



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0315-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la patente de invención vía PCT, tramitada en el Registro de la Propiedad Industrial bajo el Expediente No. 9993, denominada “FORMULACIÓN DE SUSPENSIÓN DE FEXOFENADINA”

SANOFI-AVENTIS U.S. LLC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 9993)

Patentes

VOTO N° 604-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las diez horas con cincuenta y cinco minutos del veinticinco de junio del dos mil quince.

Conoce este Tribunal el 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 **SANOFI-AVENTIS U.S. LLC.**, domiciliada en 300 Somerset Corporate Boulevard, Bridgewater, New Jersey, Estados Unidos de América, en contra de la resolución final dictada a las quince horas, tres minutos del once de marzo del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, el veinte de mayo del dos mil ocho, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, representando como gestor oficioso a la empresa **SANOFI-AVENTIS U.S. LLC.**, solicita la inscripción de la patente de invención “**FORMULACIÓN DE SUSPENSIÓN DE FEXOFENADINA**”, de la cual sus inventores son los señores:



AGEAWALA, Prafulla [US/US], 95 Eleanor Drive, Kendall Park, New Jersey 08824 (US). **CHRZAN, Kazimierz** [US/US], 206 Creekside Drive, New Hope, Pennsylvania 18938 (US). **HARIBHAKTI, Rajiv** [US/US], 90 ADDIE Drive, Churchville, Pennsylvania 18966 (US), **MERMEY, Matthew** [US/US], 14601 Mohawk Lane, Leawood, Kansas 66224 (US), **PORCELLO, Curtis, J.** [US/US], 5 Locke Court, Ewing, New Jersey 08628 (US), **Silvey, Gary Lee** [US/US], 10139 Switzer Drive, Overland Park, K66212 (US). **TRAN, Vinh** [US/US], 2752 W. 131st Terrace, Leawood, Kansas, K 66212 (US).

La solicitud mencionada está basada en la solicitud internacional número PCT/US2006-047393, depositada ante la Oficina que administra el PCT el 12 de diciembre del 2006. Dicha solicitud reclama la prioridad de la solicitud de patente de Estados Unidos de América N° 60/750, 303 presentada en su país de origen el 14 de Diciembre del 2005.

La clasificación internacional es: A61K 9/16 (2006.01) A61K 31/455 (2006.01). El sector tecnológico al que pertenece es: Necesidades Humanas, Salud, entretenimiento, Ciencia médica o veterinaria, higiene, Preparaciones para propósitos médicos, dentales o de limpieza. El número de publicación de la presente solicitud es: WO2007/070517 A2 y fue publicada el 21 de junio del 2007.

SEGUNDO. Los edictos correspondientes fueron publicados el once de setiembre del dos mil ocho, en el Diario La República, y el martes veintitrés de setiembre, miércoles veinticuatro de setiembre, y jueves veinticinco de setiembre del dos mil ocho, en el Diario Oficial La Gaceta números ciento ochenta y tres, ciento ochenta y cuatro, y ciento ochenta y cinco, concediéndose el término de tres meses para oír oposiciones, el cual transcurrió sin que se hubiese presentado oposición alguna.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, mediante resolución final de las quince horas, tres minutos del once de marzo del dos mil catorce, resolvió lo siguiente: “[...] Denegar la solicitud de Patente de Invención denominada VOTO N° 604-2015”



FORMULACIÓN DE SUSPENSIÓN DE FEXOFENADINA, y ordenar el archivo del expediente respectivo [...].”-

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención el siete de abril del dos mil catorce, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **SANOFI-AVENTIS U.S. LLC**, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las ocho horas, cuarenta minutos del ocho de abril del dos mil catorce, admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce este Tribunal.

QUINTO. 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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas deliberaciones de rigor.

Redacta la Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de interés para la resolución de este proceso, que mediante Informe Técnico Pericial No. TRAAQG15/0002, se determina que las reivindicaciones de la 1 a la 93, no tienen unidad de la invención, claridad, y suficiencia, tampoco cumple con los requisitos de novedad., nivel inventivo y aplicación industrial.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Se tiene como hecho no probado el siguiente: Que la empresa solicitante **SANOFI-AVENTIS U.S. LLC**, haya logrado establecer un resultado nuevo no obvio en el juego reivindicatorio, que permita la protección de la invención.



TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Basándose en los dictámenes periciales emitidos por el Dr. German L Madrigal Redondo, y de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, rechazó la protección para las reivindicaciones de la 1 a la 93, ya que la solicitud no cumple con los requisitos establecidos en los artículos 1, 2, 6 y 7 de la Ley de Patentes N° 6867 y los artículos 3, 4, 5, 7, 11 y 13 del Reglamento a dicha ley.

Señala, que las alegaciones que presentan en el escrito de agravios están orientadas a la protección de las reivindicaciones enmendadas, como de las actuales reivindicaciones que constan en el expediente. Las reivindicaciones enmendadas sean aquellas sobre las cuales se debe realizar el nuevo dictamen pericial, pero de no considerar el Tribunal esto factible, proceda en consecuencia a nombrar un nuevo perito para que evalúe la novedad, nivel inventivo y aplicabilidad industrial de la presente invención. Y una vez obtenido el examen pericial correspondiente, se proceda al otorgamiento de la presente solicitud conforme a la ley. Para lo cual aporta un Juego Reivindicatorio titulado “REIVINDICACIONES ENMENDADAS EN LIMPIO”.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El artículo 2 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad No. 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, nivel inventivo y aplicación 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

VOTO N° 604-2015 **Página 4**



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 decisor y competente. En tales supuestos, resulta de vital importancia que el órgano decisor 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 analizada por primera vez técnicamente las reivindicaciones de la invención presentada para el otorgamiento de la patente, el Dr. German L Madrigal Redondo, el 14 de octubre del 2014, en el Informe Técnico Preliminar emitido el 4 de octubre del 2013, en lo que respecta al **Objeto de la Invención**, indicó que la invención es una composición farmacéutica en suspensión que contiene fexofenadina clorhidrato, un amortiguador, un agente suspensor, y otros excipientes farmacéuticamente aceptables para ser administrado por vía oral. En lo concerniente a las **Excepciones de Patentabilidad**, establece que las reivindicaciones de la 1 a la 93 se consideran como segundos usos, yuxtaposiciones, cambios de forma y dimensiones de materia del arte previo obvios para el experto medio en la materia, ya que todos los elementos descritos en la formulación del clorhidrato de fexofenadina en suspensión, ya son conocidos en el arte y cumplen la misma función descrita en el arte sin generar un efecto sinérgico inesperado, igualmente se incluyen elementos no técnicos como reivindicaciones diferentes (por ejemplo el sabor) lo cual no aporta información para ser tomada como una característica esencial, por tanto, no se pueden proteger ya que constituyen excepciones de patentabilidad.

En lo relativo a la **Unidad de la Invención** señaló que las reivindicaciones de la 1 a la 93 no poseen unidad de invención porque además de realizar una serie de combinaciones proféticas, las composiciones se reclaman de forma tan general que implican casi cualquier formulación, ya que se utilizan rangos muy amplios, por ejemplo en cuanto al pH varía del ácido al básico lo que cambia de solubilidad del principio activo, las propiedades de los excipientes, la



viscosidad y otras propiedades físicoquímicas de la formulación, lo cual impide suponer que rangos tan amplios tengan las mismas características técnicas, hechos no probados que hacen imposible garantizar el mismo hilo inventivo, por lo que el examinador recomienda al solicitante definir una sola formulación en cada reivindicación que demuestre una mejora técnica específica del arte previo y no sea un acto profético o una yuxtaposición de elementos comunes al arte previo. Además, se le recomienda utilizar rangos cerrados con una variabilidad máxima de +0.1% de porcentaje de peso para cada uno de los componentes de la formulación, y variaciones de Ph no mayores a + 0.1% grados de Ph, ya que se reclama un amortiguador y variaciones superiores no mostrarían un efecto amortiguador, igualmente al tamaño de una partícula debe tener una variación de +1 um.

Respecto a la **claridad** el examinador destacó, que la solicitud no cumple con este requisito, ya que la redacción de las reivindicaciones no es clara, existe falta de concisión y hay ambigüedad de los términos como por ejemplo “ion hibrido” el cual no es entendible y el término abierto “aproximadamente” o equivalente” que deben eliminarse, ya que es necesario especificar la fórmula cualicuantitativa exacta en porcentaje peso en peso, en donde se incluyan absolutamente todos los excipientes y activos en proporción adecuada, la forma de dosificación, el tamaño en peso de la forma de dosificación y la vía de administración. Igualmente, no es clara la descripción en cuanto a cual es la diferencia o imposibilidad técnica con el arte previo para formular las composiciones reclamadas ya que es obvio para un experto farmacéutico formular suspensiones, ya que no se definen los parámetros básicos como el potencial zeta del vehículo, tamaño medio de partícula, constante dieléctrica del vehículo, o viscosidad del vehículo.

En cuanto a la **suficiencia** determina que no se cumple con este requisito, dado que en la descripción de la invención no existe soporte para garantizar que todos los millones de las posibles composiciones reclamadas posean el mismo efecto, no existe evidencia del arte de que haya imposibilidad técnica por incompatibilidad de excipientes o activos que no permitan la mezcla en la misma forma farmacéutica, según se detalla en el documento D1 citado a folio.



Igualmente, no existen datos de sinergia que indique que la materia de la solicitud no sea una yuxtaposición, cambio de forma y dimensiones de materia conocida por el experto medio en la materia. No aporta el solicitante estudios comparativos completos farmacocinéticos y farmacodinámicos, o toxicológicos que demuestren las mejoras reclamadas por el solicitante y tampoco aporta información para el uso combinado de los principios activos que demuestre un efecto inesperado, ni las características técnicas de la formulación como el perfil reológico de viscosidad, el tamaño y forma de la partícula, su porosidad, su velocidad de sedimentación, el potencial zeta, la constante dieléctrica.

Respecto a la **novedad** indica, que en virtud de la generalidad y ambigüedad que presenta la invención, solo se puede realizar una revisión general de la novedad basados en los elementos como forma farmacéutica, excipientes, forma de aplicación. Se aclara al solicitante que la variación de características no esenciales no es signo de novedad, aún más si este cambio no genera un efecto técnico inesperado, sino solamente genera un cambio estético o decorativo, o una yuxtaposición obvia de elementos del arte previo. Los documentos D1, D2 y D3, afectan la novedad de las reivindicaciones de la 1 a la 93, ya que revelan todos los elementos descritos en la formulación del clorhidrato de fexofenadina en suspensión que pretende proteger la solicitud.

En lo concerniente al **nivel inventivo** el examinador German L Madrigal Redondo, determina que el experto medio conoce los elementos citados por el solicitante en la invención, como el clorhidrato de fexofenadina, los amortiguadores, los agentes suspensores y los aditivos u otros excipientes, igualmente conoce la forma de formularlos de utilizarlos, lo que hace que no exista altura inventiva para las reivindicaciones de la 1 a la 93. Igualmente están descritas de forma inespecífica y general lo que impide valorar de forma precisa una formulación en especial por lo que recomienda definir una o más formulaciones específicas que demuestren un paso inventivo al arte.



Finalmente, señala que las reivindicaciones de la 1 a la 93 no poseen **aplicación industrial**, ya que al ser una yuxtaposición de materiales conocidos del arte, sus combinaciones y mezclas de forma general y profética no cumplen la especificidad, credibilidad y la substanciabilidad de la aplicación industrial pudiendo abarcar áreas del dominio personal o íntimo del individuo.

Del criterio pericial emitido por el examinador Dr. German L Madrigal Redondo, se desprende que la invención no tiene unidad de invención, claridad, y suficiencia, y además, no cumple con los requisitos de patentabilidad, novedad, nivel inventivo, y aplicación industrial.

Así trasladado dicho informe a la empresa solicitante (Ver folio 223), esta contesta por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 3 de diciembre del 2013, por lo que allí expresado, presenta un nuevo juego de reivindicaciones enmendadas, según las recomendaciones señaladas en el Dictamen Técnico Preliminar, lo cual fue objeto de un nuevo análisis por parte del examinador Dr. Madrigal Redondo, quien dictaminó en el Informe Técnico Concluyente, lo siguiente:

“[...] Visto la contestación al informe técnico preliminar así como el nuevo juego de reivindicaciones, se indica que las reivindicaciones de la 1 a la 93 se consideran como descubrimientos, segundos usos, yuxtaposiciones, cambios de forma o **dimensiones de materia del arte previo para el experto medio en la materia**, ya que todos los elementos descritos en la formulación son conocidos en el arte y cumplen la misma función descrita en el arte previo sin generar un efecto sinérgico inesperado. Igualmente no existe impedimento técnico para que un farmacéutico formule sales y solvatos de fexofenadina u otra sal de fexofenadina aceptable por la FDA u otro ente sanitario regulatorio en suspensión; esto debido a que el farmacéutico conoce el arte de formular este tipo de formas farmacéuticas y existen otros medicamentos formulados de la misma forma, por ejemplo la loratadina o la amoxicilina; igualmente todos los componentes agregados son parte del acto técnico de la esfera de un experto medio sin obtener un efecto inesperado, además se incluyen elementos no técnico como



reivindicaciones diferentes. (por ejemplo el sabor) lo cual no aporta información para ser tomada como una característica técnica esencial” (la negrita no es del original).

De lo dictaminado por el examinador, se determina que las reivindicaciones de la 1 a la 93 no son patentables dado que los elementos que componen la formulación farmacéutica en suspensión, a saber, sales o solvato de fexofenadina, u otra sal de fexofenadina, amortiguadores, agente suspensor y otros excipientes farmacéuticamente aceptables para ser administrados por la vía oral, forman parte del “estado de la técnica” que resultan obvios para un experto medio en la materia, y por ende, no originan ningún efecto sinérgico o inesperado. De manera que el solicitante no logra demostrar que en cada reivindicación hay una mejora técnica específica del arte previo, y no sea una yuxtaposición de elementos comunes a ese arte previo.

Luego del Informe Técnico Concluyente, procede el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, al dictado de la resolución final siendo aceptada la tesis contenida en dicho informe, en el sentido que la invención sigue manteniendo la falta de unidad de invención, claridad y suficiencia, además no cumple con los requisitos de patentabilidad, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

En vista del informe técnico negativo que conllevó al rechazo de lo pedido, el apoderado de la empresa **SANOFI-AVENTIS U.S. LLC.**, mediante escrito presentado el 25 de agosto del 2014 (Ver folios 261 a 268), solicita un nuevo dictamen pericial para la evaluación del nuevo pliego de reivindicaciones correspondiente a la patente de invención solicitada. Además, requiere que en el caso que este Tribunal no acepte el envío a dictamen pericial de las reivindicaciones enmendadas, se envíe en consecuencia el Juego Reivindicatorio actual que consta bajo el expediente, siendo que se admitió y nombró a la examinadora Dra. Alejandra Quintana Guzmán.



Así, mediante el **Informe Técnico Pericial No. TRAAQG15/0002**, emitido en segunda instancia, la examinadora Quinta Guzmán, determinó del análisis que hizo de las reivindicaciones enmendadas de la 1 a la 93 presentadas por la empresa solicitante durante el proceso seguido en la Oficina de Patentes del Registro de la Propiedad Industrial, en lo que respecta a la **Unidad de la Invención**, establece que existe una única reivindicación independiente. Señalando que de acuerdo al Manual Centroamericano, al existir una única reivindicación independiente, sobre la que dependen las demás reivindicaciones, si existe unidad de la invención a priori.

La posición de la examinadora Quintana Guzmán, en cuanto a la **unidad de la invención**, como puede precisarse, argumenta, que resulta diferente respecto a lo indicado por el Dr. German L. Madrigal, en el Dictamen Pericial Preliminar y el Dictamen Pericial Concluyente, en el sentido, que en éstos dictámenes deja claro que:

“[...] las reivindicaciones de la 1 a la 93 no poseen unidad de la invención, porque a pesar de realizar una serie de prohibiciones proféticas, las composiciones se reclaman de forma tan general que implican casi cualquier formulación, los rangos son muy amplios por ejemplo el pH varía del ácido al básico, pasando por el neutro sin una justificación técnica, esto afectaría la solubilidad del principio activo y de los excipientes, haciendo que cambien sus propiedades en la formulación, incluso la fórmula farmacéutica, igualmente esto varía la viscosidad y otras propiedades fisicoquímicas importantes, esta simple variación no permite garantizar que todas las propiedades fisicoquímicas de la formulación sean iguales como por ejemplo la estabilidad y la liberación, lo que existen numerosas variables a controlar en una formulación que impiden suponer que rangos tan amplios tengan las mismas características técnicas, estos hechos no probados hacen imposible garantizar el mismo hilo inventivo, el solicitante debe definir una sola formulación en cada reivindicación que demuestre una mejora técnica específica del arte previo y no sea un arte profético o una yuxtaposición de elementos comunes al arte previo.”



En lo que respecta al examen de la **claridad**, destacó que en la reivindicación 1, de la cual dependen el resto de reivindicaciones (2 a la 93), se utiliza el término “comprende” que refiere a una expresión de tipo abierto. Aduciendo que la utilización de esa expresión abierta permite la inclusión de otras características técnicas que no han sido descritas en la reivindicación. Además, resalta que en los informes técnicos preliminar y concluyente, el examinador no advierte lo relativo a dicho término, tanto en la reivindicación 1 como en el resto de las reivindicaciones que dependen de la 1 y descripción. Por lo que recomienda hacer uso del término cerrado “consiste en”. Concluye, “[...] que el juego de reivindicaciones presenta problemas de concisión, ya que presenta materia que pudo haber sido agrupada de tal forma que fuesen presentadas menor cantidad de reivindicaciones. También se determina que las reivindicaciones de la 1 a la 93 no cumplen con la claridad necesaria para ser protegidas.”

De acuerdo al análisis de claridad llevado a cabo por la Dra. Quintana Guzmán, podríamos decir, que a pesar, que en el Dictamen Técnico Preliminar y Dictamen Técnico concluyente, el examinador Dr. Madrigal Redondo no advierte al solicitante del uso del término “comprende”, el cual se trata de una frase “abierta”, a efecto, de que en lugar de esa expresión utilice la alocución “consiste en” que es “cerrada”, esto con el afán de evitar incluir cualquier otro elemento o característica del producto.

En cuanto a la **suficiencia** la examinadora establece que en la descripción se presenta la bioequivalencia entre la forma de suspensión y de comprimido, pero no existe información que evidencia que la variación de forma de fexofenadina, genere un resultado no obvio para un técnico en la materia. Si son equivalentes no hay resultado no obvio ya que están dando el mismo efecto farmacológico tanto la suspensión como la tableta. En razón de ello, determina la examinadora, que lo expresado por el Dr. Madrigal Redondo, en cuanto a la **suficiencia** en los informes técnicos preliminar y concluyente está correcto. Si observamos lo analizado por el Dr. Madrigal, en los informes mencionados, éste concluyó que:



“No existe suficiente información para el uso combinado de los principios activos que demuestre un efecto inesperado. No aporta características técnicas de la formulación como perfil reológico, la viscosidad, el tamaño y forma media de partícula, su porosidad, su velocidad de sedimentación, el potencial zeta, la constante dieléctrica. La biodisponibilidad es parte de toda formulación farmacéutica, no existe evidencia de cambio de clasificación biofarmacéutica, igualmente la estabilidad es parte inherente de la naturaleza de una forma farmacéutica, por tanto no puede aducirse estas acciones como efectos diferenciadores cuando ya están involucrados en el concepto de formulación, el rango amplio de pH no permite comprender cual efecto sobre la solubilidad y la concentración de la suspensión modifica o cambia la disponibilidad del producto o su estabilidad.”

Visto el criterio de la Dra. Quinta Guzmán y la del Dr. Madrigal Redondo, en lo relativo a la suficiencia, se desprende que éstos llegan a un mismo punto, que de la materia objeto de la invención no se da una mejora significativa no obvia respecto del estado de la técnica. Tal y como lo señala la examinadora Quintana Guzmán, “no existe información que evidencia que la variación de forma de fexofenadina, genere un resultado no obvio para un técnico en la materia.”

La examinadora en cuanto a las excepciones de patentabilidad, establece que la solicitud se considera como no invención por el artículo 1 ya que la misma se refiere a una nueva forma de fexofenadina.

En cuanto a los requisitos de **novedad** y **nivel inventivo**, establece que los mismos se analizan de forma parcial en virtud de los problemas de claridad, suficiencia o soporte que presentan las reivindicaciones. Al respecto señala, “[...] la legislación costarricense, en su artículo 1, no permite la protección de una forma diferente de un producto ya conocido al menos que la nueva forma genere un resultado técnico no obvio. En este caso se considera que la descripción presenta que la nueva forma de suspensión es equivalente en acción a las otras



formas ya conocidas de este producto [...]. Se determina que el análisis de novedad y nivel inventivo del Dr. Madrigal es correcto. El solicitante no presenta en la descripción ningún argumento técnico que evidencie que la suspensión genere un resultado no obvio diferente al uso que se le ha estado dando al principio activo [...].”

Partiendo de lo indicado, tenemos que los examinadores la Dra. Quintana Guzmán y el Dr. Redondo Madrigal, concluyen que la invención no cumple con el requisito de novedad y nivel inventivo, dado que la materia de las reivindicaciones a proteger resulta igual a otra respecto de los elementos o características que la conforman. Por lo que las nuevas fórmulas de fexofenadina, sus sales, amortiguadores, agente suspensor o excipientes, no constituyen características técnicas esenciales o un resultado no obvio para un experto en la materia.

En lo relativo a la **aplicación industrial**, establece que la materia de las reivindicaciones se considera como no invención.

De lo expuesto, tenemos que la examinadora Dra. Alejandra Quintana Guzmán, mediante el Informe Técnico Pericial No. TRAAAQG15/0002, concluye que:

“[...] el rechazo se basa en ambos análisis en el artículo 1 y la consideración de la materia como no invención.

Es importante establecer que el artículo 1 que no considera invención a las formas nuevas de los productos existentes, salvo que dicha forma genere un resultado no obvio. El solicitante no ha logrado evidenciar este hecho necesario para que la materia de su juego reivindicatorio sea considerada como invención. [...].”

En razón de las consideraciones expuestas, no resulta procedente otorgarle la protección a la invención solicitada **“FORMULACIÓN DE SUSPENSIÓN DE FEXOFENADINA”**, la categoría de patente. Por lo que considera este Tribunal que la resolución venida en alzada debe confirmarse.



Respecto al juego de reivindicaciones enmendadas, presentada por la representación de la empresa solicitante de la patente de invención **“FORMULACIÓN DE SUSPENSIÓN DE FEXOFENADINA”**, cabe señalar, que la examinadora Dra. Alejandra Quintana Guzmán, fue enfática al señalar que: “[...] en esta etapa procesal no es factible la revisión de un nuevo juego enmendado de reivindicaciones. El tiempo para presentar enmiendas ya ha finalizado y la Ley 6867 no estipula una segunda enmienda para análisis pericial [...] el objeto de este nuevo análisis en el Tribunal Registral Administrativo, es específicamente orientado a la revisión de los procesos ejecutados por el examinador original y la oficina de patentes para evaluar si existió o no un error en el proceso que le causa daños al solicitante.” Siendo que en la revisión llevada a cabo por la experta en la materia Dra. Quintana Guzmán, determinó “[...] que no existió daño al solicitante debido a la examinación del Dr. Madrigal.”

De lo expuesto considera este Tribunal que bien hizo el Registro de la Propiedad Industrial en denegar la solicitud de la patente de invención **FORMULACIÓN DE SUSPENSIÓN DE FEXOFENADINA**”, por lo que resulta procedente declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **SANOFI-AVENTIS U.S. LLC.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, tres minutos del once de marzo del dos mil catorce, la que en este acto debe **confirmarse**.

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 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, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **SANOFI-AVENTIS U.S. LLC.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, tres minutos del once de marzo del dos mil catorce, la que en este acto se **confirma**. 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Inscripción de la Patente de Invención

TG. Patente de invención

TNR. 00.39.55