



## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-0763-TRA-PI**

**Oposición a Solicitud de Inscripción de la Patente de Invención de “OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE PATENTE “DERIVADOS SUSTITUIDOS DEL PIRROL”**

**RAMBAXY LABORATORIES LIMITED, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 8111)**

**Patentes**

### ***VOTO N° 168-2013***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas cincuenta minutos del diecinueve de febrero de dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno cuatrocientos ochenta y siete novecientos noventa y dos, en su condición de apoderada especial de la empresa **RAMBAXY LABORATORIES LIMITED** sociedad organizada y existente bajo las leyes India, domiciliada en 19, Nehru Place, New Delhi 110 019, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las catorce horas veintiocho minutos del veinticuatro de mayo de dos mil doce .

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha treinta de noviembre de veintidós mil cinco, la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, apoderada especial de la empresa **RAMBAXY LABORATORIES LIMITED** presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial, solicitud de inscripción de la Patente de Invención denominada “**DERIVADOS SUSTITUIDOS DEL PIRROL**”. Se reivindica prioridad de la solicitud número PCT/IB2004/001761 presentada el día 28 de mayo



de 2004, que a su vez reivindica la prioridad de la solicitud estadounidense número 10/449, 418 del día 30 de mayo de 2003.

**SEGUNDO.** Que una vez publicada la solicitud de mérito, en las ediciones del Diario Oficial La Gaceta números 118, 119, 120 de fechas 20, 21 y 22 de junio de 2006 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 publicada la solicitud de mérito por el gestionante, mediante el **Informe Técnico de Fondo No. AQG 11/0016** de la solicitud de patente número 8111, la perito designado al efecto, se pronunció sobre el fondo, denegando la solicitud de la patente pretendida, por las siguientes razones: *“(...) Por tanto, a la luz del análisis anterior, se concluye con base en el Artículo 13 inciso 5 de la Ley 6867 lo siguiente:*

*No se otorga la protección sobre las reivindicaciones, debido a que las mismas no poseen unidad de invención, según el artículo 7 de la ley 6867, por lo que deberá proceder a realizar una divisional para continuar con el trámite.*

*Además las reivindicaciones no cumplen con la claridad necesaria para ser protegida, incumpliendo el artículo 6 inciso 5 de la ley 6867. No se otorga la protección sobre las reivindicaciones 71 a la 78, debido a que se consideran como excepción de patentabilidad y sin aplicabilidad industrial, requisitos estipulados en el artículo 1 inciso 4 y artículo 2 inciso 1 de la Ley 6867 respectivamente...”*

El Informe en mención, fue notificado por el Registro a la apoderada especial de la empresa **RAMBAXY LABORATORIES LIMITED**, mediante la resolución de las catorce horas , con veintidós minutos del once de octubre de dos mil once, concediéndole a la 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 15 de diciembre de 2011, da respuesta a **la solicitud de patente número AQG11/0016**, refiere



sobre un nuevo pliego de 31 reivindicaciones y con relación a estado de la técnica solicita que la examinadora considere que ninguno de los dos documentos referidos en el Informe Técnico (EP 0247633 y EP 0680963) contiene compuestos que anticipen los compuestos reivindicados en el nuevo pliego agrega que en vista de las modificaciones y documentos aportados, su representada no presentará una solicitud divisional, por lo que solicita se modifique el informe pericial y se admita para registro la invención que se tramita en este expediente por cumplir con los requisitos de novedad aplicación industrial y nivel inventivo.

**CUARTO.** Mediante Informe técnico concluyente de fecha 23 de abril de 2012, visible a folios 733 a 740 la Dra Alejandra Quintana Guzmán, examinadora farmacéutica de fondo señala: “(...) *Resultado del informe La solicitud no cumple con los requisitos establecidos en los artículos siguientes: Ley: Artículo 6 inciso 4 y 5, Artículo 7, Artículo 9, y Artículo 13 inciso 3, Reglamento: Artículo 8 y Artículo 13. Observaciones: No es posible continuar con el análisis ante el estado de presentación de al solicitud, especialmente de las estructuras borrosas que generan un problema grave y no obvio de claridad. Este problema ya había sido mencionado en el informe técnico. Además durante la examinación anterior se solicitó proceder a una división de la solicitud la cual no se ejecutó ni se justificó técnicamente la razón del no fraccionamiento. Se concluye que las reivindicaciones 1 a la 22, 30 y 31 no presentan la claridad para ser protegidas. Se concluye que las reivindicaciones 23 a la 29 son excepciones de patentabilidad y no pueden ser protegidas. Siendo esta la última examinación técnica que la legislación estipula, se recomienda el rechazo de la solicitud*”

**QUINTO.** Como consecuencia de los **Informes Técnicos de Fondo No. AQG 11/0016** de la solicitud de patente número **8111**, emitidos por la Dra Alejandra Quintana Guzmán, examinadora farmacéutica de fondo, referente a la solicitud de patente de invención denominada “**DERIVADOS SUSTITUIDOS DEL PIRROL**”, el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las catorce horas veintiocho minutos del veinticuatro de mayo de dos mil doce, señaló lo siguiente: “(...) **POR TANTO I. Denegar la solicitud de Patente de Invención denominada DERIVADOS**



***SUSTITUIDOS DEL PIRROL".II. Declarar parcialmente 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 24 de julio de 2012, la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, apoderada especial de la empresa **RAMBAXY LABORATORIES LIMITED** interpuso recurso de apelación contra la resolución citada, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las trece horas, dieciocho minutos del veintiséis de julio del dos mil doce, 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 Rodríguez Sánchez , y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** En el presente caso, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

**SEGUNDO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA. ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN Y AGRAVIOS DEL APELANTE** Basándose en el dictamen pericial emitido en el **Informe Técnico de Fondo No. AQG 11/0016** de la solicitud de patente número **8111**, suscrito por la Dra Alejandra Quintana Guzmán, examinadora farmacéutica de fondo, referente a la solicitud de patente de invención denominada **"DERIVADOS SUSTITUIDOS DEL PIRROL"**, 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, la 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, por lo cual nos encontramos inhibidos para combatir algún punto específico de la resolución impugnada.

**TERCERO. 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. Nuestra 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. Para la verificación de tales requisitos, el artículo 13 inciso 2) de la citada Ley autoriza a que



el Registro en la fase de calificación o examen de fondo de una solicitud de patente de invención, 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**). **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.

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 fecha 23 de abril de 2012, visible a folios 733 a 740 la Dra Alejandra Quintana Guzmán, examinadora farmacéutica de fondo señala: *“(...) Resultado del informe La solicitud no cumple con los requisitos establecidos en los artículos siguientes: Ley: Artículo 6 inciso 4 y 5, Artículo 7, Artículo 9, y Artículo 13 inciso 3, Reglamento: Artículo 8 y Artículo 13. Observaciones: No es posible continuar con el análisis ante el estado de presentación de al solicitud, especialmente de las estructuras borrosas que generan un problema grave y no obvio de claridad. Este problema ya había sido mencionado en el informe técnico. Además durante la examinación anterior se solicitó*



*proceder a una división de la solicitud la cual no se ejecutó ni se justificó técnicamente la razón del no fraccionamiento. Se concluye que las reivindicaciones 1 a la 22, 30 y 31 no presentan la claridad para ser protegidas. Se concluye que las reivindicaciones 23 a la 29 son excepciones de patentabilidad y no pueden ser protegidas. Siendo esta la última examinación técnica que la legislación estipula, se recomienda el rechazo de la solicitud".* En este sentido, y siendo que la invención no cumple con los requerimientos establecidos por Ley, tal y como se desprende del dictamen realizado por la especialista Quintana Guzmán, lo que procede es denegar su registro, como así lo indicó el Registro mediante la resolución venida en alzada.

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 la representante de la empresa **RAMBAXY LABORATORIES LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las catorce horas veintiocho minutos del veinticuatro de mayo de dos mil doce, la cual 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 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 la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en su condición de apoderada especial de la empresa **RAMBAXY LABORATORIES LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes



de Invención a las catorce horas veintiocho minutos del veinticuatro de mayo de dos mil doce, la que 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.-**

*Oscar Rodríguez Sánchez*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Roberto Arguedas Pérez*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## ***DESCRIPTORES***

### **Inscripción de la Patente de Invención**

**TG. Patente de invención**

**TNR. 00.39.55**