



## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-0827-TRA-PI**

**Solicitud del otorgamiento de patente tramitada por la vía del PCT para la invención de “MICROCÁPSULAS PARA LA LIBERACIÓN RETARDADA Y CONTROLADA DEL PERINDOPRIL”**

**LES LABORATOIRES SERVIER, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 7648)**

**Patentes**

### ***VOTO N° 357-2013***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas con quince minutos del doce de abril de dos mil trece.

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 **LES LABORATOIRES SERVIER**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, domiciliada en 12, place de la Défense, F-92415 Courbevoie Cedex, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las ocho horas treinta y cinco minutos del catorce de junio de dos mil doce.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha once de enero de dos mil cinco, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades indicadas y en su condición de apoderado especial de la sociedad **LES LABORATOIRES SERVIER**, presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial, basándose en la solicitud de patente de invención presentada bajo el tratado PCT, de la solicitud internacional: PCT/FR2003/001931, de fecha 24 de junio de 2003, la entrada a fase nacional de



la patente tramitada según los cánones del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes. La clasificación internacional de Patentes de la presente solicitud es **A61K 9/50, 31/40, 31/401, 38/55**, titulada **“MICROCÁPSULAS PARA LA LIBERACIÓN RETARDADA Y CONTROLADA DEL PERINDOPRIL”**.

**SEGUNDO.** Que una vez publicada la solicitud de mérito, en el Diario La República el día siete de julio de dos mil cinco, y en las ediciones del Diario Oficial La Gaceta números ciento treinta y ocho, ciento treinta y nueve y ciento cuarenta de fechas 18, 19 y 20 de julio de 2005, siendo, que dentro del plazo para oír oposiciones, no hubo oposiciones.

**TERCERO.** Mediante el Informe Técnico de Fondo No. GLMR 11/00032 de la patente petitionada, el 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 en base del Artículo 13, Inciso 5 de la Ley 6867. En conformidad con el análisis detallado en los anteriores apartados, se rechaza la protección para materia de las reivindicaciones de la 1 a la 12 y de la 14 a la 16, porque no cumple las características de patentabilidad del artículo 2 de la Ley 686, además se rechaza la protección para materia de la reivindicación 13, porque no cumple las características de patentabilidad del artículo 2 de la Ley 6867, por no cumplir las características del artículo 6 de la Ley 6867, y ser considerado un método de tratamiento según el artículo 1 de la Ley 6867...*”

**CUARTO:** El Informe en mención, fue notificado por el Registro a la empresa solicitante, mediante la resolución de las doce horas, cincuenta y cinco minutos del veintiuno de marzo de dos mil doce, concediéndole a la empresa **LES LABORATOIRES SERVIER**, 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 04 de mayo de 2012, argumenta su posición respecto al peritaje emitido por el Dr. German Madrigal Redondo.



**QUINTO.** Como consecuencia del **Informe Técnico de Fondo, N° GLMR 11/00032**, emitido por el Perito Dr. German Madrigal Redondo, referente a la solicitud de patente de invención **“MICROCÁPSULAS PARA LA LIBERACIÓN RETARDADA Y CONTROLADA DEL PERINDOPRIL”** el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las ocho horas treinta y cinco minutos del catorce de junio de dos mil doce, señaló lo siguiente: *“(...) POR TANTO: Denegar la solicitud de Patente de Invención denominada “MICROCÁPSULAS PARA LA LIBERACIÓN RETARDADA Y CONTROLADA DEL PERINDOPRIL”. (...)” NOTIFÍQUESE.*”

**SEXTO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el treinta y uno de julio de dos mil doce, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa solicitante, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada 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 la Juez Ortiz Mora, 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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** Basándose en el dictamen pericial emitido por el Doctor German Madrigal Redondo y conforme 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 recurrente, en su escrito de apelación señala, que la solicitud es claramente patentable, posee nivel inventivo y aplicabilidad industrial, que esas concesiones dejan en claro la unidad de la invención, claridad y suficiencia que han reconocido los examinadores de la Oficina de Propiedad Intelectual

**TERCERO. SOBRE EL 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 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**).



**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 de rito, en los que existe invención, pero respecto de los cuales, motivos de política legislativa llevan a negar el patentamiento.

Del análisis del expediente, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante oficio N° PI-RPI-229-11 de fecha 22 de setiembre del 2011 (folio 109), remitió copia del expediente de la patente en concreto al Dr. German Madrigal Redondo, a efecto de que realizara el estudio de fondo correspondiente, lo que fue devuelto por el perito asignado, según dictamen de folios 111 a 134, en el cual conforme al artículo 13 de la Ley de Patentes y artículo 19 del reglamento a la Ley citada, indicó en lo conducente y en cuanto a la Novedad:

*“(...) Ante esto se puede afirmar que DI afecta la novedad de la presente solicitud por tanto la misma no es patentable bajo la legislación vigente ya que no cumple con lo que establece el artículo 1 de la Ley 6867 (...) 10.Resolución (...) Por tanto a la luz del análisis anterior se concluye en base del Artículo 13, Inciso 5 de la Ley 6867. En conformidad con el análisis detallado en los anteriores apartados, se rechaza la protección para materia de las reivindicaciones de la 1 a la 12 y de la 14 a la 16, porque no cumple las características de patentabilidad del artículo 2 de la Ley 686, además se rechaza la protección para materia de la reivindicación 13, porque no cumple las características de patentabilidad del artículo 2 de la Ley 6867, por no cumplir las características del artículo 6 de la Ley 6867, y ser considerado un método de tratamiento según el artículo 1 de la Ley 6867...”*

De dicho dictamen pericial, se concedió el plazo de un mes a la parte solicitante a partir del 09 de abril de 2012, para que se manifestara al respecto. De esta forma procedió a pronunciarse, en



el plazo establecido respecto del análisis efectuado por el examinador. Dicha parte concluye que la invención del caso si tiene novedad y nivel inventivo, señala que la composición farmacéutica revelada en la solicitud WO 98/56355 comprende tres componentes y que la materia a patentar es inventiva y aporta una lista de todos los países en los cuales la solicitud ha sido otorgada por las Oficinas de Patentes.

De lo expuesto considera este Tribunal que bien hizo el Registro en denegar la solicitud de patente presentada, pues con fundamento en el **Informe Técnico de Fondo, N° GLM R 11 / 00032**, rendido por el perito en la materia, se colige que la patente de invención **“MICROCÁPSULAS PARA LA LIBERACIÓN RETARDADA Y CONTROLADA DEL PERINDOPRIL”**, presentada por la empresa **LES LABORATOIRES SERVIER** no cumplió con los requisitos de patentabilidad que establece el artículo 2 de la Ley de Patentes. Tal como se indicó supra el informe técnico resulta fundamental y determinante para que este órgano decisor dicte una resolución acertada y conforme al Ordenamiento Jurídico. El perito es el técnico en la materia que le otorga al operador jurídico, los insumos necesarios para admitir o rechazar una solicitud de patente de invención

En razón de lo expuesto, considera este Tribunal que no lleva razón la representación de la sociedad solicitante y apelante, en cuanto a que el pliego de reivindicaciones se ajustó a los requisitos de patentabilidad, ello, por cuanto la resolución recurrida está cimentada en el peritaje realizado por un especialistas en la materia, todo conforme con lo que dispone el artículo 13 inciso 2) de la citada 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 **LES LABORATOIRES SERVIER**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las ocho horas treinta y cinco minutos del catorce de junio de dos mil doce, 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 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 **LES LABORATOIRES SERVIER**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las ocho horas treinta y cinco minutos del catorce de junio de dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegando la solicitud de inscripción de patente de invención **“MICROCÁPSULAS PARA LA LIBERACIÓN RETARDADA Y CONTROLADA DEL PERINDOPRIL”**. 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***

**Inscripción de la Patente de Invención**

**TG. Patente de invención**

**TNR. 00.39.55**