



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0508-TRA-PI

Oposición a solicitud de patente de invención denominada “*INGREDIENTE FARMACÉUTICO CANABINOIDE ACTIVO PARA FORMAS DE DOSIS MEJORADAS*”

EURO-CELTIQUE, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 9662)

Patentes, Dibujos y Modelos

VOTO 202-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con veinte minutos del cuatro de marzo de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la **Licenciada María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-626-794, en su condición de apoderada especial de **EURO-CELTIQUE, S.A.**, sociedad organizada según las leyes de Luxemburgo, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las nueve horas con treinta minutos del diecinueve de junio de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 15 de enero de 2008, el **Licenciado Jorge Tristán Trelles**, mayor, abogado, con cédula de identidad 1-392-470, vecino de San José, en representación de **EURO-CELTIQUE, S.A.**, solicitó el registro de la Patente de Invención denominada **“*INGREDIENTE FARMACÉUTICO CANABINOIDE ACTIVO PARA FORMAS DE*”**



DOSIS MEJORADAS”, cuyo inventor es Robert J. Kupper, ciudadano estadounidense, solicitud que de conformidad con la memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños depositados le corresponde la Clasificación Internacional de Patentes de Invención **A61K 31/352, A61P 1/08, A61P 29/02.**

SEGUNDO. Publicados los edictos de ley y dentro del término conferido, presentó su oposición la **Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional (ASIFAN)**, representada por el **Licenciado Alvaro Camacho Mejía.**

TERCERO. En fecha 19 de marzo de 2013 se emitió Informe Técnico Preliminar elaborado por el perito asignado al efecto, Dr. German Madrigal Redondo.

CUARTO. Del Informe Técnico Preliminar se dio audiencia al solicitante, para que formulara sus alegaciones, mediante resolución de las 14:05 horas del 21 de marzo de 2013, la cual le fue notificada el 03 de abril de 2013.

QUINTO. Que en escrito presentado el 02 de mayo de 2013 la representación de la empresa Euro-Celtique, S. A. solicitó una prórroga para contestar el peritaje desfavorable. Siendo que, mediante resolución de las 12:55 horas del 07 de mayo de 2013, el Registro de la Propiedad Industrial le concede una única prórroga por un plazo de quince días naturales.

SEXTO. Que mediante escrito presentado el 05 de junio de 2013, la empresa solicitante se manifiesta respecto del Informe Técnico Preliminar y aporta un nuevo pliego de reivindicaciones.

SÉTIMO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las nueve horas con treinta minutos del diecinueve de junio de dos mil trece, dispuso en lo conducente lo siguiente: “...**POR TANTO** Con sujeción a lo



dispuesto en la Ley de Patentes (...); se resuelve: I. Denegar la solicitud de Patente de Invención denominada “INGREDIENTE FARMACÉUTICO CANABINOIDE ACTIVO PARA FORMAS DE DOSIS MEJORADAS”. II. Declarar con lugar la oposición presentada por la ASOCIACION DE LA INDUSTRIA FARMACEUTICA NACIONAL (ASIFAN). III. Ordenar el archivo del expediente respectivo. (...) NOTIFÍQUESE.”

OCTAVO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de junio de 2013, la **Licenciada María del Milagro Chaves Desanti**, en la representación indicada, recurrió la resolución indicada, en razón de lo cual conoce este Tribunal de Alzada.

NOVENO. 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 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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Basándose en el dictamen pericial de fondo, emitido por el Dr. German Madrigal Redondo, el Registro de la Propiedad Industrial declara con lugar la oposición presentada por la Asociación de la



Industria Farmacéutica Nacional (ASIFAN), denegando la inscripción solicitada por los siguientes motivos:

*“...**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** [...] Indica el examinador que las reivindicaciones de la 16-19 y 30-48 se refieren a métodos de tratamiento por lo que son excepciones de patentabilidad y las reivindicaciones 1-49 son un segundo uso lo cual no es susceptible de protección en nuestro país (Folio 484)...”*

Agrega el Registro en la resolución impugnada, que el perito concluyó que las reivindicaciones propuestas no cumplen con las características de unidad de invención, ya que no describen de forma específica una composición farmacéutica al utilizar términos genéricos como *“forma de dosis o forma de dosis oral”* (Folio 484); ni las de claridad y suficiencia, porque *el corpus reivindicatorio es ambiguo e inexacto y no existe soporte para garantizar que todos los millones de formas farmacéuticas y formulaciones posibles y sus derivaciones o modificaciones posean características similares* (Folio 485).

Respecto de la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, manifiesta el profesional que tampoco se cumplen. La primera, por cuanto *no puede afirmarse que la formulación o forma de dosificación propuesta sea novedosa ante el arte, es por esta razón que se interpreta como un segundo uso de materia conocida, debe especificarse una forma farmacéutica y composición específica que mejore las de arte previo y no sustentada en su funcionalidad ni en su dosis* (Folio 486). El segundo, porque *se encontraron documentos que afectan directamente este requisito y que además las diferentes formas cristalinas de un compuesto son evidentes al momento de descubrir o sintetizar un compuesto, por lo que no pueden aceptarse que posean nivel inventivo* (Folio 487). Y tampoco posee aplicación industrial porque *no puede darse una utilidad específica, substancial y creíble debido a la falta de concisión, a la ambigüedad y a la falta de pruebas que lo soporten* (Folio 488).

Por último, manifiesta el Registro de la Propiedad Industrial que la resolución que concede la prórroga solicitada para contestar el informe técnico fue notificada al interesado, en forma personal, el 15 de mayo de 2013, y que la parte se refiere a ese informe, aportando un nuevo juego reivindicatorio, en escrito presentado ante dicho Registro el 05 de junio de



2013, de lo cual resulta evidente que ese escrito fue interpuesto fuera del término previsto y por ello no se tomó en consideración al continuar con el trámite de su solicitud.

Inconforme con lo resuelto, manifiesta la apelante que de acuerdo con lo establecido en el artículo 256 de la Ley General de la Administración Pública, los plazos otorgados a los particulares se contabilizan en días hábiles y por ello el plazo de la prórroga de 15 días que le fuera concedido en este caso está mal dictado, dado lo cual fue contestada en tiempo la audiencia del informe técnico, ya que el escrito en que se refirió al informe preliminar fue presentado dentro del plazo de 15 días hábiles, contados a partir del 15 de mayo de 2013, (tomando en cuenta que el Registro cerró el día 3 de junio por la visita del Presidente de la República China). Por ello solicita se revoque la resolución recurrida, se tenga por contestado el peritaje en tiempo y se envíe el expediente para que sea analizado por el experto a fin que se pronuncie sobre la patentabilidad del invento.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El artículo 2 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 (en adelante Ley de Patentes), establece que para la concesión de una patente se debe cumplir con los requisitos de **novedad, nivel inventivo y aplicabilidad industrial**. Para la verificación de tales requisitos, el artículo 13 inciso 2) de la citada Ley, autoriza al Registro para que en la fase de calificación o examen de fondo de una solicitud de patente de invención, pueda requerir la opinión de centros oficiales, de Educación Superior, científicos, tecnológicos o profesionales, nacionales o extranjeros, o de expertos independientes en la materia, lo que resulta fundamental para que coadyuve en la toma de decisión por parte del operador jurídico. Sin embargo este informe técnico no es vinculante para el juzgador.



Asimismo el artículo 6 de esa misma Ley, establece características necesarias que debe tener toda solicitud, sean la **claridad y suficiencia**, por cuanto en su inciso 4) dispone que en la descripción de la solicitud de un registro de patente se debe especificar *la invención de manera suficientemente clara y completa, para poder evaluarla y para que una persona versada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla*. Asimismo, en el artículo 7 de dicha norma se relaciona el requisito de **unidad de la invención**, el cual consiste en que cada solicitud debe referirse a una única *invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo general*.

En otro orden de ideas, al responder los agravios del apelante en su solicitud de revocatoria, expresa el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución de las 12:20 horas del 01 de julio de 2013, que la Circular DRPI-02-2013 de 23 de enero de 2013, dispone que en caso de concederse prórroga de algún plazo, de conformidad con lo establecido en el artículo 258 de la Ley General de la Administración Pública, dicha prórroga podrá otorgarse hasta en la mitad del plazo original, siendo que, cuando ese plazo original sea de un mes, la mitad serán 15 días naturales. Agrega que si bien es cierto, el artículo 256 de la citada Ley General, indica que los plazos por días son en días hábiles, en este caso concreto se está en otro supuesto, por cuanto el artículo 13 de la Ley de Patentes dispone que para manifestarse sobre el informe técnico la parte tendrá un mes, el cual se contabiliza de fecha a fecha y por ello lo lógico es que la mitad sea de 15 días naturales, tal como se le previno a la parte interesada en la resolución que admite su solicitud de prórroga para contestar el informe técnico preliminar.

De tal manera, en relación con este último aspecto, coincide este Tribunal con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, en virtud que no lleva razón la parte en cuanto a que el escrito de contestación del informe pericial fue presentado en tiempo, ya que en la resolución de las 12:55 horas del 07 de mayo de 2013 (que consta a folio 493 del expediente), en la cual fue admitida la prórroga, claramente se establece que la misma es



por QUINCE DÍAS NATURALES, siendo que, al hacersele esta indicación expresa al administrado, no puede considerarse que se le ha dejado en indefensión.

Así las cosas, efectivamente la resolución que admite la prórroga fue notificada al interesado el 15 de mayo de 2013 (folio 493 vuelto) y dado que contestó hasta el 05 de junio de 2013, resulta extemporánea su respuesta, ya que el plazo de los quince días naturales venció el 30 de mayo de 2013, en razón de lo cual bien hizo el Registro a quo en no considerar como válido dicho documento.

En otro orden de cosas, si bien el único agravio que presenta la recurrente se relaciona con el tema del plazo dentro del cual se presentó el escrito de contestación del informe pericial. No obstante, en cumplimiento del control de legalidad que corresponde a este Tribunal Registral, se acoge en su totalidad la resolución venida en Alzada, por encontrarse ajustada a derecho, ya que en el presente caso, en el informe técnico preliminar, que no fue desvirtuado por la empresa solicitante, concluye el perito en la materia que las reivindicaciones de la 1 a la 49 representan un segundo uso y por ello no son susceptibles de protección en nuestro país. Asimismo, una vez analizadas técnicamente dichas reivindicaciones a fin de valorar el otorgamiento de la patente, se concluyó que éstas carecían de unidad de invención, claridad, suficiencia, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, en razón de lo cual lo procedente es denegar la inscripción solicitada.

Por todas las anteriores consideraciones, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la **Licenciada María del Milagro Chaves Desanti**, en representación de **EURO-CELTIQUE, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las nueve horas con treinta minutos del diecinueve de junio de dos mil trece, 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 la **Licenciada María del Milagro Chaves Desanti**, en representación de **EURO-CELTIQUE, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las nueve horas con treinta minutos del diecinueve de junio de dos mil trece, la que en este acto se confirma para que se deniegue la solicitud de patente denominada **“INGREDIENTE FARMACÉUTICO CANABINOIDE ACTIVO PARA FORMAS DE DOSIS MEJORADAS”**. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

NOVEDAD DE LA INVENCIÓN

UP: INVENCIÓN NOVEDOSA

TG: INVENCIÓN

TNR: 00.38.04

NIVEL INVENTIVO

TG: INVENCIÓN

TNR: 00.38.05