

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2017-0210--TRA-PI

Solicitud de Inscripción de la patente de invención “TRATAMIENTO DE PIRFENIDONA PARA PACIENTES CON FUNCION HEPATICA”

INTERMUNE, INC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2011-243)

VOTO N° 0512-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas treinta minutos del diez de octubre de dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Harry Zurcher Blen**, mayor, abogado, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la sociedad **INTERMUNE, INC** entidad organizada bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 3280 Bayshore Boulevard, Brisbane, CA 94005-1021, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las trece horas diecisiete minutos catorce segundos del diez de marzo de dos mil diecisiete.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 10 de mayo de 2011 la licenciada **María del Pilar López Quirós**, quien es mayor, abogada, titular de la cédula de identidad número 1-1066-601 representando a la sociedad **INTERMUNE INC**, presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial, basándose en la solicitud de patente de invención PCT / US2009/063702 presentada ante la Oficina Internacional en fecha 9 de noviembre de 2009, la entrada a fase nacional de la patente titulada **“TRATAMIENTO DE PIRFENIDONA PARA PACIENTES CON FUNCION**

HEPATICA” . La clasificación internacional de Patentes de la presente solicitud es **A61K 31/4412 y A61P 11/00**.

SEGUNDO. Que una vez publicada la solicitud de mérito, en el Diario La República el 12 de setiembre de 2011 y en las ediciones del Diario Oficial La Gaceta números 185,186 y 187 de 27,28 y 29 de setiembre de 2011 respectivamente, y dentro del plazo para oír oposiciones, no se presentaron oposiciones.

TERCERO. Que mediante el Informe Técnico Preliminar Primera Fase rendido por la doctora Lara Aguilar Morales señaló lo siguiente:” (...) *IV. Exclusiones de patentabilidad El Art 1 de la ley 6867 Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, indica que una invención podrá ser un producto, una máquina, una herramienta o un procedimiento de fabricación, pero no el uso de un compuesto o el método de tratamiento de seres humanos; por lo que se excluye del análisis de patentabilidad la materia descrita en las reivindicaciones 1 a 56 por tratarse de materia que intenta proteger métodos de tratamiento y usos de un compuesto para el tratamiento de una enfermedad, a este tipo de reivindicaciones no se les puede conceder protección según la legislación nacional, pues lo que se está describiendo como una invención es el efecto que se identifica en el organismo al aplicar el compuesto farmacéutico, no el producto como tal o su método de manufactura” (...)* *V. Unidad de invención (...) La solicitud no contiene materia patentable (...)* *IX Resultado del informe(...)* *Observaciones Por tanto con base en el Artículo 13 de la Ley 6867 Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad , en conformidad con el análisis de los anteriores apartados, se rechaza la protección para la materia de las reivindicaciones de la 1 a 56 porque no cumplen las características de patentabilidad de la Ley 6867 y su respectivo reglamento ...”*

CUARTO. El Informe en mención, fue notificado por el Registro a la empresa solicitante, mediante la resolución de las catorce horas cuarenta y cuatro minutos del nueve de marzo de dos mil dieciséis 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 la solicitante mediante escrito presentado ante el Registro el 14 de abril de 2016 solicita una prórroga del plazo conforme al artículo 258 de la Ley General de la Administración Pública, y el Registro de la Propiedad Industrial en resolución de las 13:37 minutos del 19 de abril de 2016, concede la prórroga solicitada. Mediante escrito presentado el 10 de mayo de 2016, la recurrente presenta sus alegatos, encontrándose los mismos extemporáneos, según consta a 153 del expediente.

.

QUINTO. Como consecuencia el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las trece horas diecisiete minutos catorce segundos del diez de marzo de dos mil diecisiete, señaló lo siguiente: “(...) **POR TANTO** (...) *se resuelve* (...) *I. Denegar la solicitud de patente de invención denominada “TRATAMIENTO DE PIRFENIDONA PARA PACIENTES CON FUNCION HEPATICA” II. Ordenar el archivo del expediente respectivo.. (...) NOTIFÍQUESE.*”

SEXTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de marzo de 2017, el licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **INTERMUNE, INC**, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada circunstancia por la cual conoce esta Instancia.

SETIMO. 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 Vargas Jiménez, y;

CONSIDERANDO

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

- 1- Que las reivindicaciones de la 1 a la 56 no cumplen las características de patentabilidad de la Ley 6867. (informe perito folios 124 a 126)

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Basándose en el dictamen pericial emitido por la examinadora Lara Aguilar Morales 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 de invención solicitada.

Que el representante de la sociedad **INTERMUNE, INC**, a pesar de que recurrió la resolución final mediante escrito presentado el 23 de marzo de 2017, no expresó agravios dentro de la interposición de este recurso, como tampoco lo hizo en la audiencia conferida de quince días realizada por este Tribunal, mediante el auto de las 9:15 del 30 de junio de 2017.

CUARTO: 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.

QUINTO. Que, con ocasión de no haberse formulado agravios en este asunto, 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 trece horas diecisiete minutos catorce segundos del diez de marzo de dos mil diecisiete. Dicha resolución fue dictada conforme a la información que consta en el expediente y conforme al principio de legalidad.

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 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 el licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **INTERMUNE, INC** contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las trece horas diecisiete minutos catorce segundos del diez de marzo de dos mil diecisiete, la que en este acto se confirma, denegando la solicitud de patente de invención denominada “**TRATAMIENTO DE PIRFENIDONA PARA PACIENTES CON FUNCION HEPATICA**”. 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.-

Carlos José Vargas Jiménez

Kattia Mora Cordero

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