



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0182-TRA-PI

Solicitud de patente de invención “FORMULA FARMACÉUTICA COMPRENDIENDO MELATONINA”

NEURIM PHARMACEUTICALS (1991) LTD, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 7505)

VOTO 893-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veintiuno de noviembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Alvaro Enrique Dengo Solera**, mayor, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos cuarenta y cuatro cero treinta y cinco, en su condición de apoderado especial de la empresa **NEURIM PHARMACEUTICALS (1991) LTD**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las once horas cinco minutos del cinco de febrero de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha cuatro de octubre de dos mil cuatro, el Licenciado **Alvaro Enrique Dengo Solera**, representando a la empresa **NEURIM PHARMACEUTICALS (1991) LTD**, una sociedad limitada organizada y existente bajo las leyes de Israel, con domicilio en 8 Hanechoset Street, Tel Aviv 69710, solicita la inscripción de la patente de Invención denominada **“FORMULA FARMACÉUTICA COMPRENDIENDO MELATONINA”** solicitud que de conformidad con la memoria descriptiva reivindicaciones, resumen y diseños



depositados, le corresponde la Clasificación Internacional de Patentes de Invención A61K9/14.

SEGUNDO. Que una vez publicado el edicto de ley, dentro del plazo legal conferido al efecto presentó oposición el Licenciado Alvaro Camacho Mejía, apoderado generalísimo sin límite de suma de la **ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA NACIONAL (ASIFAN)**.

TERCERO. Mediante oficio de fecha DP-01-01-09 de fecha 08 de enero de 2008, la doctora Adriana Figueroa Figueroa, remite el informe **Técnico de Fondo No. EMV08/0011** suscrito por el perito, el doctor Esteban Moya Villalobos y conferida la audiencia por el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las catorce horas con dieciocho minutos del dieciséis de enero de dos mil nueve al solicitante, éste no se pronunció sobre el dictamen pericial. El Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada las once horas cinco minutos del cinco de febrero de dos mil diez, dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “...**POR TANTO** Declarar con lugar la oposición presentada por la **ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA NACIONAL (ASIFAN)**”. **II. Denegar la solicitud de Patente de Invención denominada “FORMULA FARMACEUTICA COMPRENDIENDO MELATONINA”.**

CUARTO. Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 01 de marzo de 2010, el Licenciado **Alvaro Enrique Dengo Solera**, como apoderado especial de la empresa **NEURIM PHARMACEUTICALS (1991) LTD**, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada

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, 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 Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Para el interés de la presente resolución se tiene con carácter de hecho probado el siguiente: Que mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las catorce horas dieciocho minutos del dieciséis de enero de dos mil nueve, la cual fue debidamente notificada al solicitante del dictamen pericial, rendido por el perito doctor Esteban Moya Villalobos, de la patente “**FÓRMULA FARMACÉUTICA COMPRENDIENDO MELATONIA**”, se le concedió un plazo de un mes para que realizara sus manifestaciones, sin que cumpliera con la prevención señalada.

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal relevancia para la resolución del presente caso.

TERCERO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA. Basándose en el dictámen pericial emitido por el Dr. Esteban Moya Villalobos, el Registro de la Propiedad Industrial concluye lo siguiente “(...) *En razón de lo anterior, el Dr Moya indica que las reivindicaciones de la 4 a la 14 presentan problemas de Claridad ya que hacen referencia a una reivindicación dependiente múltiple; lo cual incumple lo establecido en el artículo 9 inciso 4 del Reglamento a la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, (Folio 183). Asimismo establece el examinador que la solicitud presenta problemas de Suficiencia ya que la información que se encuentra dentro de la descripción no es suficiente, (...) Menciona el examinador que la presente solicitud incumple el requisito de Nivel Inventivo, establecido en el artículo 2 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y*



Modelos Industriales y Modelos de Utilidad debido a que Al analizar la presente solicitud cabe recalcar lo siguiente: se parte de dos principios activos, previamente conocidos, los cuales ya se administraban en diferentes formas farmacéuticas por separado. Por separado, cada uno presentaba un efecto hipnótico, y al utilizarse una presentación farmacéutica que los administre conjuntamente, presentan un efecto igualmente hipnótico. Los tiempos de latencia para el preparado de la presente solicitud , son similares a los obtenidos separadamente. Por lo tanto, desde este punto de vista no se presenta un beneficio adicional. “ ..

Por su parte el apoderado de **NEURIM PHARMACEUTICALS (1991) LTD**, manifestó que la patente de su representada ha sido registrada en países como Honduras, Guatemala, México, Nicaragua y Australia, los cuales han reconocido el nivel de la invención, que si bien es cierto el registro de la patente en otros lugares no obliga para que el mismo se lleve a cabo en Costa Rica, queda claro que la solicitud de patente sí reúne un nivel inventivo y que su representada no comparte la pericia rendida en el sentido de que la patente carece de claridad, de suficiencia y de nivel inventivo, pues es una apreciación subjetiva del experto

CUARTO. EN CUANTO AL 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), en su inciso 1), es claro en establecer que para la concesión de una patente se debe cumplir con los requisitos de *novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial*. Asimismo, en su inciso 5) define como nivel inventivo “... *si para una persona de nivel medio versada en la materia correspondiente, la invención no resulta obvia ni se deriva de manera evidente del estado de la técnica pertinente...*” 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...” (agregado el énfasis). (Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, Voto No. 650-02 de 9:15 horas del 9 de agosto de 2002).

En el presente caso, y analizadas por primera vez técnicamente las reivindicaciones de la invención presentada para otorgamiento de patente, el perito designado al efecto se pronuncia en su **Informe Técnico de Fondo No. EMV08/0011** y concluyó lo siguiente:

“...La materia reivindicada en las reivindicaciones de la 1 a la 14 se clasifican como una yuxtaposición de invenciones ya conocidas o mezcladas de productos ya conocido, por lo que no es materia patentable según lo establece el artículo 1 inciso d, de la Ley 6867. Por lo cual la materia reivindicada en los puntos anteriores no es materia patentable en Costa Rica. (Ver folio 185).

Ante tales conclusiones, procede el Registro al dictado de la resolución final, denegando la inscripción de la patente de invención solicitada. No encuentra este Tribunal motivos para resolver en forma contraria a la decisión del Registro de la Propiedad Industrial, en vista de que los criterios técnicos, debidamente fundamentados, emitidos por el Doctor. Esteban Moya Villalobos, hacen imposible que la invención propuesta pueda ser concedida.

Conforme a lo anterior, bien hizo la Subdirección del 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 **“FORMULA FARMACEUTICA**



COMPRENDIENDO MELATONINA”, no cumple con los requisitos de patentabilidad de novedad, nivel inventivo y aplicación Industrial , que establece la Ley.

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 (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo 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 **Alvaro Enrique Dengo Solera**, apoderado especial de la empresa **NEURIM PHARMACEUTICALS (1991) LTD**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las once horas cinco minutos del cinco 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

NOVEDAD DE LA INVENCIÓN

UP: INVENCIÓN NOVEDOSA

TG: INVENCIÓN

TNR: 00.38.04

NIVEL INVENTIVO

TG: INVENCIÓN

TNR: 00.38.05