



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0218-TRA-PI

Solicitud de inscripción de Patente de Invención vía PCT: “UNA CONBINACIÓN DE AZELATINA Y ESTEROIDES”

CIPLA LIMITED, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 7654)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO 1343-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas, treinta minutos, del veintinueve de noviembre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zürcher Gurdian**, mayor, divorciado, abogado, con oficina en Plaza Roble, Edificio Los Balcones. Guachipelín, Escazú, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos treinta y dos-trescientos noventa, en su condición de apoderado especial de la compañía **CIPLA LIMITED**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la India, domiciliada en 289 Bellais Road, Mumbai Central, Mumbai 400 008, India, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las diez horas, treinta y cinco minutos del veintisiete de enero de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, el catorce de enero de dos mil cinco, el Licenciado Erick Montoya Zürcher, mayor, casado, abogado, con oficina en calle 1, avenida 9 y 11, Casa No. 959, titular de la cédula de identidad número uno-doscientos cincuenta y tres, setecientos veinticuatro, en su condición de gestor oficioso, en representación de la compañía **CIPLA LIMITED**, solicita la



inscripción de la patente de invención “**UNA COMBINACIÓN AZETALINA Y ESTEROIDES**”, cedida a la compañía aludida por los inventores LULLA, Amar, ciudadano de la India, con domicilio en 103 Maker Towers “L”, Cuff Parade, Colaba, Mumbai 400 005, India, Malhotra, Geena, ciudadano de la India, con domicilio en 8 Anderson House, Opp. Mazgaon Dock P.O. Box Mazgaon Mumbai 400 010, India. La presente solicitud reclama prioridad basándose en la solicitud de patentes de invención número GB 0213739.6 presentada ante la oficina de patentes británica en fecha 14 de junio de 2002 y además reclama protección sobre el Tratado en Cooperación en Materia de Patentes de Invención (PCT), DE LA SOLICITUD INTERNACIONAL PCT/GB03/02557, del trece de junio de 2003, publicación internacional No. WO03105856 A1, de fecha 24 de diciembre de 2003. Se contempla como clasificación internacional solicitada la incluida en la publicación internacional : A61K 31/55. El sector tecnológico es el de Ciencias Médicas.

SEGUNDO. Que los edictos correspondientes a la solicitud de la patente supra citada, fueron publicados en el diario La República, el día trece de octubre del dos mil siete, y en el diario oficial La Gaceta números doscientos dos, doscientos tres y doscientos cuatro, de los días veintidós, veintitrés y veinticuatro de octubre de dos mil siete, concediéndose un mes para oír oposiciones a partir de la primera publicación, transcurriendo el mismo sin que se presentara oposición alguna.

TERCERO. Que a través del Informe Técnico No. AQG09/0021, la Perito Dra. Alejandra Quintana Guzmán, designada al efecto, se pronunció sobre el fondo de la presente solicitud, y mediante escrito presentado el día 5 de abril de 2010 de julio del 2011, la solicitante hace sus manifestaciones respecto al Informe Pericial, y aporta un nuevo pliego de reivindicaciones y habiendo la Perito rendido las valoraciones pertinentes a tales argumentos mediante Acción Oficial No. AC/AQG09/0021, el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las diez horas, treinta y cinco minutos del veintisiete de enero de dos mil once, dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “(...) *POR TANTO Con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Patentes (...), como su Reglamento se resuelve: Denegar la solicitud*



de Patente de Invención denominada “UNA COMBINACIÓN DE AZELATINA Y ESTEROIDES” (...) NOTIFÍQUESE.”

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, el diecisiete de febrero de dos mil once, el Licenciado Edgar Zurcher Gurdíán, como apoderado de la compañía **CIPLA LIMITED**, interpuso recurso de revocatoria y recurso de apelación contra la resolución citada, y el Registro mediante resolución dictada a las catorce horas veintidós minutos del dieciocho de febrero de dos mil once, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

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 el Juez Arguedas Pérez y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de influencia en el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter que resulten de influencia en el dictado de la presente resolución

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, basándose en los dictámenes periciales



emitidos por la Dra. Alejandra Quintana Guzmán, el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, la cual manifiesta que “el nuevo juego de reivindicaciones sigue infringiendo la legislación con respecto a los requisitos de claridad y suficiencia (...)”.

La representación de la sociedad apelante, en su escrito de apelación presentado en el Registro el diecisiete de febrero de dos mil once, no externa ningún argumento a efecto de rebatir lo resuelto por el **a quo**.

No obstante, y en virtud de la audiencia otorgada por este Tribunal, mediante resolución de la catorce horas del treinta de setiembre de dos mil once, la recurrente en fecha veinticinco de octubre de dos mil once, señala que previo a enunciar los argumentos de descargo, la Dra. Alejandra Quintana Guzmán en forma incorrecta indicó en el informe Técnico de Fondo No. AQG09/0021 que el solicitante aportó un juego nuevo de documentos de forma extemporánea. Aduce la sociedad recurrente, que sobre la claridad de la reivindicación 1, el examinador ha objetado los términos “sales farmacéuticamente aceptables”, “solvato o derivados fisiológicamente funcionales del mismo”, los mismos son utilizados en patentes relacionadas a productos farmacéuticos.

Se elimina el término “solvato o derivados fisiológicamente funcionales del mismo” en la reivindicación 1. Explica que cualquier persona versada en la materia de la industria farmacéutica entenderá fácilmente tales términos. Que el examinador ha sugerido que se incluya la materia de las reivindicaciones 2 a la 4 en la reivindicación 1. Este requisito no está justificado debido a que el concepto inventivo de la presente invención es brindar una combinación estable y efectiva de un corticoide y un antihistamínico en este caso, la combinación específica de azelastina y fluticasona. La formulación de las reivindicaciones 1 y 20 resuelve el problema de estabilidad y tiene ventajas terapéuticas inesperadas. Que el examinador ha aceptado que la reivindicación 1 es novedosa e inventiva por lo tanto, la inclusión de la materia de las reivindicaciones 2 a la 4 resultará en limitación injustificada a la reivindicación 1, especialmente desde que se resuelve el objeto de la invención mediante la combinación como se define en la



reivindicación 1. Que en las reivindicaciones 4, 5, 9 y 12, el examinador ha considerado el término “cerca de” como no definitivo, se elimina dicho término de las reivindicaciones indicadas.

Que el examinador en la reivindicación 20 se opuso a los términos “sales farmacéuticamente aceptables, solvato o derivados fisiológicamente funciones de este” y “éster farmacéuticamente aceptables del mismo” al considerar que no son claros, por lo que se elimina el término “solvato o derivados fisiológicamente del mismo”, en la reivindicación 20.

Que el examinador ha objetado que las reivindicaciones 23 y 24 están relacionadas a materia no patentable. Estas reivindicaciones se relacionan a un producto farmacéutico de acuerdo a las reivindicaciones 20 a la 21. Si el producto de las reivindicaciones 20 a la 21 es considerado como materia no patentable, las reivindicaciones 23 y 24, las cuales se relacionan al mismo asunto deberían ser también patentables. Sin embargo, si las reivindicaciones las cuales definen el uso que se pretende o la aplicación de un producto farmacéutico no son permitidas conforme a la ley de patentes de Costa Rica, el solicitante propone eliminar estas reivindicaciones. Que el examinador concluye que “no hay suficiencia para las reivindicaciones porque no brindan la información necesaria para reproducirla exactamente o la información se refiere a ventajas de combinación de productos conocidos”.

Al respecto, la sociedad recurrente señala, que no se está de acuerdo, debido a que la descripción brinda información suficiente para cualquier persona versada en la materia para trabajar la invención. Los ejemplos en la descripción asisten a la persona versada en la materia para formar una formulación estable. Por lo tanto creemos que la descripción reúne el requisito de suficiencia. Se presenta un nuevo juego enmendado de reivindicaciones.

Sobre el alegato, en cuanto a que la Dra. Quintana Guzmán indicó en forma errónea que la sociedad solicitante y apelante aportó en forma extemporánea la documentación este Tribunal comparte lo manifestado por la perito Dra. Quintana Guzmán, cuando indica que “*esta*



afirmación es completamente equivocada, ya que en ningún momento se determinó extemporáneo los documentos presentados los días 20 o 30 de abril como indica el solicitante en su alegato, sino que se determinan extemporáneos los documentos que presentó el día 22 de diciembre del 2010 únicamente, y esto se menciona en la acción oficial AC /AQG09/0021, El solicitante alega en forma equivocada que esta supuesta errónea manifestación del examinador se realizó en el informe técnico ACG09/0021, cuando en este nunca se menciona ninguna indicación de documentos presentados en forma extemporánea”, por lo que dicho alegato no se acoge.

Respecto a las enmiendas de las reivindicaciones hechas por la recurrente mediante el escrito presentado ante este Tribunal el veinticinco de octubre de dos mil doce, visible a folios 293 al 295 del expediente, merece indicar, que el momento procesal para que el solicitante presente sus observaciones, y en su caso, corrija o complete la documentación aportada, o enmiende, modifique o divida la solicitud, es una vez que se ha realizado el examen de fondo, y consecuentemente, se conozca el respectivo informe técnico brindado por el examinador asignado a tal efecto; conforme lo establece el artículo 13, inciso 3) de la Ley de Patentes, que establece:

“Artículo 13.- Examen de fondo (...) 3) En caso de observarse que no se han cumplido las condiciones del párrafo 1º, el Registro de la Propiedad Industrial lo notificará al solicitante para que presente, dentro del mes siguiente, sus observaciones, y en su caso, corrija o complete la documentación aportada, o que modifique o divida la solicitud, con observación de lo prescrito en el artículo 8º”;

De ahí que, las enmiendas a las reivindicaciones realizadas por la apelante ante este Tribunal son improcedentes, por no ser en esta Instancia donde se llevan a cabo y haber transcurrido el momento procesal para hacerlo, tal y como lo señala acertadamente la examinadora Dra. Alejandra Quintana Guzmán, cuando mediante documento visible a folios 391 a 396 del expediente señala que: *“Es importante aclarar que la ley no contempla el análisis de un nuevo juego enmendado en este tiempo procesal por parte de ningún examinador, por lo que no*



procede otra revisión de las nuevas reivindicaciones aportadas a este Tribunal. El tiempo procesal de presentar enmiendas y documentos ya ha concluido según la Ley 6867”.

Este Tribunal es claro, en cuanto a que una vez aceptada la tesis del examinador técnico en cuanto al incumplimiento de los requisitos de patentabilidad, por parte de la Oficina de Patentes del Registro de la Propiedad Industrial, ya en alzada no se puede enmendar o modificar las reivindicaciones para tratar de variar el criterio técnico emitido. Dicha defensa no puede ser avalada por este Tribunal.

Si bien el artículo 8 inciso 1) de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867, prevé la posibilidad de que las reivindicaciones sean modificadas, esta norma debe interpretarse conforme al artículo 13 inciso 3) mencionado por lo que esa modificación debe ser previa al dictado de la resolución final por parte del Registro, para que puedan dichas modificaciones ser valoradas por el examinador técnico.

En el presente caso, la valoración técnica indicó en el **Informe Técnico de Fondo No. AQG09/0021** que:

*“(…) **4.1 Inventividad.** Las reivindicaciones 1 a la 27, 29, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 43, y 45 no tienen carácter de invención según el artículo 1 inciso 2d de la Ley 6867, ya que corresponden a reivindicaciones de mezcla de productos ya conocidos, y que son considerados como salvedades del artículo, ya que no se logra determinar un resultado no obvio para un técnico en la materia (...) que las reivindicaciones de la 46 a la 50 corresponden a reivindicaciones de tratamiento, las cuales no son consideradas como invención según la definición del artículo 1 de la Ley 6867 (...) las reivindicaciones 28, 30, 33, 35 37, 39, 41 y 44 se refieren al uso farmacéutico el cual es considerado como una forma del método de tratamiento, por lo que no cumplen con el artículo 1 de la Ley 6867. **4.2 Unidad e Invención** (...) con base en el criterio de unidad de invención establecido en el artículo 7 de la Ley 6867 y el artículo 13 del Reglamento 15222-MIEM-*



: No aplica (...) **4.3 Claridad** (...) se establece que la solicitud es considerada por la ley como no invención (...)) procede a un análisis referente a la claridad, para que sea contemplado para una futura enmienda. Existen demasiadas reivindicaciones independiente que podrían ser incluidas como una sola reivindicación. Este elevado número genera una falta de concisión y claridad en la solicitud. Se recomienda plantear una reivindicación para cada producto y una sola reivindicación para una sola formulación que incluya todas las posibles sales azelastina y todos los posibles esteroides, así como las formas de tratamiento (...) La reivindicación 1 es una reivindicación que no posee claridad. En la reivindicación no se especifica cual es la identidad del esteroide y además incluye “Las sales, solvatos o derivados del mismo” tanto para el esteroide como para la azelastina, situación que no permite una comparación con el arte previo. Deberá incluirse el contenido de la reivindicación, las especificaciones de las reivindicaciones 2, 3 y 4, excepto por la terminología “o cualquier mezcla o forma quiral” (...) deben eliminar toda terminología imprecisa como “aproximadamente”, o “al menos” o “las sales solvatos o derivados del mismo”, ya que no permiten la comparación de la materia con el arte previo. (...) Se determina que las reivindicaciones 21 y 22 no presentan materia nueva respecto a las reivindicación 20, por lo que deben ser eliminadas. (Artículo 9 inciso 3 del Reglamento). La reivindicación 43 deberá ser eliminada no es clara e incumple con el artículo 8 inciso 4 del Reglamento.

4.4. Suficiencia (...) Se determina que la solicitud no es una invención por el artículo 1 inciso 2d de la Ley 6867 y además que esta no contiene información que evidencie que la Ley 6867 y además que esta no contiene información que evidencie que exista un elemento innovador o no esperado de una mezcla de productos conocidos. Por lo tanto el análisis de suficiencia no aplica. (...) Resolución (...) no se otorga la protección sobre las reivindicaciones 1 a la 50 debido a que dichas reivindicaciones no son consideradas como invenciones por el artículo 1 inciso 2d de la Ley 6867. (...) Además no se otorga la protección sobre las reivindicaciones números 28, 30, 33, 35, 37, 39, 41, 44 y 46 a la 50 debido a que el contenido de las reivindicaciones se considera como una exclusión de patentabilidad por el artículo 1 inciso 4b. Estas reivindicaciones no poseen aplicabilidad



industrial (...)”, y en la Acción Oficial No. AC/AQG09/0021, producto de la contestación dada por la sociedad solicitante y apelante al Informe Técnico de Fondo.”

Además, en la **Acción Oficial No. AC/AQG09/0021**, producto de la contestación que hiciera la sociedad solicitante y apelante al Informe Técnico mencionado, en la que presenta un nuevo juego de reivindicaciones enmendado, indicó, que *“Se rechaza la materia de reivindicaciones 1 a la 24 debido a que dichas reivindicaciones no son consideradas como invenciones por el artículo 1 inciso 2d de la Ley 6867. Además las reivindicaciones 1 a la 24 no cumplen con el requisito de claridad y suficiencia estipulado en el artículo 6 inciso 5 de la Ley 6867. Además la materia de reivindicaciones 23 y 24, según el artículo 1 inciso 4b de la Ley 6867, se considera como una exclusión de patentabilidad por el artículo 1 inciso 4b. Estas reivindicaciones no poseen aplicabilidad industrial”*.

Por consiguiente, y en razón de lo señalado anteriormente, no es factible el análisis y estudio de un nuevo juego de reivindicaciones, tal y como lo pretende la sociedad solicitante mediante el escrito presentado en este Tribunal en fecha 25 de octubre de 2011. De ahí, que considera este Tribunal que la enmienda de reivindicaciones propuesta por el apelante no puede servirle como medio de defensa en contra de lo ya resuelto. Del estudio hecho por la examinadora Quintana Guzmán, se mantiene lo indicado en el Informe Técnico de Fondo No. AQG09/0021, y en la Acción Oficial No. AC/AQG09/0021, por lo que la patente aludida no es objeto de concesión.

Por las consideraciones expuestas, resulta dable advertir que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al denegar la solicitud de inscripción de la patente denominada **“UNA COMBINACIÓN DE AZELATINA Y ESTEROIDES”**, pues la misma se encuentra ajustada a Derecho, resultando procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zürcher Gurdian**, en su condición de apoderado de la compañía **CIPLA LIMITED**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las diez horas, treinta y cinco minutos del veintisiete de enero de



dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la concesión de la patente de invención denominada “**UNA COMBINACIÓN DE AZELATINA Y ESTEROIDES**”.

CUARTO. 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 expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zürcher Gurdian**, en su condición de apoderado de la compañía **CIPLA LIMITED**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las diez horas, treinta y cinco minutos del veintisiete de enero de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la patente de invención denominada “**UNA COMBINACIÓN DE AZELATINA Y ESTEROIDES**”. 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 Suárez Baltodano

Roberto Arguedas Pérez

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

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