

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-0637-TRA-PI**

**Oposición a inscripción de patente de invención “FORMULACIONES DE MÚLTIPLES PARTÍCULAS DE PANTOPRAZOL”.**

**WYETH, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 8318)**

**Patentes, Dibujos y Modelos**

***VOTO N° 0292-2013***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José Costa Rica, a las nueve horas con treinta minutos del dieciocho de marzo de dos mil trece.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, 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 **WYETH**, sociedad domiciliada en Five Giralda Farms, Madison New Jersey, Estados Unidos, en contra de la resolución final dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las diez horas con cincuenta y un minutos del treinta de abril de dos mil doce.

**RESULTANDO**

**I.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de Marzo del 2006, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades dichas y en su condición de Gestor de Negocios de la empresa **WYETH**, solicita que entre en su Fase Nacional de conformidad con el procedimiento de otorgamiento de patente internacional según el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), bajo el número de solicitud internacional número PCT/US 2004/033058, titulada invención “**FORMULACIONES DE MÚLTIPLES PARTÍCULAS DE PANTOPRAZOL**”.

II. Que una vez publicados los edictos correspondientes, el Licenciado Álvaro Camacho Mejía, mayor, casado, abogado, representando a la **ASOCIACION DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA NACIONAL (ASIFAN)**, planteó en tiempo y forma su oposición al otorgamiento de la patente solicitada de conformidad con el artículo 12 de la Ley 6867.

III. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las diez horas con cincuenta y un minutos del treinta de abril de dos mil doce, *dispuso: “**POR TANTO/ (...) se resuelve: Denegar la solicitud de Patente de Invención denominada “FORMULACIONES DE MÚLTIPLES PARTÍCULAS DE PANTOPRAZOL” y ordenar el archivo del expediente respectivo.**” (La negrita es del texto original)*

IV. Que inconforme con lo resuelto, en fecha 5 de Junio de 2012, la empresa **WYETH**, presentó apelación, y por esta circunstancia conoce este Tribunal.

V. 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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

*Redacta la Juez Mora Cordero, y;*

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal hace suyos los hechos probados establecidos en la resolución apelada.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con el carácter de no probados de influencia para la resolución de este asunto.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la

Propiedad Industrial con base en el informe técnico y de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos, Modelos Industriales y Modelos de Utilidad; N°6867 de 25 de abril de 1983, concluyo que resulta procedente denegar la solicitud de inscripción de la Patente de Invención denominada **“FORMULACIONES DE MÚLTIPLES PARTÍCULAS DE PANTOPRAZOL”**, por cuanto no cumple con los requisitos de claridad, suficiencia, novedad, de tal forma que no cumple con los requisitos establecidos en los artículos 1, 2 y 6 de la Ley 6867, por lo que se rechaza la protección para las reivindicaciones de la 1 a la 19.

Por su parte la representación de la empresa recurrente manifiesta que tiene interés en la continuación del trámite de la solicitud en Costa Rica, considerando que la presente solicitud posee los caracteres de novedad, nivel inventivo y aplicabilidad industrial requeridos por la Ley de Patentes de Costa Rica para ser objeto de patentabilidad para lo que procede a explicar de manera técnica las reivindicaciones rechazadas, refiriéndose además al nuevo juego reivindicatorio, y a las enmiendas realizadas a las reivindicaciones, las cuales ya habían sido dadas como respuesta al peritazgo emitido por el Dr. Mata Avila, pero el cual considera su representada no fue evaluado por dicho perito con vista del rechazo del cual fue objeto la presente solicitud, siendo desestimado por el Perito sin dar las razones por las cuales los mismos no fueron considerados en su resolución.

**CUARTO. 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), es claro en establecer que para la concesión de una patente se 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 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 No. 650-02 de las 9:15 horas del 9 de agosto de 2002).*

En el presente caso, y analizadas por primera vez técnicamente las reivindicaciones de la invención presentada para el otorgamiento de la patente, se acepta parcialmente la oposición presentada por ASIFAN, dado que no posee novedad, nivel inventivo, claridad, precisión, según el informe técnico preliminar emitido por el Doctor Oscar Mata Avila Guzmán, el cual menciona además que pretende proteger un “blíster” y que la reivindicación 23 es un método terapéutico, lo cual la excluye de la patentabilidad según el artículo 1 de la Ley 6867.

Posterior a esta primera evaluación se emite también por parte del mismo perito el informe técnico concluyente, en el cual se indica que a pesar del nuevo juego de reivindicaciones presentado por el solicitante, no posee claridad, suficiencia, novedad, ni nivel inventivo. Por tales motivos la solicitud de patente no cumple con los requisitos establecidos en los artículos 1,2 y 6 de la Ley 6867.

Por todo lo anterior coincide este Tribunal con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, siendo aceptada la tesis en cuanto a la falta de claridad, suficiencia, novedad, de conformidad con los requisitos que establece el artículo 1, 2 y 6 de la Ley de Patentes, que se basa en lo dictaminado por el perito, el cual indica “ *La solicitud no cumple con el requisito de claridad por cuanto la reivindicación 1 además de incluir el término sal de pantoprazol o un hidrato del mismo lo cual no se considera invención, pretende ampliar la protección con respecto al anterior juego de reivindicaciones. Asimismo, la reivindicación 2 donde se menciona la sal de pantoprazol es seleccionada de pantoprazol sódico y pantoprazol magnesio sin dejar claro cuál es el que realmente será de utilidad para el compuesto. No cumple con el requisito de suficiencia, ya que la descripción no tiene la suficiencia necesaria para cumple con el requisito*

*de suficiencia, ya que la descripción no tiene la suficiencia necesaria para determinar el porqué del cambio realizado en el tamaño promedio que se modificó en la reivindicación 1 del nuevo juego de reivindicaciones. Además tampoco tiene la suficiencia para describir porque esta solicitud es superior a la patente WO96/01624 O 1 US6159499. No cumple con el requisito **novedad** a pesar del nuevo juego de reivindicaciones presentado ya que sigue queriendo patentar una sal o hidrato del pantoprazol ya conocido en el estado del arte previo. El objetivo principal por el cual **no cumple con nivel inventivo** es porque se pretende patentar algo que no es considerado invención y todas las nuevas reivindicaciones presentadas son dependientes directa o indirectamente de las reivindicaciones que mencionan la sal o hidrato de pantoprazol.”. (La negrita es del texto no es del original)*

Ante tales conclusiones, lleva razón el *a quo* en el dictado de la resolución final, denegando la inscripción de la patente de invención solicitada. No encuentra este Tribunal motivos para resolver en forma contraria a la decisión del Registro de la Propiedad Industrial, en vista de que los criterios técnicos, debidamente fundamentados, emitidos por el Doctor Oscar Mata Avila Guzmán, visibles de folios 333 al 338 y del 362 al 371, hacen imposible que la invención propuesta pueda ser concedida.

Conforme a lo anteriormente expuesto no lleva razón el recurrente en cuanto a los alegatos formulados, hizo bien el Registro de la Propiedad Industrial en declarar con lugar la oposición presentada por **ASIFAN**, tomando como fundamento el Informe Técnico Preliminar y el Concluyente rendidos por el perito en la materia, los cuales dejan debidamente demostrado que la patente de invención denominada “**FORMULACIONES DE MÚLTIPLES PARTÍCULAS DE PANTOPRAZOL**”, no cumple con los requisitos de patentabilidad, claridad, suficiencia, novedad que establece la Ley, constituyéndose todos estos exámenes periciales como la prueba esencial que este Organismo de Alzada debe valorar, razón por la cual, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el representante de la empresa **WYETH**.

**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 número 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en La Gaceta de fecha 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 el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, representando a la empresa **WYETH** en contra de la resolución final dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las diez horas con cincuenta y un minutos del treinta de abril de dos mil doce, la que en este acto se confirma, debiendo denegarse la Patente de Invención denominada “**FORMULACIONES DE MÚLTIPLES PARTÍCULAS DE PANTOPRAZOL**”. 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**

### NOVEDAD DE LA INVENCION

UP: INVENCION NOVEDOSA

TG: INVENCION

TNR: 00.38.04

### NIVEL INVENTIVO

TG: INVENCION

TNR: 00.38.05