



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0050-TRA-PI

Solicitud de Patente de Invención vía PCT “AMIDAS SUSTITUIDAS ACTIVAS DEL RECEPTOR DE CANABINOIDE-1”

Merck & Co., Inc., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 7432)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO 970-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del diecisiete de agosto 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 **Merck & Co., Inc.**, domiciliada en Müllerstrasse 126 East Lincoln Avenue, Rahway, NJ 07065-0907, 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 trece horas con cincuenta minutos del catorce de noviembre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 24 de agosto de 2004, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, representando a la empresa **Merck & Co., Inc.**, 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/US2003/007039, titulada “**AMIDAS SUSTITUIDAS ACTIVAS DEL RECEPTOR DE CANABINOIDE-1**”.

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 4 de noviembre de 2005.

TERCERO. Que a través del Informe Técnico No. GLMR08/00041, el Perito designado al efecto, se pronunció sobre el fondo de la presente solicitud, y mediante escrito presentado el día 21 de octubre de 2008, la solicitante hace sus manifestaciones respecto al Informe Pericial y habiendo el Perito rendido las valoraciones pertinentes a tales manifestaciones mediante Acción Oficial No. AC-GMLR08-00041a, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las trece horas con cincuenta minutos del catorce de noviembre de dos mil ocho, dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “... *POR TANTO Con sujeción a las disposiciones legales relativas y sin responsabilidad para el Estado en cuanto a la novedad y utilidad de la invención indicada, se resuelve: I. Declarar sin lugar la oposición presentada. II. Conceder la inscripción solicitada para la reivindicación 7 a la compañía **MERCK & CO., INC.**, de la Patente de Invención denominada “**AMIDAS SUSTITUIDAS ACTIVAS DEL RECEPTOR DE CANABINOIDE-1**” la cual estará vigente y efectiva hasta el día **veintidós de noviembre de dos mil veintidós** concesión número **DOS MIL SETECIENTOS DIEZ.** (...) **NOTIFÍQUESE.**”*

CUARTO. Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de diciembre de 2008, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, como Apoderado Especial de la empresa **MERCK CO., INC.**, 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 nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veintidós de mayo de dos mil nueve.

QUINTO. Que una vez conferida la audiencia antes citada, la parte oponente, sea el Licenciado **Álvaro Camacho Mejía**, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la **Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional (ASIFAN)**, contestó dicha audiencia mediante escrito presentado ante este Tribunal en fecha 15 de junio de 2009, solicitando que se tengan por presentados los argumentos que justifican la carencia de los requisitos de patentabilidad de la solicitud presentada y como consecuencia de ello solicitó se declare sin lugar el recurso de apelación interpuesto, y a su vez, se rechace en su totalidad el registro de dicha solicitud.

SEXTO. 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 Alvarado Valverde, 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 Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **MERCK & CO., INC.**, la resolución venida en alza, se limitó a consignar, en lo



que interesa, lo siguiente: “... *Inconforme con la resolución dictada por esa Oficina a las 13 horas 50 minutos 00 segundos del 14 de noviembre del 2008, por el presente solicito respetuosamente a ese Despacho eleve el presente asunto en apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 25 y 26 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual...*” (ver folio 659), frase con la cual, desde luego, no satisfizo lo establecido en el artículo 26 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, el cual exige la indicación de los motivos de inconformidad al momento de interponerse el recurso de apelación. Posteriormente, al apersonarse ante este Órgano, señaló: “... *Me apersono según lo señalado por ese Despacho a hacer valer los derechos de mi representada ante el Tribunal Registral Administrativo...*” (ver folio 671). Finalmente, conferida por este Tribunal la audiencia de ley (ver folio 682), desaprovechó esa última oportunidad para exponer las razones de su impugnación, ya que no expresó agravios.

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 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 acápites 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 conceder parcialmente la solicitud de inscripción de la patente denominada “**AMIDAS SUSTITUIDAS ACTIVAS DEL RECEPTOR DE CANABINOIDE-1**”.



Según consta a folio 622 del expediente, la Perito designado por el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, Dr. German L. Madrigal Redondo, al valorar las características de patentabilidad de las reivindicaciones, resolvió que:

“... 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 en los anteriores apartados, se rechaza la protección para materia de las reivindicaciones de la 1 a la 13 y de la 18 a la 20, porque no cumple las características de patentabilidad del artículo 2 de la Ley 6867, y por interpretarse como un cambio de uso yuxtaposición, dimensiones y forma de materia ya conocida, descubrimientos según lo establece la legislación vigente artículo 1 Ley 6867 y además por no cumplir las características de patentabilidad del artículo 2 de la Ley 6867. Se rechaza la protección sobre las reivindicaciones de la 14 a la 17 ya que se interpretan como Métodos de tratamiento en seres humanos o animales ya que se consideran exceptuables de patentabilidad según lo establece el artículo 1 de la Ley 6867.

[...]”

Del indicado dictamen pericial, se dio traslado al recurrente para que ejerciera su defensa y manifestara sus observaciones, alegando éste que:

“... Mi representada argumenta que basados en las enmiendas a las reivindicaciones, presentación y datos de los argumentos anteriormente expuestos, las reivindicaciones actualmente pendientes, 1, 4, 10, 11, 12, 18, 19 y 20, cumplen con los requisitos para una solicitud industrial, novedosa y con nivel inventivo y son patentables.

Cumplido lo anterior, ruego al señor Perito reconsiderar su dictamen, evaluar las argumentaciones expuestas por mi representada y una vez examinadas las mismas



manifestar la susceptibilidad de protección de la cual goza la presente solicitud. Ruego también en consecuencia a ese Despacho resolver el fondo del presente asunto de conformidad con el plazo que para dicha resolución establece la Ley y con base en los argumentos expuestos proceder a declarar la patentabilidad de la presente solicitud.”

Estableciendo el Perito referido, mediante Acción Oficial No. AC/GMLR08/00041a, en contestación a lo alegado por la recurrente que:

“... En conformidad con el análisis detallado en los anteriores apartados... Se rechaza la protección sobre las reivindicaciones de la 1 a la 6 y la 8 por no cumplir las características de patentabilidad según el artículo 2 de la Ley 6867. Se aprueba la protección sobre la reivindicación 7 que es una reivindicación de producto por cumplir las características de patentabilidad según el artículo 2 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 GMLR08/00041. La presente protección comienza a regir a partir del 22 de noviembre de 2002...”

Razón por la cual el Registro **a quo**, resolvió conceder parcialmente la solicitud formulada y declarar a sin lugar la oposición 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 SOLICITADO POR LA PARTE Oponente. IMPROCEDENCIA. No se entra a conocer sobre la solicitud hecha por la parte oponente (de folios 688 al 703), una vez otorgada por este Tribunal la audiencia de reglamento, de rechazar en su totalidad el registro de la solicitud de patente presentada, en virtud de que ésta no apeló



en el momento procesal correspondiente la resolución dictada por la Subdirección del Registro de Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las trece horas con cincuenta minutos del catorce de noviembre de dos mil ocho, que ahora nos ocupa.

CUARTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por no haberse expresado inconformidades por parte de la recurrente 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), 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* presentado el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la compañía **MERCK & CO., INC.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las trece horas con cincuenta minutos del catorce de noviembre de dos mil ocho, la cual, por haberse cumplido con todos los requisitos de ley y no existir agravios que conocer, debe confirmarse.

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, 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 que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la compañía **MERCK & CO., INC.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las trece horas con



cincuenta minutos del catorce de noviembre de dos mil ocho, la cual, por haberse cumplido con todos los requisitos de ley y no existir agravios que conocer se confirma. 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.-**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortíz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

RECURSO CONTRA DENEGACIÓN DE LA PATENTE

TG: DENEGACIÓN DE LA PATENTE

NR: 00.39.99