



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0282-TRA-PI

Solicitud de patente de invención vía PCT “COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE COMPRENDEN INHIBIDORES DE LA HMG COA REDUCTASA”

ASTRAZENECA AB, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 6687)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO 749-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con treinta y cinco minutos del seis de julio de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, 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 **ASTRAZENECA AB**, domiciliada en S-151, 85 Sodertalje, Suecia, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las siete horas con treinta minutos del diez de noviembre del dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 26 de junio de 2002, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en el carácter dicho, solicita la entrada en fase nacional de la patente tramitada según los cánones del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes bajo el número PCT/GB00/03017, titulada **“COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE COMPRENDEN INHIBIDORAS DE LA HMG COA REDUCTASA”**.



SEGUNDO. Que una vez publicada la solicitud de mérito por el gestionante, no se presentaron oposiciones, por lo que a través del Informe Técnico No. EMV08/0003, el perito designado al efecto, se pronunció sobre el fondo, y mediante escrito presentado el día 24 de junio de 2008, la solicitante hace sus manifestaciones respecto al informe pericial y habiendo el perito rendido las valoraciones pertinentes a tales manifestaciones, el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las siete horas con treinta minutos del diez de noviembre de dos mil ocho, dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “...*POR TANTO Con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Patentes... se resuelve: Denegar la solicitud de Patente de Invención denominada “**COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE COMPRENDEN INHIBIDORAS DE LA HMG COA REDUCTASA**”. (...) NOTIFÍQUESE.*”

TERCERO. Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de diciembre de 2008, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, como apoderado especial de la empresa **ASTRAZENECA AB**, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada, no habiendo expuesto agravios al momento de esa impugnación, haciéndolo ante este Tribunal, una vez conferida la audiencia de ley, mediante resolución de las once horas con cuarenta y cinco minutos del cinco de mayo de dos mil nueve.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA. ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. Basándose en los dictámenes periciales emitidos por el Dr. Esteban Moya Villalobos, el Registro de la Propiedad Industrial concluye que la invención no reúne los requisitos para la obtención de una patente, por carecer ésta de nivel inventivo. Apelada que fue dicha resolución, ante la audiencia conferida por esta sede, el recurrente manifiesta que las reivindicaciones de la invención presentada sí cumplen con el requisito de patentabilidad echado de menos por el examinador y el Registro, exponiendo sus alegatos al respecto.

TERCERO. 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 incisos 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.

En el presente caso, y analizadas por primera vez técnicamente las reivindicaciones de la invención presentada para otorgamiento de patente, se concluyó que éstas carecían de nivel inventivo, así como las reivindicaciones 18 a 20 ser materia exceptuable de patentabilidad en la legislación vigente, a saber, el artículo 1 de la Ley de Patentes. Así, trasladado dicho informe a la empresa solicitante, ésta contesta por escrito presentado ante el Registro de la



Propiedad Industrial en fecha 24 de junio de 2008, por lo que lo allí expresado fue objeto de un nuevo análisis por parte del examinador técnico, luego de lo cual procede el Registro al dictado de la resolución final, siendo aceptada la tesis en cuanto a la falta de nivel inventivo, de conformidad con los requisitos que establece el artículo 2 de la Ley de Patentes, resaltando este Tribunal que los criterios técnicos debidamente fundamentados emitidos por el Dr. Esteban Moya Villalobos, visibles de folios 107 a 125 y del 156 al 159, hacen imposible que la invención propuesta pueda ser concedida por parte del Registro de la Propiedad Industrial, de conformidad con los artículos 1, 2, 13 y 15 de la Ley de Patentes.

CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a lo anterior, bien hizo la Dirección del Registro en denegar la solicitud de patente presentada, pues con fundamento en los informes técnicos rendidos 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 **“COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE COMPRENDEN INHIBIDORES DE LA HMG COA REDUCTASA”**, no cumple con el requisito de patentabilidad de nivel inventivo que establece la Ley, razón por la cual, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en representación de la empresa ASTRAZENECA AB, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las siete horas con treinta minutos del diez de noviembre de dos mil ocho, resolución que en este acto se confirma.

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 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en representación de la empresa ASTRAZENECA AB, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las siete horas con treinta minutos del diez de noviembre de dos mil ocho, resolución 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.-**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

NOVEDAD DE LA INVENCION

UP: INVENCION NOVEDOSA

TG: INVENCION

TNR: 00.38.04

NIVEL INVENTIVO

TG: INVENCION

TNR: 00.38.05