



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1122-TRA-PI

Solicitud del otorgamiento de patente tramitada por la vía del PCT para la invención de "COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE COMPRENDEN UNO O VARIOS ESTEROIDES, UNO O VARIOS COMPONENTES DE TETRAHIDROFOLATOS Y VITAMINA B12"

BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 7420)

Patentes

VOTO N° 161-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cinco minutos del quince de febrero de dos mil diez.

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 la empresa **BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT**, domiciliada en Mullerstrasee 178, Veril, Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las ocho horas, cuarenta y un minutos del catorce de mayo de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veinte de agosto de dos mil cuatro, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de gestor oficioso de la empresa **SCHERING**



AKTIENGESELLSCHAFT, basándose en la solicitud provisional de patente de invención Europea N° EP02075695.3. presentada ante la Oficina de Patentes Europea, en fecha 21 de febrero de 2002, solicita la entrada a fase nacional de la patente tramitada según los cánones del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes bajo el número PCT/NL02/00741, titulada **“COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE COMPRENDEN UNO O VARIOS ESTEROIDES, UNO O VARIOS COMPONENTES DE TETRAHODROFOLATOS Y VITAMINA B12”**, solicitud que tiene como fecha de presentación internacional el día 15 de noviembre de 2002, publicación internacional No. WO 03/070255 de fecha 28 de agosto de 2003, y solicita que se le asigne como número de Clasificación Internacional de patente el: A61K31/714, 31/70, utilizando para ello el procedimiento establecido por el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).

SEGUNDO. Que una vez publicada la solicitud de mérito, en el Diario La República el día veintiséis de enero de dos mil seis, y en las ediciones del Diario Oficial La Gaceta números veintiséis, veintisiete y veintiocho, de los días seis, siete y ocho de febrero de dos mil seis, siendo, que dentro del plazo para oír oposiciones, no hubo oposiciones a la solicitud de la patente de invención **“COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE COMPRENDEN UNO O VARIOS ESTEROIDES, UNO O VARIOS COMPONENTES DE TETRAHODROFOLATOS Y VITAMINA B12”**.

TERCERO. Que una vez publicada la solicitud de mérito por el gestionante, mediante el **Informe Técnico No. RJVZ2008/0015**, el perito designado al efecto, se pronunció sobre el fondo, denegando la solicitud de la patente pretendida, por las siguientes razones: *“8. Análisis Técnico (...) todos los compuestos utilizados en la presente solicitud, considerando cada uno por separado, ya eran conocido en el estado de la técnica. Como en el presente solicitud no se aportan datos que muestren un efecto sinérgico o que evidencie que el efecto obtenido solo es posible alcanzarlo al combinar dichos compuestos, no es posible considerar la materia incluida en la solicitud como una invención, pues únicamente correspondería a la mezcla de*



productos ya conocidos, efectuando la actividad que a cada uno se le reconoce por separado”.

CUARTO. Que el Informe en mención, fue notificado por el Registro a la empresa solicitante, mediante la resolución de las once horas, veintidós minutos del veintinueve de setiembre del dos mil ocho, concediéndole a la empresa solicitante 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 día 13 de noviembre del 2006, da respuesta al **Informe Técnico No. RJVZ2008/0015**, a través de dicho escrito, y como consecuencia de lo señalado por el Sr. Examinador en su Informe, presenta un nuevo de pliego de diez reivindicaciones, indicando, que las reivindicaciones de la patente **EP 1478373 BI** son esencialmente idénticas a las que propone, y que van dirigidas a **“Un producto farmacéutico para usar en un método anticonceptivo hormonal o una terapia de reemplazo hormonal en hembras de mamíferos”**.

QUINTO. Que en razón de lo anterior, el Registro mediante el Oficio PI-RPI-10-09 de 14 de enero del 2009, remite el expediente número 7420 correspondiente a la patente bajo estudio junto con la respuesta a dicho Informe, a la Dra. Adriana Figueroa Figueroa, Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, y analizados los argumentos expresados por la empresa solicitante en el escrito de fecha 13 de noviembre del 2006, así, como las respectivas reivindicaciones, el Perito Dr. Rolando Vargas Zuñiga, mediante el **Informe Técnico No. AC/RJVZ09/0001 A**, indica que se rechaza la materia de reivindicaciones de la 1 a la 10, ya que es materia no patentable de conformidad con lo establecido en el artículo 1, inciso d) de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, ya que: *“(…) es necesario que se trate de una combinación tal que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de estos productos conocidos sean modificados para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia (…)”*.



SEXTO. Que como consecuencia de los Informes Técnicos, a saber, los Nos. **RJVZ2008/0015** y **AC/RJVZ09/0001 A**, emitido por el Perito Dr. Rolando Vargas Zuñiga, referente a la solicitud de patente de invención “**COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE COMPRENDEN UNO O VARIOS ESTEROIDES Y VARIOS COMPONENTES DE TETRAHIDROFOLATOS Y VITAMINA B12**”, el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las ocho horas, cuarenta y un minutos del catorce de mayo de dos mil nueve, dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “(...) **POR TANTO/ Con sujeción a lo dispuesto en Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad N° 6867, como su Reglamento, se resuelve: Denegar la solicitud de patente de Invención denominada “COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE COMPRENDEN UNO O VARIOS ESTEROIDES, UNO O VARIOS COMPONENTES DE TETRAHIDROFOLATOS Y VITAMINA B12 (...)** **NOTIFÍQUESE.**”

SETIMO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecisiete de junio del dos mil nueve, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela** en representación de la empresa **BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT**, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las nueve horas, veinte minutos del dieciocho de junio de dos mil nueve, admitió la apelación, circunstancia por la cual conoce esta Instancia.

OCTAVO. 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 dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.



Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, 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. Rolando Vargas Zuñiga 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 representante de la empresa solicitante y apelante, en su escrito de apelación se limitó a indicar, que estaba inconforme con la resolución impugnada, sin embargo no expresa los motivos de su inconformidad.

TERCERO. En el presente caso, y ante la falta de expresión de agravios que pueden guiar el análisis que del caso debe realizar este Tribunal, solo basta indicar, que el Informe Técnico Final, así como el primer Informe Técnico presentado por el profesional especializado de los que habla el artículo 13. 2 de la Ley de Patentes de Invención y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867, es el insumo principal para la fundamentación de la resolución final de acuerdo al artículo 15.3 de esa misma Ley, ya que en el peritaje se realiza el análisis de la existencia de los elementos necesarios para otorgar el derecho de patente a una invención, sean la novedad, nivel inventivo, aplicación industrial, unidad de la invención y explicación suficiente o claridad, además, el decisor difícilmente tendrá el debido conocimiento técnico para poder tomar una decisión correctamente fundamentada basándose



tan solo de su propio saber; por lo que en el presente caso resulta correcta la decisión final tomada por el **a quo**, ya que en el Informe Final, a saber, el No. AC/RJVZ09/0001 A, rendido por el Dr. Rolando Vargas Zuñiga, visibles a folios 395 a 400 se concluye que a la invención no le puede ser otorgado el derecho de patente, por la siguiente razón:

“1. ENMIENDA DE LAS REIVINDICACIONES

*(...) el pliego de las diez reivindicaciones aportado junto con la respuesta del solicitante al informe No. RJVZ2008/0015, se refiere a derivados de benzimidazol de fórmula general 1: (...) La materia contenida es estas diez reivindicaciones carece de sustento en la descripción tal y como originalmente fue presentada en la solicitud 7420, no está relacionada con la materia que originalmente se pretendía proteger ni coincide con las reivindicaciones de la patente EP 1478373 BI, por lo cual se rechazan dichas reivindicaciones, al carecer de sustento y modificar la materia que originalmente se pretendía proteger (...) **Además para conferirle novedad a la combinación de productos conocidos, según el artículo 1, inciso d, de la ley 6867, es necesario que se trate de una combinación tal que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de estos productos conocidos sean modificados para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia. A la fecha no ha demostrado el solicitante que este sea el caso en la presente solicitud, pues los efectos que se lograrían al administrar una unidad de dosis como la reivindicada se alcanzaría de idéntica manera administrando cada componente por separado (...) se mantienen los criterios expuestos en cuanto a la patentabilidad en el informe NO. RJVZ2008/0015.***

(...) Se rechaza el pliego reivindicatorio aportado en la respuesta del solicitante al Informe No. Rjvz2008/0015, por no estar sustentado en la descripción y apartarse del objeto de la invención.

Se da por finalizado el trámite de la presente solicitud quedando en firme desde el momento de la presentación de esta acción oficial; la materia que no fue modificada en el presente documento queda igualmente en firme consignado de la misma forma que en los criterios expuestos en el informe de fondo RJVZ08-0015 (...). (la negrita no es del texto original”.

Si además, del Informe Técnico Final indicado agregamos el primer Informe Técnico, a saber, el **No. RJVZ2008/0015**, mediante el cual el Dr. Rolando Vargas Zuñiga rechaza la protección para las reivindicaciones de la 1 a la 19, debido a que considera que *“todos los componentes utilizados en la presente solicitud, considerando cada uno por separado, ya eran conocidos en el estado de la técnica (...) no se aportan datos que muestren un efecto sinérgico o que*



evidencie que el objeto obtenido solo es posible alcanzarlo al combinar dichos compuestos (...)”, así, como el hecho de que la empresa solicitante no expresara agravios ni en su escrito de apelación ni al habersele dado por parte de este Tribunal la audiencia de quince días, no queda otra solución que declarar sin lugar su recurso de apelación, porque ni siquiera el recurrente nos hizo saber los motivos en que sustenta su inconformidad.

CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por lo antes expuesto, considera este Tribunal, que bien hizo el Registro **a quo** en denegar la solicitud de patente mencionada anteriormente, basándose para ello en los Informes Técnicos mencionados, y que constituyen la prueba fundamental que este Tribunal debe valorar, de los cuales se colige que la patente **“COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE COMPRENDEN UNO O VARIOS ESTEROIDES, UNO O VARIOS COMPONENTES DE TETRAHIDROFOLATOS Y VITAMINA B12”**, no cumple con los requisitos de patentabilidad que establece la Ley, razón por la cual, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las ocho horas, cuarenta y un minutos del catorce de mayo de dos mil nueve, la que 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 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 del 2 de mayo de 2002, 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 la empresa **BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las ocho horas, cuarenta y un minutos del catorce de mayo de dos mil nueve, 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.-**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Inscripción de la Patente de Invención

TG. Patente de invención

TNR. 00.39.55