



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0333-TRA-PI

Oposición en solicitud del otorgamiento de patente tramitada por la vía del PCT para la invención PIRIDINAS SUSTITUIDAS Y SU USO COMO FARMACÉUTICOS

Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional (ASIFAN), apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 8793)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO N° 1431-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas treinta y cinco minutos del diecisiete de diciembre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada Lineth Magaly Fallas Cordero, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-mil siete-doscientos sesenta y ocho, en su condición de apoderada general de la Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional (ASIFAN), cédula de persona jurídica tres-cero cero dos-cero cuarenta y cinco mil ochocientos doce, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las nueve horas diez minutos del veintinueve de noviembre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha seis de diciembre de dos mil seis, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, representando a la empresa Incyte Corporation, organizada y existente de acuerdo a las leyes de los Estados Unidos de América, 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/US2005/022307, titulada PIRIDINAS SUSTITUIDAS Y SU USO COMO FARMACÉUTICOS.

SEGUNDO. Que una vez publicada la solicitud de mérito por el gestionante, se presentó la oposición de la Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional (ASIFAN), siendo que a través del Informe Técnico N° GLMR11/00023 el perito designado se pronunció sobre el fondo, y siendo que la parte solicitante no se manifestó sobre éste, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las nueve horas diez minutos del veintinueve de noviembre de dos mil once, dispuso conceder parcialmente la solicitud de patente.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el seis de marzo de dos mil doce, la representación de la Asociación opositora interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes indicada.

CUARTO. 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 su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Ureña Boza, 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. ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. Basándose en los dictámenes periciales emitidos por el Dr. German L. Madrigal Redondo, el Registro de la Propiedad Industrial concluye que la reivindicación 23 de



la invención reúne los requisitos de Ley para la obtención del título de patente por parte del Estado. Apelada que fue dicha resolución por la Asociación oponente, ésta indica que falta el requisito de altura inventiva, sin dar argumentos a favor de tal afirmación.

TERCERO. EN CUANTO AL CASO CONCRETO. 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 Registro, sino, además, de los agravios, es decir de los 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, ya sea en su escrito de apelación o durante la audiencia de quince días conferida por este Tribunal, debe el recurrente expresar sus agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el **a quo**.

Bajo tal tesis, ocurre que en el caso bajo examen, ni al momento de apelar la representante de la Asociación opositora, ni conferida la audiencia de quince días, expresó el fundamento de su inconformidad.

No obstante, en cumplimiento del principio de legalidad que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial ya que se resuelve de acuerdo al criterio pericial rendido, el cual *“...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 decidor y competente. En tales supuestos, resulta de vital importancia que el órgano decidor 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 N° 650-02 de las 9:15 horas del 9 de agosto de 2002).

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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, 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 la Licenciada Lineth Magaly Fallas Cordero en representación de la Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional (ASIFAN) en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las nueve horas diez minutos del veintinueve de noviembre de dos mil once, la que en este acto se confirma, otorgándose la categoría de patente de invención para la reivindicación numerada veintitrés, la cual en adelante se enumera como primera. 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



DESCRIPTORES

CONCESIÓN DE LA PATENTE

TG: INSCRIPCIÓN DE LA PATENTE DE INVENCIÓN

TNR: 00.39.12