



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2013-0223-TRA-PI**

**Oposición a Solicitud de Inscripción de la Patente de Invención de “FORMULACIÓN FARMACÉUTICA NOVEDOSA QUE CONTIENE BIGUANIDA Y UN DERIVADO DE TIAZOLIDINADIONA”**

**WATSON PHARMACEUTICALS INC Y TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 9355)**

**Patentes**

### ***VOTO N° 1170-2013***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las ocho horas cuarenta minutos del veintiocho de noviembre de dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno trescientos treinta y cinco setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de las empresas **WATSON PHARMACEUTICALS, INC y TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY, LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las ocho horas cuarenta y cinco minutos del once de febrero de dos mil trece .

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha veintinueve de setiembre de dos mil siete, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa solicitante presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial, solicitud de inscripción de la Patente de Invención



denominada “**FORMULACIÓN FARMACÉUTICA NOVEDOSA QUE CONTIENE BIGUANIDA Y UN DERIVADO DE TIAZOLIDINADIONA**”. La solicitud está basada en la Patente estadounidense No 11/093,742 presentada en su país de origen el día 30 de marzo de 2005, y reclama la protección según el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) de la solicitud internacional PCT/US2006/009082, solicitud que tiene como fecha de presentación internacional el día 13 de marzo de 2006, publicación Internacional No. WO 2006/107528 A1 de fecha 12 de octubre de 2006, la clasificación internacional de la solicitud de patente es A61K 9/00 (2006.01).

**SEGUNDO.** Que una vez publicada la solicitud de mérito, en las ediciones del Diario Oficial La Gaceta números 14, 15, 16 de fechas 21, 22 y 23 de enero de 2008 siendo, que dentro del plazo para oír oposiciones, se opuso el señor Álvaro Camacho Mejía en su condición de Apoderado Especial de la **ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA NACIONAL (ASIFAN)**.

**TERCERO.** Que una vez hecha la publicación de ley, mediante el **Informe Técnico de Fondo** de la solicitud de patente número 9355, el perito designado al efecto, se pronunció sobre el fondo, denegando la solicitud de la patente pretendida, por las siguientes razones: “(...) *La solicitud no cumple con los requisitos establecidos en los siguientes artículos Ley 1, 2, 6, 7, reglamento 3, 4, 5,7, 13*”.

El Informe en mención, fue notificado por el Registro al apoderado especial de la empresa solicitante mediante la resolución de las catorce horas con cuarenta y seis minutos del nueve de noviembre de dos mil doce, concediéndole al solicitante 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 día 14 de diciembre de 2012, da respuesta al informe técnico de fondo No. 9355, refiere que su representada sustituye las reivindicaciones por la que se encontraban pendientes en la solicitud de los Estados Unidos, agrega que el



fundamento para las nuevas reivindicaciones pueden encontrarse en la descripción en la página 4, líneas 1-11; página 5, líneas 5-7; página 5, líneas 14-21; página 5, línea 31 página 6, línea 9; página 9, líneas 25-31; página 11, 13, 30, página 12, líneas 18 página 13, línea 5 y en los ejemplos en las páginas 13-53, se aclara que no se ha agregado materia nueva.

**CUARTO.** Mediante Informe técnico concluyente de la solicitud de patente número 9355, visible a folios 316 a 322 el Dr German Madrigal Redondo, examinador farmacéutico de fondo señala: “(...) A. *Respecto a la novedad: Los documentos D1 a D3 afectan la novedad, ya que reivindican la misma materia, es decir una forma de dosificación oral de una biguanida como metformina... (...) B. Nivel Inventivo: Se definen a D1 y D2 como los documentos más cercanos al arte, porque describen exactamente la misma materia reclamada en la presente solicitud(...)* igualmente las dosis de los activos están en la misma proporción que enseña el arte, esto hace que las reivindicaciones de la 1 a la 14, no poseen nivel inventivo; sobre los nuevos argumentos dados por el solicitante solo se puede afirmar que son criterios arbitrarios que no generan una diferencia técnica demostrada de seguridad y eficacia en el arte previo, por tanto son equivalentes y no poseen nivel inventivo; el experto medio no tiene ningún impedimento técnico para seleccionar los diferentes tipos de hidroxipropilcelulosa de los mismos documentos que el solicitante aporta o de sus propios conocimientos, obteniendo los mismos efectos técnicos(...)”“(...) La solicitud no cumple con los requisitos establecidos en los siguientes artículos Ley 1, 2, 6, 7, reglamento 3, 4, 5,7, 13”.

**QUINTO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las ocho horas cuarenta y cinco minutos del once de febrero de dos mil trece señaló lo siguiente: “(...) **POR TANTO I. Denegar la solicitud de Patente de Invención denominada “FORMULACIÓN FARMACÉUTICA NOVEDOSA QUE CONTIENE BIGUANIDA Y UN DERIVADO DE TIAZOLIDINADIONA” .II. Declarar con lugar la oposición presentada por la ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA NACIONAL (ASIFAN) III. Ordenar el archivo del expediente respectivo (...)**”



**NOTIFÍQUESE.”**

**SEXTO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de febrero de 2013, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de las empresas **WATSON PHARMACEUTICALS, INC y TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY, LIMITED**, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las ocho horas cuarenta y cinco minutos del once de febrero de dos mil trece, admitió el recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce esta Instancia.

**SETIMO.** 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, o a la invalidez 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 el Juez Suárez Baltodano , y;**

### **CONSIDERANDO**

#### **PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS**

Informe técnico concluyente de la solicitud de patente número 9355, rendido por el Dr German Madrigal Redondo, que indica que la solicitud no cumple con las características de patentabilidad. ( Folios 292 a 298 del expediente)

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



**TERCERO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA.** Basándose en el dictamen pericial emitido en el **Informe Técnico** de la solicitud de patente número 9355, suscrito por el Dr German Madrigal Redondo examinador farmacéutico de fondo, referente a la solicitud de patente de invención denominada **FORMULACIÓN FARMACÉUTICA NOVEDOSA QUE CONTIENE BIGUANIDA Y UN DERIVADO DE TIAZOLIDINADIONA**” y 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 denegar la inscripción de la patente de invención solicitada.

Por su parte, el apelante a pesar de que recurrió la resolución final, no expresó agravios dentro de la interposición, como en la audiencia conferida de 15 días realizada por este Tribunal, a la sociedad recurrente.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Cabe indicar por parte de este Tribunal que 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 las razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quem**, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, 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 a quo.**

No obstante, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral entrar a conocer la integridad del expediente sometido a estudio se entra a conocer del fondo del asunto. La Ley de Patentes de Invención, ha



adoptado la metodología común en el Derecho Comparado para determinar que una invención es patentable, utilizando al efecto tres tipos de criterios:

**A) Requisitos positivos de patentabilidad.** Son a los que se refiere el artículo 2 inciso 1 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, al establecer que para la concesión de una patente debe cumplir con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial.

**B) Condiciones negativas de patentabilidad:** Se refiere a las condiciones que impiden que una invención sea patentable, que incluye la enumeración de casos en que se considera que no existe una invención y que nuestra Ley las señala en el artículo 1 inciso 2.

**C) *Las excepciones a la patentabilidad:*** O sea extremos que conducen a que, aunque exista invención, ésta sea tenida por no patentable. Se trata de los casos contemplados en el artículo 1 inciso 3 de la Ley, en los que existe invención, pero respecto de los cuales, motivos de política legislativa llevan a negar el patentamiento.

Este Tribunal conforme al análisis anterior acoge el informe técnico; en cuanto a los requisitos positivos de patentabilidad tenemos que en dicho Informe se señaló en cuanto a la novedad que los documentos D1 a D3 afectan la novedad, ya que reivindicán la misma materia, por lo que las reivindicaciones de la 1 a la 14 no son novedosas; en cuanto al nivel inventivo los documentos D1 y D2 son los más cercanos al arte, porque describen exactamente la misma materia, en cuanto a la aplicación industrial indica que no puede darse una utilidad específica debido al uso de términos ambiguos y poco concisos, que de igual forma en cuanto al arte previo queda restringido a la esfera particular del individuo y por tanto no puede ser substancial y creíble su utilidad para la aplicación industrial, agregando que al ser interpretado como métodos de tratamiento en seres humanos y/o animales la doctrina enseña que no poseen aplicación industrial. Concluyendo en dicho informe el examinador que la solicitud no cumple con los requisitos establecidos en los artículos 1,2,6, de la Ley y 3,4,5,7,11 del reglamento.



En el presente caso, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al denegar la solicitud conforme al 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, lo anterior en virtud del Informe técnico concluyente de la solicitud de patente número 9355 visible a folios 316 a 322.

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal estima que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el representante de las empresas **WATSON PHARMACEUTICALS, INC** y **TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY, LIMITED** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las ocho horas cuarenta y cinco minutos del once de febrero de dos mil trece, la cual en este acto se confirma.

**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 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 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 Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de las empresas **WATSON PHARMACEUTICALS, INC** y **TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY, LIMITED** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las ocho horas



cuarenta y cinco minutos del once de febrero de dos mil trece, la cual en este acto se confirma. rechazándose la inscripción de la patente de invención solicitada. 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*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

***DESCRIPTORES***

**Inscripción de la Patente de Invención**

**TG. Patente de invención**

**TNR. 00.39.55**