



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0279-TRA-PI

**Oposición a solicitud de patente de invención vía PCT denominada “NUEVO
MEDICAMENTO CONTRACEPTIVO Y SU MODO DE PREPARACIÓN”**

LABORATOIRE THERAMEX, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 6627)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO 837-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con diez minutos del quince de noviembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-335-794, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **LABORATOIRE THERAMEX** sociedad organizada y existente bajo las leyes de Francia, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las catorce horas con veinte minutos del diez de febrero de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veinticuatro de abril de dos mil dos, la Licenciada **María Vargas Uribe**, en calidad de gestora de negocios de la empresa **LABORATOIRE THERAMEX**, 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/FR00/02952, denominada “**NUEVO MEDICAMENTO CONTRACEPTIVO Y SU MODO DE PREPARACIÓN**”.



SEGUNDO. Que una vez publicados por el gestionante los avisos correspondientes, presentó oposición el Licenciado **Álvaro Camacho Mejía**, como Apoderado generalísimo sin límite de suma de la **Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional (ASIFAN)**, mediante escrito presentado el dieciocho de julio de dos mil ocho.

TERCERO. Que mediante **Informe Técnico de Fondo No. GLMR09/00007** elaborado por el Dr. German Madrigal Redondo, perito designado al efecto por el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, se rindió el dictamen pericial correspondiente, en el que dispuso rechazar la invención por no cumplir con los requisitos básicos de patentabilidad, informe del cual se le dio audiencia al solicitante por el plazo de un mes, para que formulara sus alegaciones mediante resolución de las diez horas con cuarenta y dos minutos del veintiocho de agosto de dos mil nueve.

CUARTO. Que una vez contestada la audiencia antes dicha por el gestionante, mediante escrito presentado el día veintinueve de octubre de dos mil nueve, haciendo sus manifestaciones respecto al informe pericial y habiendo el Perito designado rendido las valoraciones pertinentes a tales manifestaciones, mediante **Acción Oficial No. AC/GMLR09/00007a**, el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las catorce horas con veinte minutos del diez de febrero de dos mil diez, dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “...**POR TANTO** Con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Patentes (...); ser resuelve: **I. Declarar con lugar la oposición presentada por la “ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA FARMACEUTICA NACIONAL (ASIFAN)”**. **II. Denegar la solicitud de Patente de Invención denominada “NUEVO MEDICAMENTO CONTRACEPTIVO Y SU MODO DE PREPARACIÓN”**. (...) **NOTIFÍQUESE.**”

QUINTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el doce de marzo de dos mil diez, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en la representación



indicada, interpuso recurso de apelación contra la resolución relacionada, y una vez conferida por parte de este Tribunal la audiencia de ley, no expuso agravios.

SEXTO. 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 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 el Juez Álvarez Ramírez, 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. SOBRE LA RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA. Basándose en los dictámenes periciales emitidos por el Dr. German Madrigal Redondo, el Registro de la Propiedad Industrial deniega la inscripción solicitada, indicando que:

*“...**TERCERO.** (...) el Dr. Madrigal indica que las reivindicaciones 1 a la 19 se interpretan como reivindicaciones de producto; pero estas a su vez presentan problemas ya que pueden ser interpretadas como reivindicaciones de segundo uso, cambios de dimensión y yuxtaposición de materia conocida, las cuales no generan un efecto inesperado o no obvio para un experto en la materia. Esto según menciona el examinador queda demostrado, ya que el uso de estradiol y sus estéres, sea solo o en combinación con el nomegestrol para la fabricación de un medicamento anticonceptivo, resulta conocido para el experto; debido a que las dosis eficaces y seguras ya son conocidas en el margen terapéutico que reclama el solicitante; así como también, los ingredientes que se utilizan para elaborar las formas farmacéuticas son conocidas y cumplen la misma función que en el Estado de la Técnica; lo cual*



hace que se incumpla con lo establecido en el artículo 1 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad. (Folio 143)

*Así mismo, establece el examinador que la solicitud **no posee Unidad de Invención**, debido a que existen al menos tres invenciones, dentro de lo que se busca reivindicar. (...) existe **problemas con la Claridad** de la solicitud, ya que no se reivindica una formulación contraceptiva claramente definida como tal, al no presentar información de forma clara para respaldar un conjunto de características técnicas comunes. (Folio 146)*

*Respecto al requisito de **Novedad** menciona el examinador que el documento D1 en el ejemplo 1 y en la reivindicación 1, contienen y explican una formulación de estradiol y acetato de nomegestrol en combinación con varios excipientes farmacéuticos como diluyentes, aglutinantes y otros, afectando esto las reivindicaciones de la 1 a la 19. (...); lo cual incumple lo establecido en el artículo 2 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad. (Folio 154).*

*(...) respecto al **Nivel Inventivo**, que este se ve afectado por los documentos D1, D4 y D6, ya que el combinar D6 con D1, se demuestra la mezcla de acetato de nomegestrol y estéres de estradiol en un formulación farmacéutica contraceptiva o de reemplazo hormonal (...)*

*En relación al requisito de **Aplicación Industrial**, indica el Dr. Madrigal que las reivindicaciones al no ser claras, no pueden ser específicas, ya que no se refieren a una formulación, compuesto o grupo de compuestos claramente definidos en sus características técnicas; y esto hace que no sean creíbles los efectos que se mencionan en las reivindicaciones de la 1 a la 19. (Folio 156)...” (agregado el énfasis)*

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 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 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, analizadas técnicamente las reivindicaciones de la invención presentada para otorgamiento de patente, se concluyó que éstas carecían de unidad de invención, claridad, novedad, nivel inventivo y de aplicación industrial, y además que algunas de dichas reivindicaciones constituyen materia no patentable, toda vez que, que respecto a este último aspecto, según la **Acción Oficial No. AC/GLMR09/0007a**, emitido por el Dr. Madrigal Redondo, se dictamina:

“...En Costa Rica se establecen únicamente como protegibles las reivindicaciones de producto y procedimiento de fabricación, por lo que las reivindicaciones de uso no son una categoría de protección según lo establece el artículo 1 de la Ley 6867. Esto afecta a las reivindicaciones de la 1 a la 13...” (Folio 177).

En razón de todo lo anterior, procede el Registro al dictado de la resolución final, denegando la inscripción de la patente de invención solicitada, en contra de la cual omite el recurrente exponer agravios; es decir, no establece los motivos de su inconformidad, dado lo cual, considera esta Autoridad de Alzada que, bien hizo el Registro de la Propiedad Industrial en denegar la inscripción solicitada, 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 **“NUEVO MEDICAMENTO CONTRACEPTIVO Y SU MODO DE PREPARACIÓN ”**, no cumple con los requisitos de patentabilidad que establece la Ley, y por ello lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

empresa **Laboratoire Theramex**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las catorce horas con veinte minutos del diez de febrero de dos mil diez, 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, 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 **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **Laboratoire Theramex**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las catorce horas con veinte minutos del diez de febrero de dos mil diez, 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

Roberto Arguedas Pérez

Luis Gustavo Álvarez Ramírez



DESCRIPTORES

NOVEDAD DE LA INVENCIÓN

UP: INVENCIÓN NOVEDOSA

TG: INVENCIÓN

TNR: 00.38.04

NIVEL INVENTIVO

TG: INVENCIÓN

TNR: 00.38.05