

---

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente 2018-0540-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de Patente (DOSIFICACION EN FORMA SOLIDA PARA FARMACEUTICOS)**

**ABBVIE INC., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2012-0661)**

**Patentes, Dibujos y Modelos**

***VOTO 0193-2019***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas veintidós minutos del veintinueve de abril del dos mil diecinueve.**

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado José Antonio Muñoz Fonseca, mayor de edad, casado una vez, abogado, con cédula de identidad 1-433-939, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la compañía **ABBVIE INC.**, domiciliada en 1 North Waukegan Road, North Chicago, IL 60064, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 9:45:26 horas del 7 de agosto del 2018.

**Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;**

***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.** En fecha 21 de diciembre de 2012, el Licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco, solicitó la inscripción de la Patente

---

PCT 2012-0000661 ante el Registro de la Propiedad Industrial, denominada **“DOSIFICACION EN FORMA SÓLIDA PARA FARMACÉUTICOS”**.

Que publicado el edicto de ley en las Gacetas 51, 52 y 53, de los días 13, 14 y 15 de marzo del 2013, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado el 14 de junio del 2013, la licenciada Lineth Magaly Fallas Cordero, representante legal de la Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional (ASIFAN), plantea formal oposición contra la solicitud de registro de la patente supra mencionada.

A folio 70 del expediente, consta documento de cesión de la invención denominada **“DOSIFICACION EN FORMA SOLIDA PARA FARMACEUTICOS”** de la sociedad ABBOTT LABORATORIES a empresa ABBVIE, INC. Dicha cesión es conocida por el Registro de la Propiedad Industrial y aceptada mediante resolución de las 12 horas del 7 de octubre del 2013. Posteriormente se anota su traspaso a favor de la compañía ABBVIE, INC.

A través de los informes técnicos preliminar y concluyente, emitidos el 19 de diciembre del 2017 y 15 de julio del 2018 respectivamente, el examinador designado al efecto, dictaminó técnicamente la invención solicitada y rindió las valoraciones pertinentes de acuerdo a lo pedido. De conformidad con lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 9:45:26 horas del 7 de agosto del 2018 dispuso denegar la solicitud de invención pedida y declarar parcialmente con lugar la oposición presentada en contra de ésta. Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de agosto del 2018, el licenciado José Antonio Muñoz Fonseca, apoderado especial de la compañía **ABBVIE INC.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, únicamente solicitó una prórroga para contestar los argumentos de la audiencia, los que finalmente no fueron expresados.

**SEGUNDO.** 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 previa deliberaciones de ley.

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho probado el siguiente:

**UNICO.** Que la solicitud de patente denominada **DOSIFICACION EN FORMA SOLIDA PARA FARMACEUTICOS** no cumple con los elementos de claridad y suficiencia, como tampoco los requisitos de novedad y nivel inventivo. (folios 187 al 196 del expediente principal).

**CUARTO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**QUINTO. 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 aplicación industrial. Además, se hace necesario el cumplimiento de los elementos de claridad, unidad de invención y suficiencia que facilitan al examinador de la invención el cumplimiento de los primeros.

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. Este informe resulta fundamental a efecto de dictar una resolución acertada y conforme con el ordenamiento jurídico, cumpliendo con todos los elementos que informan un acto administrativo. Ya este Tribunal en reiteradas resoluciones así lo ha indicado.

En el presente caso, y analizadas técnicamente las reivindicaciones de la invención presentada para el otorgamiento de la patente, se concluyó por parte del experto en la materia, Dr. German L. Madrigal Redondo, en su informe técnico concluyente (187 a 196 del expediente principal) que estas reivindicaciones carecen de los requisitos de **Novedad y Nivel Inventivo**, requerimientos necesarios para autorizar una patente. Toda solicitud de patente no debe estar dentro del estado de la técnica, porque si existe algo similar o igual en cualquier parte del mundo, indudablemente lo reivindicado pierde la novedad requerida. En igual sentido el nivel inventivo que necesariamente debe estar presente, ya que si lo sometido a revisión puede ser apreciado por un no técnico en la materia, la invención carece de este requisito. Es necesario que el técnico normal no pueda llegar al conocimiento de lo sometido a examen a partir de los conocimientos que integran el estado de la técnica a la fecha en que se presentó la solicitud.

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, más 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).*

En el caso que se analiza, el objeto de la invención se refiere a una composición que contiene una dispersión de lopinavir, ritonavir, monolaurato de sorbitano y copovidona. En el apartado de exclusiones de patentabilidad, formato que sigue el profesional nombrado para hacer su análisis, el examinador indica que las tres reivindicaciones intentan proteger materia ya analizada y denegada en la solicitud madre 8256, por lo que se interpreta que el solicitante lo que busca, es la continuación en parte de la misma materia ya analizada y las reivindicaciones propuestas no representan un objeto inventivo diferente al ya analizado en la solicitud madre, como correspondería a una solicitud divisional.

En ese sentido encuentra en el estado del arte dieciséis documentos de los cuales tres de ellos, el D1, D2 y D4, son los más cercanos del arte previo porque revelan las mismas características técnicas de las reivindicaciones propuestas que afectan la novedad de lo sometido a estudio. Esos mismos documentos unidos a los encontrados D10 a D15, cada uno en su dimensión afectan el salto inventivo de la propuesta. El D10 describe las características

---

fisicoquímicas de los excipientes descritos monolaurato de sorbitano y PVP. Los documentos D11 a D15, además de describir estos excipientes, también describen formulación en dispersión sólida incluyendo los que se utilizan en tecnología Meltrex <sup>TM</sup>, como se describe específicamente en el documento D15. Además, este documento D15 describe las características técnicas que se reclaman en esta solicitud. Eso quiere decir, que la invención sometida a estudio guarda estrecha relación con invenciones ya inscritas y que se encuentran en uso para el público consumidor. Lo pedido para que sea publicitado como algo nuevo e inventivo ya existe en el estado de la técnica.

Respecto a la oposición el examinador le da parcialmente razón al oponente en cuanto a que lo propuesto se encuentra dentro del arte previo, no así a que las reivindicaciones refieren a una fórmula “*Markush*” ya que lo que se reclama es una composición de ritonavir y lopanavir, que son compuestos específicos.

De lo expuesto, el examinador nombrado al efecto, hizo un estudio consiente de todos los elementos que implicaba la invención pedida, teniendo como fundamento los documentos encontrados en el estado del arte y determinando que las tres reivindicaciones sometidas a estudio incluyen la misma materia ya analizada y denegada en la solicitud madre 8256.

El apelante no presenta un documento que técnicamente argumente aspectos contrarios a lo analizado por el examinador. El Tribunal le otorga una audiencia de quince días hábiles para que presente nueva prueba, pero lejos de aprovechar esta oportunidad pide una prórroga que jurídicamente no la sustenta para que esta instancia proceda con su otorgamiento de creer que sea necesaria, lo cual se llegó al convencimiento por parte del órgano decisor, que dicha prórroga no cambiaría lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, ya que se ha determinado fehacientemente que lo sometido a estudio incluye materia que ya fue analizada y denegada en la solicitud de invención madre bajo el número 8256, además de lo ya indicado sobre la novedad y salto inventivo.

Sin existir argumentaciones para convencer a este Órgano de alzada, de que la resolución del Registro de la Propiedad Industrial fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación sustentados en prueba técnica que refute lo analizado por el examinador; resulta entonces, que para esta instancia es muy difícil decir lo contrario, puesto que además, el profesional se encuentra sobradamente capacitado a criterio de este Órgano Colegiado para haber rendido el dictamen que ahora nos ocupa, pues todos los elementos fueron debidamente valorados y evaluados, llevando al examinador a la conclusión de que la solicitud de patente no puede gozar de protección, cuestión de la que se adhiere este Tribunal, no quedando más que confirmar lo resuelto por el Registro.

Así las cosas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado José Antonio Muñoz Fonseca, apoderado especial de la compañía **ABBVIE INC.**, y se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 9:45:26 horas del 7 de agosto del 2018., la cual deniega la solicitud de inscripción de la patente de invención denominada **“DOSIFICACION EN FORMA SOLIDA PARA FARMACEUTICOS”**.

**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, 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta 169 de 31 de agosto del 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 José Antonio Muñoz Fonseca, apoderado especial de

---

la compañía **ABBVIE INC.**, en contra de la resolución dictada el Registro de la Propiedad Industrial de las 9:45:26 horas del 7 de agosto del 2018, la que en este acto *se confirma*, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la patente de invención denominada **“DOSIFICACION EN FORMA SOLIDA PARA FARMACEUTICOS”**. 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*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

Maut/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM