



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0069-TRA-PI

Oposición a solicitud de patente denominada “*COMPUESTOS NOVEDOSOS QUE POSEEN ACTIVIDAD INHIBITORIA CONTRA TRANSPORTADOR DE GLUCOSA DEPENDIENTE DE SODIO*”

TANABE SEIYAKU CO. LTD y ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA NACIONAL (ASIFAN), Apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 8188)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO 1365-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con quince minutos del veintidós de diciembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal de los recursos de apelación planteados por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-335-794, en su representación de la empresa **TANABE SEIYAKU CO. LTD** sociedad organizada y existente bajo las leyes de Japón, y la **Licenciada Lineth Magaly Fallas Cordero**, mayor, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1007-268 en representación de la **ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA NACIONAL (ASIFAN)**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las catorce horas con cuarenta y cuatro minutos del seis de setiembre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 13 de enero de 2006, el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, en la representación indicada solicitó se concediera la inscripción de la Patente



de Invención denominada “**COMPUESTOS NOVEDOSOS QUE POSEEN ACTIVIDAD INHIBITORIA CONTRA TRANSPORTADOR DE GLUCOSA DEPENDIENTE DE SODIO**” cuyos inventores son Sumihiro Nomura, Eiji Kawanishi y Kiichiro Ueta, todos de nacionalidad japonesa y quienes cedieron sus derechos a la solicitante, basada en la solicitud que de conformidad con la memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños depositados corresponde la Clasificación Internacional de Patentes de Invención C07H 19/06.

SEGUNDO. Que una vez publicados los avisos correspondientes a la relacionada solicitud, el Licenciado **Álvaro Camacho Mejía**, en calidad de Apoderado generalísimo sin límite de suma de la **Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional (ASIFAN)**, mediante escrito presentado el 14 de agosto de 2006, presentó oposición al registro solicitado.

TERCERO. Que mediante escrito presentado el 02 de abril de 2008, el Licenciado Vargas Valenzuela solicita se anote el cambio de nombre efectuado por la empresa solicitante TANABE SEIYAKU CO. LTD., por el de **MITSUBISHI TANABE PHARMA CORPORATION**, aportando documento debidamente legalizado y autenticado.

CUARTO. Que mediante **Informe Técnico de Fondo No. GLMR09/0026** elaborado por el Dr. German Madrigal Redondo, perito designado al efecto por el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, se rindió el dictamen pericial correspondiente, en el que dispuso rechazar las reivindicaciones de la 1 a la 19 y de la 22 a la 33, por considerarse un segundo uso, cambio de forma de materia conocida según lo establecen los artículos 1, 2 y 6 de la Ley 6867. De dicho informe se le dio audiencia al solicitante, mediante resolución de las 11:30 horas del 14 de diciembre de 2009, para que en el plazo de un mes formulara sus alegaciones.



QUINTO. Que la indicada audiencia fue contestada mediante escrito presentado el día 10 de febrero de 2010, en donde el gestionante se manifiesta respecto al informe pericial y hace enmiendas a las reivindicaciones propuestas. Una vez que el indicado Perito rinde las valoraciones pertinentes a tales manifestaciones, mediante **Acciones Oficiales No. AC/GMLR09/00026a y No. AC/GMLR09/00026b**, el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las catorce horas con cuarenta y cuatro minutos del seis de setiembre de dos mil diez, dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “...**POR TANTO** Con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Patentes (...); se resuelve: **I. Rechazar la oposición presentada por la ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA FARMACEUTICA NACIONAL (ASIFAN). II. Aceptar solamente las reivindicaciones 7 a la 12 las cuales se reenumeran de la 1 a la 6. III. Conceder a la compañía MITSUBISHI TANABE PHARMA CORPORATION, la Patente de Invención denominada “COMPUESTOS NOVEDOSOS QUE POSEEN ACTIVIDAD INHIBITORIA CONTRA TRANSPORTADOR DE GLUCOSA DEPENDIENTE DE SODIO”. (...) NOTIFÍQUESE.”**

SEXTO. Que mediante escritos presentados ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 21 de diciembre de 2010 por la **Licenciada Lineth Magaly Fallas Cordero** en representación de la opositora y el día 13 de diciembre de 2010 por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela** en representación de la solicitante, interpusieron recurso de apelación contra la resolución relacionada, en virtud de lo cual conoce este Tribunal.

SETIMO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o 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 la Juez Ortiz Mora, 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. SOBRE LA RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA. El Registro de la Propiedad Industrial concede el registro parcial de la patente solicitada por la empresa Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation, aceptando las reivindicaciones 7 a 12 (reenumerándolas como 1 a 6), con fundamento en el informe técnico elaborado por el Dr. German Madrigal Redondo, y de conformidad con el artículo 15, incisos 2) y 3) de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, por cumplir esas reivindicaciones con los requisitos de patentabilidad establecidos en el inciso 1) del artículo 2 de ese mismo cuerpo legal.

En relación con la oposición presentada por ASIFAN, el Registro a quo manifiesta que:

“...CUARTO. EN CUANTO A LA OPOSICION PRESENTADA: (...) Se acepta la oposición en forma parcial, ya que ciertamente como se detalló en el informe técnico las reivindicaciones están redactadas de forma muy amplia solapándose con invenciones de arte previo, sin poder distinguirse unas de otras..., igualmente se aceptan los reclamos sobre la intención de proteger métodos de tratamiento...”

No obstante, en vista que fue parcialmente admitido el registro solicitado, resuelve rechazar la oposición de la Asociación de la Industria Farmacéutica (ASIFAN).

Por su parte, la representación de la empresa solicitante y ahora recurrente, en su escrito de apelación presentado ante este el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de diciembre de 2010, manifiesta su interés en que se otorguen todas las reivindicaciones de la solicitud, y posteriormente, en escrito presentado ante este Tribunal el 08 de junio de 2011, solicita se



confirme el rechazo de la oposición presentada y adjunta un juego de las enmiendas a las reivindicaciones que fueron aceptadas por el Registro a quo, y sobre el cual solicita sea confirmada su concesión.

Por otra parte, la representación de la empresa opositora manifiesta que la solicitud en cuestión no debió ser protegida por cuanto incumple el requisito básico de altura inventiva y presenta aspectos que no son patentables por ser materia excluida de patentabilidad según el artículo 1 de la Ley 6867. Agrega que las reivindicaciones que fueron enmendadas por la solicitante “...no corresponden al Modelo de Reivindicaciones Aprobadas sugeridas por el perito en su acción oficial No. AC/GMLR09/00026b, de forma que en el pliego reivindicatorio enmendado presentado por Mitsubishi Tanabe Pharma se hace referencia a reivindicaciones que quedaron excluidas de la nueva numeración recomendada por el examinador...” En razón de dichas afirmaciones solicita sea revocada la resolución que apela.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El artículo 2 de la Ley de Marcas establece que para la concesión de una patente, la invención a patentar debe cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicabilidad industrial. Asimismo, para la verificación de tales requisitos, el artículo 13 inciso 2) de esta misma Ley, autoriza a que el Registro en la fase de calificación o examen de fondo pueda requerir la opinión de centros sociales, de educación superior, científicos, tecnológicos o profesionales, nacionales o extranjeros, o de expertos independientes en la materia y ésta “*resulta fundamental y determinante para el dictado de una resolución administrativa acertada y sustancialmente conforme con el ordenamiento jurídico, toda vez, que en estos casos se deben analizar, estudiar y ponderar extremos eminentemente técnicos y científicos que exceden los conocimientos ordinarios del órgano administrativo decisor y competente. En tales supuestos, resulta de vital importancia que el órgano decisor y su contralor jerárquico o no jerárquico se hagan asistir y fundamenten sus apreciaciones de orden jurídico en una*



experticia que aborde los aspectos técnicos y científicos...” (Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, voto No. 650-02 de las 9:15 horas del 9 de agosto de 2002).

En el presente caso, el perito asignado, Dr. German Madrigal Redondo, en el informe técnico de fondo No. GMLR09/0026, indica que:

“...En conformidad con el análisis detallado en los anteriores apartados, se rechaza la protección para materia de las reivindicaciones de la 1 a la 19 y de la 22 a la 33, por considerarse un segundo uso, cambio de forma de materia conocida según lo establece el artículo 1 de la Ley 6867, 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 rechaza la protección para materia de las reivindicaciones de la 20 a la 21, por considerarse un métodos de tratamiento en seres humanos y animales según lo establece el artículo 1 de la Ley 6867, 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...”

Posteriormente, una vez que la solicitante enmendara el juego de reivindicaciones de acuerdo de las indicaciones que diera el perito, éste emite las dos acciones oficiales relacionadas en el Resultando Quinto, resultado de lo cual se rechaza la protección de las reivindicaciones 1 a 6 y 13 a 15, *“...por ser cambio de uso de forma, dimensiones, o yuxtaposición de invenciones conocidas lo cual no se considera invención...”* y transgredir lo dispuesto en los artículos 1, 2 y 6 de la Ley 6867, y se acepta proteger las reivindicaciones 7 a 12, adjuntando el indicado perito un modelo de redacción de las aprobadas y modifica su numeración como 1 a 6, (ver folios 896 y 897).

En razón de todo lo anterior, considera esta Autoridad de Alzada que, bien hizo el Registro de la Propiedad Industrial en admitir en forma parcial el registro solicitado, pues con



fundamento en los informes técnicos rendidos por el perito en la materia, que se constituye como la prueba esencial que este Tribunal debe valorar, y que no fueron desvirtuados por las ahora apelantes, sean la empresa solicitante y la opositora, se colige que solamente las reivindicaciones aprobadas, (actualmente enumeradas como 1 a 6 en el Modelo de Reivindicaciones redactado por el perito y aceptado por la empresa solicitante), de la patente de invención denominada ***“COMPUESTOS NOVEDOSOS QUE POSEEN ACTIVIDAD INHIBIDORA CONTRA TRANSPORTADOR DE GLUCOSA DEPENDIENTE DE SODIO”***, cumplen con los requisitos de patentabilidad que establece la Ley, y por ello lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por los Licenciados **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa solicitante **Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation**, y **Lineth Magaly Fallas Cordero**, en representación de la empresa opositora **Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional (ASIFAN)**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las catorce horas con cuarenta y cuatro minutos del seis de setiembre de dos mil diez, la que en este acto se confirma.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 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 de apelación interpuesto por los Licenciados **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa solicitante **Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation**, y **Lineth Magaly Fallas Cordero**, en representación de la empresa



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

opositora **Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional (ASIFAN)**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las catorce horas con cuarenta y cuatro minutos del seis de setiembre de dos mil diez, la que en este acto se confirma. 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

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

NOVEDAD DE LA INVENCIÓN

UP: INVENCIÓN NOVEDOSA

TG: INVENCIÓN

TNR: 00.38.04

NIVEL INVENTIVO

TG: INVENCIÓN

TNR: 00.38.05