

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente 2017-0609--TRA-PI**

**OPOSICION A SOLICITUD DE INSCRIPCION DE PATENTE HIDRATO DE  
HIDROCLORURO DE AGOMELATINA Y PREPARACION DE ÉSTE”**

**LES LABORATOIRES SERVIER, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2012-462)**

***VOTO 0282-2018***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las quince horas del veintiséis de abril de dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María Vargas Uribe**, mayor, abogada, en su condición de apoderada especial de la sociedad **LES LABORATOIRES SERVIER**, entidad organizada bajo las leyes de Francia, domiciliada en 35, Rue de Verdun 92284, Suresnes Cedex (FR), contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las 09:03: 37 horas del 07 de setiembre de 2017.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha 11 de setiembre de 2012, el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, titular de la cédula de identidad 1-0335-0794, vecino de San José representando a la sociedad **LES LABORATOIRES SERVIER**, presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial, basándose en la solicitud de patente de invención presentada bajo el tratado PCT de la solicitud internacional: PCT/CN 2011/071910, ante la Oficina Internacional en fecha 17 de marzo de 2011, la entrada a fase nacional de la patente titulada **“HIDRATO DE HIDROCLORURO DE AGOMELATINA Y PREPARACION DE ÉSTE”**. La clasificación internacional de Patentes de la presente solicitud es **A 61 P 25/24, C07C 231/12, 233/18**.

**SEGUNDO.** Que una vez publicada la solicitud de mérito, en el Diario La República, el 27 de setiembre de 2012 y en las ediciones del Diario Oficial La Gaceta números 193,194 y 195 de los días 5, 8 y 9 de octubre de 2012 y dentro del plazo para oír oposiciones, se opuso la licenciada Lineth Magaly Fallas Cordero, apoderada general de la **ASOCIACIÓN INDUSTRIA FARMACÉUTICA NACIONAL (ASIFAN)**.

**TERCERO.** Que mediante el Informe Técnico Preliminar Fase 2 rendido por el doctor Oscar Mata Ávila señaló lo siguiente: “(...) IV. *Exclusiones de patentabilidad /Materia no considerada como una invención La reivindicación 13 de esta solicitud se excluye de patentabilidad porque intenta proteger métodos de tratamiento terapéuticos mediante la redacción de reivindicaciones conocidas como “tipo suizo” (...)* b. *Respecto al nivel inventivo Luego del análisis hecho al estado del arte y en vista de los documentos, D1-D4, se considera que lo que se intenta proteger en esta solicitud resulta obvio y se deriva de manera evidente del estado de la técnica pertinente para una persona versada en la materia. (...)* XI. Resultado del informe (...) *Observaciones: Se rechaza la protección por patente para las reivindicaciones 1 a 12 por lo anteriormente mencionado en este informe técnico. Se rechaza la protección por patente para la reivindicación 13 porque intentan proteger exclusiones de patentabilidad según como se explica en el punto IV de este informe técnico... Además, se indica que a pesar de que la solicitud tiene materia que se excluye de patentabilidad, las reivindicaciones cumplen con el requisito de unidad de invención y claridad, por ello se realizó el informe técnico preliminar fase 2 y no el informe técnico preliminar fase 1.”* (folios 45 a 52)

**CUARTO.** El Informe en mención, fue notificado por el Registro a la empresa solicitante, mediante la resolución de las 09:33:01 del 25 de abril de 2017, concediéndole a la empresa un plazo de un mes a efecto de que manifestara lo que tuviese a bien con respecto al Informe citado, siendo, que el solicitante mediante escrito presentado ante el Registro el 25 de mayo de 2017, hace aclaraciones respecto de las observaciones efectuadas por el examinador.

**QUINTO.** Mediante Informe Técnico Concluyente rendido por el doctor Oscar Mata Avila concluye: “(...) *Respecto al nivel inventivo: Se mantiene el criterio emitido en el informe técnico preliminar fase 2. Los argumentos presentados por el solicitante como respuesta al informe técnico preliminar fase 2, resultan obvios para una persona de nivel medio versada en la materia, por todo lo ya mencionado en el informe técnico preliminar fase 2. Por ello, las 12 reivindicaciones no tienen ninguna propiedad sorprendente en lo que se intenta proteger en la presente solicitud; por lo que no cumplen con este requisito (...) XI. Resultado del informe. La solicitud no cumple con los requisitos establecidos en los artículos siguientes: Ley 6867: Artículos 2 y 6 (...) Observaciones: Se rechaza la protección por patente para las reivindicaciones 1 a 12 por lo anteriormente mencionado en este informe técnico. (folios 68 a 72)*

**SEXTO.** Como consecuencia de lo anterior el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las 09:03:37 horas del 7 de setiembre de 2017, señaló lo siguiente: “(...) *se resuelve: I. Denegar la solicitud de patente de invención denominada “HIDRATO DE HIDROCLORURO DE AGOMELATINA Y PREPARACION DE ÉSTE”. II. Declarar sin lugar la oposición presentada por ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA NACIONAL (ASIFAN). Ordenar el archivo del expediente respectivo (...) NOTIFÍQUESE.”*

**SETIMO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de setiembre de 2017, la licenciada **María Vargas Uribe**, representando a la sociedad **LES LABORATOIRES SERVIER**, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada, circunstancia por la cual conoce esta Instancia.

**OCTAVO.** A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

**Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter para la resolución de este asunto.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** Basándose en el dictamen pericial emitido por el doctor Oscar Mata Avila y conforme el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 de 25 de abril de 1983, el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, concluye que resulta procedente rechazar la patente solicitada.

Que la representante de la compañía **LES LABORATOIRES SERVIER**, a pesar de que recurrió la resolución final mediante escrito presentado el 26 de setiembre de 2017, no expresó agravios.

**TERCERO.** Que ante este Tribunal, el fundamento para formular un recurso de apelación deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los agravios, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer a este Órgano de alzada, de que la resolución del Registro de la Propiedad Industrial fue contraria al ordenamiento jurídico, señalando, puntualizando o estableciendo, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el Registro.

**CUARTO.** Que, con ocasión de no haberse formulado agravios en relación a la resolución apelada, luego de verificar el debido proceso y de realizar un control de la legalidad del contenido de lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial como garantía de no ser violentados derechos constitucionales que deban ser tutelados en esta instancia, resulta viable confirmar la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las 09:03: 37 horas del 07 de setiembre de

2017. Dicha resolución fue dictada conforme a la información que consta en el expediente y conforme al principio de legalidad.

**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 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María Vargas Uribe**, en su condición de apoderada especial de la sociedad **LES LABORATOIRES SERVIER**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las 09:03: 37 horas del 07 de setiembre de 2017, la que en este acto se confirma, denegando la solicitud de patente de invención “**HIDRATO DE HIDROCLORURO DE AGOMELATINA Y PREPARACION DE ÉSTE**”. 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.-**

*Roberto Arguedas Pérez*

*Priscilla Loretto Soto Arias*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

***DESCRIPTORES***

**Inscripción de la Patente de Invención**

**TG. Patente de invención**

**TNR. 00.39.55**