decir “transformar o producir”, que fue lo que finalmente hizo el examinador, pues si se observa en el informe concluyente se procedió a convertir el pliego de reivindicaciones propuesto, para superar posibles objeciones relacionadas con excepciones a la patentabilidad o no invención, claridad y suficiencia, que desde su perspectiva si cumple con los parámetros legales.

Esta conducta no es conforme al principio de legalidad, pues el conglomerado normativo que rige la materia de patentes no contempla una norma autorizante para que el examinador, por propia iniciativa, enmiende el marco reivindicatorio sin contar con la intervención del solicitante, quien es la persona legitimada para llevarlo a cabo, quien incluso muestra su desacuerdo con lo actuado, lo que deja manifiesto el alto riesgo en que coloca a la Administración con la conducta desplegada, pues de conformidad con la Ley General de la

Administración Pública, aplicable al tema, podría hacerle incurrir en responsabilidad.

Al respecto, es importante señalar que de conformidad con lo que establece la Ley de Patentes y el Reglamento, luego del dictamen concluyente no es posible efectuar modificaciones, pues esta facultad la tiene el solicitante dentro del mes que se otorga posterior al dictamen preliminar.

En el caso concreto estima este Tribunal que la actuación del experto traspasó los límites de su competencia, y al haber aceptado el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución final emitida el marco reivindicatorio por él dado, se obliga a enderezar los procedimientos y declarar nula la resolución final venida en alzada.

Por las consideraciones dadas, este Tribunal estima procedente declarar la nulidad de la resolución venida en alzada, con fundamento en los artículos 128, 133, 136.1.a), 158, 162, 166, 169, 171 y 174 de la Ley General de la Administración Pública, en relación con el 197 del Código Procesal Civil, con el propósito de enderezar los procedimientos y no perjudicar los intereses de la parte involucrada en el presente asunto; devuelto el expediente a ese Registro, ha de reponerse la audiencia del Informe Técnico Preliminar para que se aporten las reivindicaciones enmendadas según lo considere el solicitante, generándose a partir de ellas el Informe Técnico Concluyente y una nueva resolución final de la Dirección, que contemple los elementos inmersos en el presente trámite de concesión de patente de invención, a fin de encausar los procedimientos y evitar nulidades futuras. La presente posición ya ha sido mantenida en los Votos de este Tribunal números 0745-2014 de las nueve horas cuarenta y cinco minutos del veintinueve de octubre de dos mil catorce, y 0938-2014 de las diez horas veinte minutos del cuatro de diciembre de dos mil catorce.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se anula la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas del veintidós de julio de dos mil catorce, con fundamento en los artículos 128, 133, 136.1.a), 158, 162, 166, 169, 171 y 174 de la Ley



General de la Administración Pública, en relación con el 197 del Código Procesal Civil, con el propósito de enderezar los procedimientos y no perjudicar los intereses de la parte involucrada en el presente asunto; devuelto el expediente a ese Registro, ha de reponerse la audiencia del Informe Técnico Preliminar para que se aporten las reivindicaciones enmendadas según lo considere el solicitante, generándose a partir de ellas el Informe Técnico Concluyente y una nueva resolución final de la Dirección, que contemple los elementos inmersos en el presente trámite de concesión de patente de invención, a fin de encausar los procedimientos y evitar nulidades futuras. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES
RECURSO CONTRA DENEGACIÓN DE LA PATENTE
TG: DENEGACIÓN DE LA PATENTE
NR: 00.39.99