



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-0275-TRA-PI**

**Solicitud de patente de invención vía PCT “DERIVADOS DE BENZIMIDAZOL 1-FENIL-2-HETEROARIL-SUSTITUIDOS, SU USO PARA PREPARAR MEDICAMENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES INMUNOLÓGICAS”**

**Schering Aktiengesellschaft, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 7442)**

**Patentes, dibujos y modelos**

## ***VOTO 737-2009***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las trece horas con treinta y cinco minutos del seis de julio de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **Schering Aktiengesellschaft**, domiciliada en Müllerstrasse 178, 13353 Berlín, Alemania, 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 ocho minutos del diecinueve de enero del dos mil nueve.

## **RESULTANDO**



**PRIMERO.** Que en fecha 1º de setiembre de 2004, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, representando a la empresa Schering Aktiengesellschaft, 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/EP03/00462, titulada **“DERIVADOS DE BENZIMIDAZOL 1-FENIL-2 HETEROARIL-SUSTITUIDOS, SU USO PARA PREPARAR MEDICAMENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES INMUNOLÓGICAS”**.

**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. LMVM08/0006, la perito designada al efecto, se pronunció sobre el fondo, y mediante escrito presentado el día 26 de junio de 2008, la 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 once horas con cuarenta y ocho minutos del diecinueve de enero de dos mil nueve, 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 “DERIVADOS DE BENZIMIDAZOL 1-FENIL-2-HETEROARIL-SUSTITUIDOS, SU USO PARA PREPARAR MEDICAMENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES INMUNOLÓGICAS”. (...) NOTIFIQUESE.*

**TERCERO.** Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 05 de febrero de 2009, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, como apoderado especial de la empresa **SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT**, 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 ley, mediante resolución de las quince horas con quince minutos del cuatro de mayo de dos mil nueve.



**CUARTO.** 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 el Dra. Laura Villarreal Muñoz, el Registro de la Propiedad Industrial concluye que la invención no reúne los requisitos para la obtención de una patente, por carecer ésta de novedad y de nivel inventivo, así como falta de soporte, claridad y unidad de invención. Apelada que fue dicha resolución, ante la audiencia conferida por esta sede, el recurrente manifiesta que las reivindicaciones de la invención presentada sí cumplen con los requisitos de patentabilidad echados de menos por el examinador y el Registro, además de destacar que la presente solicitud de patente ya fue concedida en otros países.

**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), 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 éstas carecían de novedad, de nivel inventivo y de claridad, toda vez que, que respecto a estos requisitos, según el primer informe técnico emitido por la Doctora Laura Marissa Villarreal Muñoz y remitido a la Sección de Patentes de Invención mediante oficio DP-237-09-08 de fecha veintidós de setiembre de dos mil ocho y suscrito por la Dra. Adriana Figueroa Figueroa, del análisis técnico, se dictamina entre otros aspectos, los siguientes: “*a) Carece de novedad, debido a que se encontró el documento D1=1,2-DIARLYL BENZIMIDAZOLES FOR TREATING ILLNESSES ASSOCIATED WITH A MICROGLOA ACTIVATION, el cual afecta la novedad de todas las reivindicaciones de la solicitud... b) Las reivindicaciones de la 1 a la 12 carecen de actividad inventiva... c) La descripción de la solicitud, no contiene la suficiente información técnica como para que pueda ser ejecutada o llevada a la práctica, es decir, no es reproducible debido a que no se detallan procedimientos de síntesis. Además que la falta de claridad que presenta esta solicitud por el uso de términos imprecisos que no delimitan el*



*alcance de la invención... d) No se determina en ninguna parte de la descripción, cuál o cuáles sustancia (s) se utiliza (n) para sustentar las aseveraciones en cuanto a las propiedades de las sustancias de la invención de los ejemplos 29, 30, 31, 32, 33 y 34. Ni se aportan pruebas que den fe de lo anterior, lo que los hace insuficientes para poder considerarlos genuinos y reproducibles. e) La falta de claridad de la reivindicación No. 12, hace imposible el evaluar la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial...f) En las reivindicaciones de la No. 1 a la 9 no se determinan los grupos R preferidos, haciendo una posible combinación de compuestos demasiado amplia, que no delimita el alcance de la invención. g) Las reivindicaciones 10 y 11 se excluyen de patentabilidad según la legislación costarricense, establecida mediante la ley 6867 en el Artículo 1, inciso 4...” (ver folios 209 a 211).*

Así, trasladado dicho informe a la empresa solicitante, ésta contesta por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha 11 de noviembre de 2008, por lo que lo allí expresado fue objeto de un nuevo análisis por parte de la examinadora técnica, la Dra. Laura Marissa Villarreal Muñoz, quien dictamina en acción oficial No. AC/ LMVM09/0004a de respuesta a la contestación del informe técnico de fondo No. LMVM08/0006, entre otros, lo siguiente: “...De conformidad con el análisis detallado en los anteriores apartados: Se rechaza la materia de las reivindicaciones No. 1 a la No. 10 porque no cumplen con los requisitos del artículo 2 de la ley 6867 en cuanto a novedad y nivel inventivo. Además la solicitud al contener faltas a la claridad incumple el artículo 6 de la ley 6768. Por lo anterior se mantienen los criterios estipulados en el informe de Fondo LMVM08/0006” (ver folios del 252 a 260), luego de lo cual procede el Registro al dictado de la resolución final, siendo aceptada la tesis en cuanto a la falta de novedad y nivel inventivo, de conformidad con los requisitos que establece el artículo 2 de la Ley de Patentes, ya que para que una invención sea patentable, se requiere que reúna tres requisitos básicos y esenciales que exige la Ley; a saber: “ 1) ...si es nueva, si tienen nivel inventivo y si es susceptible de aplicación industrial”.



Nótese que respecto a la exigencia de estos requisitos, la doctrina en forma abundante se ha referido a ellos. Así por ejemplo, Salvador D. Bergel señala que: “ *1) Novedad...En un sentido vulgar, novedoso es aquello que antes era desconocido, mas en materia de patentes la novedad implica un concepto legal, habida cuenta de las dificultades que entraña su caracterización. Puesto que la invención supone un avance de la técnica, se comprende que la novedad que aquello implica no puede ser subjetiva, sino que ha de ser objetivamente determinada...2) El estado de la técnica... Debe destacarse que el acceso al público obsta a que la invención se considere novedosa y, por ende, a que pueda ingresar en la categoría de invención patentable...El estado de la técnica es una expresión complementaria de la novedad, puesto que en general deben entenderse incluidos en él todos aquellos principios científicos, reglas prácticas, métodos y conocimientos de toda índole con los que cualquier técnico trabaja a diario, solucionando los problemas que se le plantean. Por lo tanto, es nuevo todo lo que no pertenece al estado de la técnica, mientras que todo aquello que está incluido en ese estado de la técnica debe considerarse que carece de novedad...3) Actividad inventiva...El hecho de atribuir altura inventiva a una nueva regla significa que el técnico normal no habría podido llegar al conocimiento de la misma a partir de los conocimientos que integraban el estado de la técnica a la fecha de la solicitud. La invención debe importar un paso más...4) Aplicación Industrial... El carácter industrial de la invención consiste en la exigencia de que la regla inventiva tenga por objeto una actuación del hombre sobre las fuerzas de la naturaleza. Por ello puede afirmarse que es industrial aquella invención en cuya ejecución han de utilizarse fuerzas o materias de la naturaleza para la obtención de un resultado con entidad física...”* (CORREA Carlos (coord.)- BERGEL Salvador-GENOVESI Luis- KORS Jorge- MONCAYO VON HASE Andrés-ALVAREZ Alicia, **“Derecho de Patentes El nuevo régimen legal de las invenciones y los modelos de utilidad”**, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1999, p.p. 15, 16, 18, 19, 21 y 23).



Además, el dictamen técnico señala que la solicitud contiene faltas a la claridad que contravienen lo dispuesto por el artículo 6 de la citada ley, resaltando este Tribunal que los criterios técnicos debidamente fundamentados emitidos por la Dra. Laura Villarreal Muñoz, visibles de folios 191 a 215 y del 253 al 260, hacen imposible que la invención propuesta pueda ser concedida por parte del Registro de la Propiedad Industrial, de conformidad con los artículos 2, 6, 13 y 15 de la Ley de Patentes.

**CUARTO. RESPECTO A LAS ENMIENDAS DE LAS REIVINDICACIONES HECHAS EN ESTA INSTANCIA.** Mediante escrito presentado ante este Tribunal el diecinueve de mayo de dos mil nueve, y su anexo constante a folios 277 a 291, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de la empresa apelante, **SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT**, indica que se ha procedido a limitar la cláusula principal por medio de la inclusión de la materia definida en las reivindicaciones originales 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, por lo que tales reivindicaciones han sido canceladas. 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 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 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.

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a lo anterior, bien hizo la Dirección del Registro en denegar la solicitud de patente presentada, pues con fundamento en los informes técnicos rendidos por el 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 “DERIVADOS DE BENZIMIDAZOL 1-FENIL-2 HETEROARIL-SUSTITUIDOS, SU USO PARA PREPARAR MEDICAMENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES INMUNOLÓGICAS”, 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 representación de la empresa Schering Aktiengesellschaft, 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 ocho minutos del diecinueve de enero de dos mil nueve, la que en este acto se confirma.

**SEXTO. 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 y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, 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 representación de la empresa



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

Schering Aktiengesellschaft, 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 ocho minutos del diecinueve 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. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*



---

TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

***DESCRIPTORES***

*NOVEDAD DE LA INVENCIÓN*

*UP: INVENCIÓN NOVEDOSA*

*TG: INVENCIÓN*

*TNR: 00.38.04*

*NIVEL INVENTIVO*

*TG: INVENCIÓN*

*TNR: 00.38.05*