



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2015-0682-TRA-PI**

**Oposición a inscripción de la patente de invención denominada “*COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE CONTIENE UN ANTAGONISTA DEL CANAL DE CALCIO DE TIPO DIHIDROPIRIDINA Y MÉTODO PARA LA PREPARACIÓN DE LA MISMA*”**

**PHARMATHEN, S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 11285)**

**Patentes, Dibujos y Modelos**

## ***VOTO N° 572-2016***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con treinta y cinco minutos del veintiuno de julio de dos mil dieciséis.***

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el **licenciado Jorge Tristán Trelles**, mayor, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-392-470, en representación de **PHARMATHEN, S.A.**, sociedad domiciliada en Grecia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las 8:00 horas del 13 de mayo de 2015.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que en fecha 19 de marzo de 2010, el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en la representación indicada solicitó el registro como Patente de la Invención denominada “***COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE CONTIENE UN ANTAGONISTA DEL CANAL DE CALCIO DE TIPO DIHIDROPIRIDINA Y MÉTODO PARA LA PREPARACIÓN DE LA MISMA***” cuyos inventores son: KARAVAS, EVANGELOS;



KOUTRIS, EFTHIMIOS; KOUTRE, IOANNA y STATHAKI, ELENI; todos ciudadanos griegos. Solicitud que, de conformidad con la memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños depositados le corresponde la Clasificación Internacional de Patentes de Invención **A61K 9/20, A61K 31/4422**.

**SEGUNDO.** Que los avisos respectivos fueron publicados en el diario oficial La Gaceta los días 27 a 29 de abril de 2010 y mediante oficio presentado el 29 de julio de ese mismo año presentó su oposición la **ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA NACIONAL (ASIFAN)**, representada por **Lineth Magaly Fallas Cordero**.

**TERCERO.** El **Informe Técnico Preliminar primera fase** fue emitido por el **Dr. Oscar Mata Ávila** el 23 de octubre de 2014. El **Informe Técnico Preliminar segunda fase** se emitió el 18 de febrero de 2015, del cual se dio audiencia a la solicitante mediante resolución de las 13:03 horas del 19 de febrero de 2015, para que se manifestara al respecto.

**CUARTO.** El 23 de marzo de 2015 la empresa solicitante contestó la audiencia conferida refiriéndose al peritaje y el 8 de mayo de 2015 se emitió el **Informe Técnico Concluyente**, en el que se rechaza la protección a la invención solicitada, por considerar el perito que no se cumplen los requisitos de patentabilidad establecidos en el artículo 1° de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad (No 6867), en concordancia con los artículos 4, 7 y 19 de su Reglamento.

**QUINTO.** El Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, resolvió este asunto mediante resolución dictada a las 8:00 horas del 13 de mayo de 2015 y dispuso en lo conducente: “...**POR TANTO** Con sujeción a lo dispuesto en Ley de Patentes (...); se resuelve: **I. Denegar la solicitud de patente de invención denominada COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE CONTIENE UN ANTAGONISTA DEL CANAL DE CALCIO DE TIPO DIHIDROPIRIDINA Y MÉTODO PARA LA PREPARACIÓN DE LA MISMA. II.- Declarar parcialmente con lugar la oposición presentada por la “ASOCIACION DE LA**



**INDUSTRIA FARMACÉUTICA NACIONAL (ASIFAN)”. III. Ordenar el archivo del expediente respectivo. (...) NOTIFÍQUESE...”**

**SEXTO.** Inconforme con lo resuelto y sin expresar agravios, el licenciado **Tristán Trelles** recurrió la resolución indicada, en razón de lo cual conoce este Tribunal de Alzada.

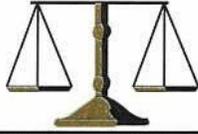
**SETIMO.** A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del 12 de julio al 1° de setiembre del 2015.

*Redacta el juez Vargas Jiménez, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por la forma en que se resuelve este asunto, no encuentra este Tribunal hechos con tal carácter que resulten de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA Y LA FALTA DE AGRAVIOS DEL RECORRENTE.** El Registro de la Propiedad Industrial denegó la inscripción solicitada por la empresa PHARMATHEN, S.A. basándose en el dictamen pericial de fondo, emitido por el Dr. Oscar Mata Ávila, en el que se indica: “...Aun con el nuevo juego de 5 reivindicaciones continúa siendo obvio para un técnico en la materia, los resultados de mezclar productos conocidos como la Lercanipidina o una sal farmacéuticamente aceptable de la misma, dióxido de silicio coloidal y una cantidad de PVP...” (folio 115) y en este sentido recomienda rechazar la concesión porque la solicitud no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 1° de la Ley de Patentes, así como los ordinales 4, 7 y 19 de su Reglamento.



Resulta preciso indicar que la representación de la compañía **PHARMATHEN, S.A.**, a pesar de que recurrió la resolución final mediante escrito presentado el 29 de junio de 2015, no expresó agravios ni dentro de la interposición de ese recurso, ni una vez conferida la audiencia de quince días por este Tribunal.

En vista de 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 los razonamientos que se utilizan para convencer a este Órgano de alzada, de que la resolución del Registro de la Propiedad Industrial 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 Registro.

Por su parte, la empresa opositora se presenta a atender la audiencia conferida por esta sede, y siendo que se confirma por parte de este Tribunal la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, y en atención a lo dicho por el perito experto en el Informe Técnico Concluyente, se acogen los argumentos de la Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional (ASIFAN), en calidad de opositora, con respecto a que el juego reivindicatorio de la solicitud intenta dar protección a una yuxtaposición o mezcla de productos conocidos, además de no tener la claridad requerida.

De este modo, con ocasión de que la parte apelante no formuló agravios, luego de verificar el debido proceso y de realizar un control de la legalidad del contenido de lo resuelto por el Registro, como garantía de no ser violentados bienes jurídicos de terceros que deban ser tutelados en esta instancia; resulta viable declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el **licenciado Jorge Tristán Trelles** en representación de la empresa **PHARMATHEN, S.A.**, y, en consecuencia, se confirma la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las 8:00 horas del 13 de mayo de 2015.



**TERCERO. SOBRE EL 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 el **licenciado Jorge Tristán Trelles**, en representación de **PHARMATHEN, S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las 8:00 horas del 13 de mayo de 2015, la que en este acto se confirma denegando la solicitud de patente de invención denominada **“COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE CONTIENE UN ANTAGONISTA DEL CANAL DE CALCIO DE TIPO DIHIDROPIRIDINA Y MÉTODO PARA LA PREPARACIÓN DE LA MISMA”**. 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*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Carlos José Vargas Jiménez*

*Guadalupe Ortiz Mora*