



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0200-TRA-PI

Oposición a solicitud de Patente de Invención vía PCT “PROCESO PARA PRODUCIR UNA PREPARACIÓN RECUBIERTA”

TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 7929)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO 0046-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con treinta y cinco minutos del diecinueve de enero de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, titular de la cédula de identidad número 1-0392-0470, vecino de Residencial La Caraña, Piedades de Santa Ana, San José, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Takeda Pharmaceutical Company Limited**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Japón, domiciliada en 17-85, Jusohomachi 2-chome, Yodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka 532-0024, Japón, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las catorce horas con veinticinco minutos del veinticinco de enero del dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 1° de agosto de 2005, la señora **Katy Castillo Cervantes**, mayor, Asistente Legal, titular de la cédula de identidad número 1-0794-0648, vecina de San José, en su condición de Gestora de Negocios de la empresa **Takeda Pharmaceutical Company**



Limited, 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/JP2004/000754, titulada **“PROCESO PARA PRODUCIR UNA PREPARACIÓN RECUBIERTA”**.

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 13 de diciembre de 2005.

TERCERO. Que a través del Informe Técnico No. GLMR10/00004, el Perito designado al efecto, se pronunció sobre el fondo de la presente solicitud, y mediante escrito presentado el día 20 de octubre de 2010, la representación de la empresa solicitante hace sus manifestaciones respecto al Informe Pericial y habiendo el Perito rendido las valoraciones pertinentes a tales manifestaciones mediante Acción Oficial No. AC-GLMR10/00004a, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las catorce horas con veinticinco minutos del veinticinco de enero de dos mil once, dispuso, en lo conducente, lo siguiente: *“(...) POR TANTO Con sujeción a lo dispuesto en Ley de Patentes (...), como su Reglamento; se resuelve: I. Declarar parcialmente con lugar la oposición presentada por la “ASOCIACION DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA NACIONAL (ASIFAN)”. II. Denegar la solicitud de Patente de Invención denominada “PROCESO PARA PRODUCIR UNA PREPARACIÓN RECUBIERTA”. (...) NOTIFÍQUESE**** (...)”*

CUARTO. Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de febrero de 2011, el Licenciado Jorge Tristán Trelles, como Apoderado Especial de la empresa **Takeda Pharmaceutical Company Limited**, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada, y una vez conferida la audiencia de reglamento por este Tribunal, mediante resolución de las nueve horas del doce de abril de dos mil once, expresó agravios.



QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le 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 fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Mora Cordero, 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 Y ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. Basándose en los dictámenes periciales emitidos por el Dr. German L. Madrigal Redondo, el Registro de la Propiedad Industrial mediante la resolución recurrida y de conformidad con 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, concluyó que resulta procedente declarar parcialmente con lugar la oposición presentada por la Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional (ASIFAN) y denegar la solicitud de inscripción de la Patente de Invención denominada ***“PROCESO PARA PRODUCIR UNA PREPARACIÓN RECUBIERTA”***.

Por su parte, el apelante indica en sus escritos de apelación y de expresión de agravios que el Dr. German Madrigal Redondo no se pronunció específicamente sobre las enmiendas realizadas a las reivindicaciones que nos ocupan, ya que según el peritaje negativo por él emitido en relación con la patentabilidad de éstas, indica que el examinador no se refirió a cada uno de los argumentos ofrecidos por su poderdante y por lo tanto las reitera para que de



forma fundamentada indique porqué las mismas no son suficientes para demostrar la novedad y patentabilidad del presente invento, ya que en su criterio el cuerpo reivindicatorio de éste cumple con los requisitos de claridad, suficiencia, novedad y nivel inventivo, debiendo reconocerse tal situación.

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 debe cumplir con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial. Para la verificación de tales requisitos, el artículo 13 incisos 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.

En el presente asunto, según consta a folios 583 y 584 del expediente, el Perito designado por el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, Dr. German Leonardo 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 detallado en los anteriores apartados, se rechaza la protección para materia de las reivindicaciones de la 1 a la 13, porque no cumple las características de patentabilidad del artículo 2 de la Ley 6867, y por no cumplir las características del artículo 6 de la Ley 6867., además se rechaza la protección para materia de la reivindicación 16, porque no cumple las características de patentabilidad del artículo 2 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:

“(...) le solicito al Dr. German Madrigal Redondo la revisión del pliego reformado de reivindicaciones que se aporta al final de este escrito.

Con base en lo expuesto, entonces, la novedad y el nivel inventivo de la invención reivindicada deben reconocerse. (...)”

Estableciendo el Perito referido, mediante Acción Oficial No. AC/GLMR09/00025a, en contestación a lo alegado por la recurrente 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 detallado en los anteriores apartados, se rechaza la protección para materia de las reivindicaciones de la 1 a la 13, porque no cumple las características de patentabilidad del artículo 2 de la Ley 6867, y por no cumplir las características del artículo 6 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 GLMR10/00003. (...)”

Razón por la cual el Registro **a quo**, resolvió declarar con lugar la oposición presentada y denegar la solicitud formulada, pues en definitiva, el criterio del experto, en este caso no controvertido, resulta de innegable vinculación en esta materia. Al respecto, el Órgano a quo en la resolución recurrida estableció lo siguiente:

“(...) CUARTO. EN CUANTO A LA OPOSICIÓN PRESENTADA: “(...) Al respecto considera el examinador que se acepta la oposición en forma parcial, esto porque las reivindicaciones están redactadas de forma ambigua y coinciden con



invenciones del arte previo, sin poder así distinguirse unas de otras, no obstante no se aceptan los reclamos sobre la intención de proteger métodos de tratamiento ya que la solicitud reclama protección sobre procedimientos de recubrimiento de comprimidos de clorhidrato de pioglitazona, y, o clorhidrato de pioglitazona y clorhidrato de metformina. (Folios 581-582).

QUINTO. SOBRE EL DICTAMEN FINAL. *Vistos los argumentos presentados por el solicitante el día veinte de octubre de dos mil diez en cuanto adjunta nuevo juego de reivindicaciones; manifiesta el examinador que a pesar de que el solicitante adjunta nuevo juego de reivindicaciones, éstas siguen incumpliendo los requisitos fundamentales que establece el artículo 1 de la ley 6867.*

Concluyendo así el Dr. Madrigal, que las reivindicaciones de la 1 a la 13 se rechazan debido a que se mantienen las objeciones hechas en el informe técnico. (Folios 596-601) (...)”.

Así las cosas, y analizadas por primera vez técnicamente las reivindicaciones de la invención presentada para otorgamiento de patente, se concluyó que éstas carecían de novedad, nivel inventivo, así como falta de soporte y claridad. Así, trasladado dicho informe a la empresa solicitante, ésta contesta por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha 20 de octubre de 2010, y lo allí expresado fue objeto de un nuevo análisis por parte del examinador técnico, luego de lo cual procede el Registro al dictado de la resolución final, siendo aceptada la tesis del examinador técnico en cuanto a la falta de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial 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 de contener falta de soporte que contraviene lo dispuesto por la citada ley, resaltando este Tribunal que los criterios técnicos emitidos por el Dr. German Leonardo Madrigal Redondo, visibles de folios 561 a 584 y del 596 al 601, 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, al encontrarse debidamente fundamentados.



Conforme a lo anterior, bien hizo la Subdirección 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 **“PROCESO PARA PRODUCIR UNA PREPARACION RECUBIERTA”**, 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 **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las catorce horas con veinticinco minutos del veinticinco de enero de dos mil once, resolución que en este acto se confirma.

TERCERO. 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, 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 **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las catorce horas con veinticinco minutos del veinticinco de



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

enero de dos mil once, la cual 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.-

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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