

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0511-TRA-PI

Oposición a inscripción de patente “DERIVADOS BICICLICOS [3.1.0] COMO INHIBIDORES DEL TRANSPORTADOR DE GLICINA”

**ASOCIACION DE LA INDUSTRIA FARMACEUTICA NACIONAL (ASIFAN),
apelante**

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 8333-2)

Patentes, Dibujos y Modelos

VOTO N° 324-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las catorce horas del trece de marzo de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Lineth Magaly Fallas Cordero**, mayor, casada una vez, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno- mil siete- dos seis ocho, en su condición de apoderada general de la **ASOCIACION DE LA INDUSTRIA FARMACEUTICA NACIONAL**, que en adelante se abreviara como **ASIFAN**, titular de la cédula de persona jurídica número tres-cero cero dos- cero cuarenta y cinco mil ochocientos doce, en contra de la resolución final dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las nueve horas, veinticinco minutos del trece de abril de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el seis de abril del dos mil seis, el Licenciado Luis Diego Castro Chavarría, titular de la cédula de identidad número uno- seiscientos sesenta y nueve- doscientos veintiocho, representando a la empresa **PFIZER PRODUCTS INC.**, solicita se continúe 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/US2004/034083, titulada **“DERIVADOS BICICLICOS [3.1.0] COMO INHIBIDORES DEL TRANSPORTADOR DE GLICINA”**

SEGUNDO. Que una vez publicados los edictos correspondientes, el Licenciado Alvaro Camacho Mejía, mayor, casado, abogado, vecino de San José, representando a **ASIFAN**, planteó en tiempo y forma su oposición al otorgamiento de la patente solicitada de conformidad con el artículo 12 de la Ley 6867.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las nueve horas, veinticinco minutos del trece de abril de dos mil once, dispuso: **“POR TANTO/ (...) se resuelve: I. Declarar parcialmente con lugar la oposición presentada por la Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional (ASIFAN). II. Aceptar las reivindicaciones de la 1 a la 12 propuestas por el solicitante en escrito presentado el dieciséis de marzo de dos mil once. III. Se concede a la compañía PFIZER PRODUCTS INC., la Patente de Invención denominada “DERIVADOS BICICLICOS [3.1.0] COMO INHIBIDORES DEL TRANSPORTADOR DE GLICINA” la cual estará vigente y efectiva hasta el día catorce de octubre del dos mil veintitrés concesión número DOS MIL OCHOCIENTOS TRES.”** (La negrita es del texto original)

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, en fecha 8 de junio de 2011, la Licenciada Fallas Cordero, en representación de **ASIFAN**, apeló la resolución antes referida.

QUINTO. Que la empresa solicitante **PFIZER PRODUCTS INC.**, mediante escrito presentado ante este Tribunal en fecha 28 de Julio del 2011, se refiere a la apelación presentada por **ASIFAN**, indicando que este no es parte en el proceso y que el Registro de la Propiedad Industrial no debió admitirle la apelación por lo que este acto es nulo.

SEXTO. 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 Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. . Este Tribunal hace suyos los hechos probados establecidos en la resolución apelada, agregando que el hecho probado consignado en el inciso a) consta a folios 392 al 419 y del 448 al 451.

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. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA. ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial con base en el informe técnico y de conformidad con el artículo 15 incisos 2) y 3) de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos, Modelos Industriales y Modelos de Utilidad; N°6867 de 25 de abril de 1983 y su Reglamento 15222-MIEM-J, de doce de diciembre del mismo año, concluyó que es procedente conceder la inscripción solicitada, aceptándose las reivindicaciones de la 1 a la 12 propuestas por el solicitante, por cumplir con los requisitos de patentabilidad establecidos en el artículo 2 inciso 1) del cuerpo legal en mención, sean novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

Por su parte la representación de la empresa recurrente cita el artículo 2 que se refiere a Invenciones patentables de la Ley 6867, Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, (en adelante Ley de Patentes) y hace alusión a que la patentabilidad de un objeto de invención está sujeta a tres requisitos y el incumplimiento de

uno de esos requisitos elimina completamente la posibilidad de que se pueda hacer patentar la invención, por lo que la solicitud de la patente **“DERIVADOS BICICLICOS [3.1.0] COMO INHIBIDORES DEL TRANSPORTADOR DE GLICINA”** no se debió otorgar y se debe revocar por incumplir uno de los requisitos básicos e ineludibles de patentabilidad a saber ALTURA INVENTIVA, que presenta aspectos no patentables , según los criterios dados según el artículo 1 de la Ley 6867.

Previo a analizar los agravios planteados por la parte apelante considera este Tribunal conveniente referirse a la objeción planteada por el solicitante en el resultando quinto de esta resolución, en cuanto la nulidad del acto, al admitirse el recurso de apelación. Inicialmente debemos decir que el artículo 49 de la Constitución Política de la República de Costa Rica incorpora el Principio General de Legitimación al Procedimiento Administrativo, legislación que dota al administrado titular , tanto de “derechos subjetivos que puedan resultar directamente afectados, lesionado o satisfechos por la actividad administrativa, como de “intereses legítimos” de carácter moral , científico, religioso, económico o de cualquiera otra índole , como lo establece el artículo 275 de la Ley General de la Administración Pública, que establece:

“Podrá ser parte en el procedimiento administrativo, además de la Administración, todo el que tenga interés legítimo o un derecho subjetivo que pueda resultar directamente afectado, lesionado o satisfecho, en virtud del acto Final. El interés de la parte ha de ser actual, propio y legítimo y podrá ser moral, científico, religioso, económico o de cualquiera otra índole.”

Del mismo modo el Código Procesal Contencioso Administrativo, en su Capítulo II, sobre la Legitimación en el numeral cuarto establece que :

“Cualquier interesado que haya sido afectado en sus intereses legítimos o derechos subjetivos, podrá pedir la declaratoria, el reconocimiento o el restablecimiento de una situación jurídica, con reparación patrimonial o sin ella.”

El interés legítimo es un “interés individual estrictamente vinculado a un interés público y protegido por el ordenamiento solo mediante la tutela jurídica de este último interés. Para que un administrado pueda válidamente intervenir en un proceso administrativo y constituirse como parte interesada, o para que pueda interponer cualquier recurso administrativo, es preciso que se encuentre legitimado para ello. La legitimación surge por la circunstancia de ser el sujeto particular el titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, afectados en forma efectiva o posible por relaciones jurídicas creada, modificado o extinguido por la administración pública, es entonces la titularidad de un derecho subjetivo o la posesión de un interés legítimo lo que da lugar a que las partes queden legitimadas para intervenir en el proceso o interponer un recurso administrativo. Debemos decir entonces, primero, que tiene legítimo interés quien puede resultar perjudicado a consecuencia de la actuación administrativa; segundo, el legítimo interés es una categoría diferente de mayor amplitud que la de derecho subjetivo, y donde éste se subsume; tercero, el legítimo interés de la misma forma que el derecho subjetivo y el interés simples, según el caso conceden legitimación para intervenir en un proceso administrativo.

Asimismo a efectos de esclarecer quienes pueden ser parte en el proceso, partiendo de la norma general a la específica nos encontramos el artículo 12 de la Ley de Patentes, que nos indica que cualquiera que estime que debe negarse a la concesión de la patente, porque contraviene los requisitos de fondo prescritos en esta ley, podrá interponer oposición en el plazo de tres meses, a partir de la tercera publicación de la solicitud en el Diario Oficial la Gaceta. Asimismo este derecho de oponerse a la concesión de la patente debe cumplir con las formalidades que se encuentran reguladas en el artículo 18 del Reglamento de la Ley de Patentes de Invención Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de utilidad.

La publicación del edicto en este Diario Oficial que cita el artículo 12 de la Ley de Patentes genera un avance en el *iter procesal*, para dar paso a una eventual oposición, o la efectiva inscripción de la patente o signo distintivo que corresponda, siendo de suma importancia por ser el medio reconocido legalmente por el cual se comunica al administrado de una

situación que puede afectarle, de forma tal que cualquiera que estime que debe negarse a la concesión de una patente, porque contraviene requisitos de fondo, sea que no cumple con los requisitos o está dentro de las invenciones no patentables, puede hacerlo, y de esta forma coadyuvar con la administración en el ejercicio de su función, al hacer observaciones que constituyen una eficaz ayuda para la autoridad competente, porque por este medio se ejerce el derecho de oposición de terceros que pueden verse afectados por la concesión de una patente que podría violentar derechos adquiridos o estar en contra de la normatividad vigente. Visto desde otra perspectiva al efectuarse la publicación del respectivo edicto se da la posibilidad de que se den oposiciones previas a la emisión del examen técnico dentro del procedimiento de registro de patentes de invención y modelos de utilidad costarricense, y se busca dar herramientas conceptuales al perito examinador para que éste pueda realizar de una mejor manera su trabajo, con mayores elementos técnicos que le permitan llegar a una conclusión sobre el otorgamiento que se solicita.

Debe hacerse notar que la ley no legitima exclusivamente para la presentación de oposiciones a los titulares de patentes inscritas, pudiendo oponerse competidores que actúen en el mismo sector de que solicita, esto no implica que el derecho de oposición se convierta en una especie de “acción popular” donde cualquiera que se sienta afectado de la inscripción de una patente pueda oponerse válidamente, sino que existen específicos intereses que deben ser tutelados en resguardo de los fines perseguidos por la Ley de Patentes, porque como competidor del mismo sector pertinente, sería un directo afectado de la eventual inscripción de la patente en ese sector específico del mercado; es decir, no se abre –como fue señalado antes- una acción popular para oponerse a cualquier solicitud, sino exclusivamente se trata de una acción que tiene derecho a ejercer un competidor del mismo sector pertinente, el cual sería afectado en los términos dichos, siendo necesaria la racionalidad en la acción para oponerse en estos casos, que obedece a que la legitimación procesal está restringida o limitada exclusivamente para competidores dentro de un sector pertinente, y por otra parte el requisito de buena fe o lealtad entre competidores, que es un principio del cual parte todas las relaciones mercantiles, cuya violación trae consigo diferentes tipos de sanciones.

Este aspecto de la buena fe en el actuar de los competidores, relacionados con la legitimación para oponerse dentro de los casos que en este expediente se plantean, son regulados en los artículos 21 y 22 del Código Civil, que plantean la figura del abuso del derecho, de la siguiente manera:

“Los derechos deberán ejercitarse conforme con las exigencias de la buena fe.”

Por otro lado el artículo 22 del Código Civil establece lo siguiente sobre el uso abusivo de un derecho;

“La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial de éste. Todo acto u omisión en un contrato, que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice, sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero o para la contraparte, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso.”

Concretamente sobre el abuso procesal de las partes, Parajeles Vindas nos dice lo siguiente:

“...en cuanto a las actuaciones procesales de las partes, estas deben actuar ante los órganos judiciales con respeto estricto a la legalidad y ajustando su relato fáctico a la verdad y aportando documentos no susceptibles de ser tachados de falsos ni manipulados, sin prorrogar más allá los trámites para la utilización de las diferentes posibilidades y oportunidades procesales que el ordenamiento brinda durante el proceso, evitando entorpecer la continuidad procesal...” (Lo resaltado no es del original) **PARAJELES VINDAS** (Gerardo) El abuso procesal, Editorial Investigaciones Jurídicas S.A., 2005, pág. 159

En resumen, existe legitimación a pesar de que el apelante no tiene a su favor un derecho inscrito (similar o idéntico al solicitado), sino su condición de competidor del sector pertinente; como en el presente caso lo es **ASIFAN**, lo anterior en favor del equilibrio que

debe existir en el mercado y como prevención de una eventual competencia desleal cuyos efectos reflejos afectan al consumidor; sin que lo anterior se convierta en un “recurso procesal” cuyo uso abusivo genere precisamente otro tipo de competencia desleal que produzca dilaciones innecesarias en el acceso a la protección marcaria de nuevos productos en el mercado; tal uso abusivo tendrá que ser verificado y sancionado en la sede correspondiente. Por lo que es criterio de este Tribunal que bien hizo el **a quo** en admitir el recurso de apelación presentado por **ASIFAN** no siendo este un acto nulo, al ser **ASIFAN** efectivamente parte en este caso y por ende la resolución que dicta el Registro si se encuentra ajustada a derecho debiendo notificarle y ponerlo en conocimiento de lo resuelto.

CUARTO.SOBRE LOS AGRAVIOS. Respecto a los agravios planteados por la apelante, 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 y 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, debe este Tribunal confirmar la resolución venida en alzada, por cuanto analizadas por el examinador el nuevo juego de reivindicaciones enmendadas, según la Acción Oficial **N° AC/GLMLR10/00011a**, en respuesta al informe técnico de fondo **N° GLMR10/00011** de la solicitud de patente N°8333“**DERIVADOS BICICLICOS [3.1.0] COMO INHIBIDORES DEL TRANSPORTADOR DE GLICINA**”, efectuado por el Dr. Germán L. Madrigal Redondo, manifestó que a la luz de los documentos del arte, se aprueban las reivindicaciones de la 1 a la 12, siempre que cumplan las siguientes características que sean compuestos bicíclicos [3.1.0], sean inhibidores del transportador de la glicina y actúen en el sistema Nervioso Central en las enfermedades descritas en el corpus reivindicatorio. Además se refiere a que el nivel inventivo se le reconoce por el hecho de que es necesario encontrar nuevos medicamentos mejorados que actúen a nivel central contra el receptor de glicina para tratar enfermedades tales como la esquizofrenia, aprobando de esta forma las reivindicaciones de la 1 a la 12 con las restricciones señaladas, siendo que las mismas se restringen a compuestos bicíclicos [3.1.0], que sean inhibidores del transportador de glicina y que actúen en el sistema Nervioso Central en las enfermedades descritas en el corpus reivindicatorio con base a que cumple lo que establece el artículo 1 de la Ley 6867.

Conforme a lo anterior, bien hizo la Dirección del Registro en declarar parcialmente con lugar la oposición presentada por **ASIFAN** y aceptar las reivindicaciones de la 1 a la 12 propuestas por el solicitante, esto con fundamento en la Acción Oficial que da respuesta a la contestación del informe técnico de fondo rendido por el perito en la materia, y que se constituye como la prueba esencial que este Tribunal debe valorar, se colige que la patente de invención denominada “**DERIVADOS BICICLICOS [3.1.0] COMO INHIBIDORES DEL TRANSPORTADOR DE GLICINA**”, cumple con los requisitos de patentabilidad que establece la Ley para las reivindicaciones antes indicadas, razón por la cual, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto la **ASOCIACION DE LA INDUSTRIA FARMACEUTICA NACIONAL**.

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 la Licenciada **Lineth Magaly Fallas Cordero**, representando a la **ASOCIACION DE LA INDUSTRIA FARMACEUTICA NACIONAL**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las nueve horas, veinticinco minutos del trece de abril de dos mil once, la que en este acto se confirma, debiendo concederse la Patente de Invención denominada “**DERIVADOS BICICLICOS [3.1.0] COMO INHIBIDORES DEL TRANSPORTADOR DE GLICINA**” para las reivindicaciones de la 1 a la 12 propuestas. 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:

PROCEDIMIENTOS EN MODELOS DE UTILIDAD

TG: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE PROTECCIÓN

TNR: 00.34.18