



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2015-0362-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de inscripción de patente (SUSPENSIÓN ACUOSA ESTABLE)**

**NORBROOK LABORATORIES LIMITED, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen No. 10429)**

**Patentes, dibujos y modelos**

***VOTO No. 930-2015***

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, abogado, titular de la cédula de identidad número 1-335-794, en su condición de apoderado especial de la empresa ***NORBROOK LABORATORIES LIMITED***, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Reino Unido, domiciliada en Station Works, Newry, BT35 6JP, Northern Ireland, Reino Unido, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección de Patentes de Invención, de las trece horas diecisiete minutos del cinco de marzo del dos mil quince.

***RESULTANDO***

***PRIMERO.*** Que en fecha 07 de noviembre del 2008, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa ***NORBROOK LABORATORIES LIMITED***, solicitó la entrada en fase nacional de la patente tramitada según los cánones del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes bajo el número A61K9/10 (2006.01) A61K 31/5415 (2006.01), titulada “***SUSPENSIÓN ACUOSA ESTABLE***”.



**SEGUNDO.** Que publicado el edicto de ley en las Gacetas 232, 233 y 234, de los días 1, 2 y 3 de diciembre del 2008, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado el 4 de marzo del 2009, la licenciada Lineth Magaly Fallas Cordero, mayor, casada una vez, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad número 1-1007-268, representante legal de la Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional (ASIFAN), plantea formal oposición contra la solicitud de registro de la patente que lleva el nombre de **“SUSPENSIÓN ACUOSA ESTABLE”**.

**TERCERO:** Que a través del informe técnico con número de solicitud 10429, presentado al Registro de la Propiedad Industrial el 21 de setiembre del 2014, el perito designado al efecto se pronunció sobre el fondo y rendido las valoraciones pertinentes a tales manifestaciones, la Oficina de Patentes de Invención del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las trece horas diecisiete minutos del cinco de marzo del dos mil quince, dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “... POR TANTO Con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Patentes de Invención..., se resuelve: I. Denegar la solicitud de patente de invención denominada “SUSPENSIÓN ACUOSA ESTABLE”. II. Declarar parcialmente con lugar la oposición presentada por la “ASOCIACION DE LA INDUSTRIA FARMACEUTICA NACIONAL (ASIFAN), y ordenar el archivo del expediente respectivo...”

**CUARTO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de abril del 2015, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, como representante de **NORBROOK LABORATORIES LIMITED**, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada, no habiendo expuesto agravios al momento de esa impugnación, ni en la audiencia conferida por este Tribunal en la resolución de las ocho horas quince minutos del veinte de octubre de dos mil catorce.

**QUINTO.** 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 pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera



del plazo, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

**Redacta la juez Ortiz Mora, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Se tiene como hechos probados de interés para la resolución de este proceso:

- 1.- Informe Técnico Preliminar de Fondo, rendido por la Dra. Alejandra Quintana Guzmán, el 16 de enero del 2014, mediante el cual se determinó que la solicitud de la Patente de Invención denominada “**SUSPENSIÓN ACUOSA ESTABLE**”, no cumple con los elementos de claridad y suficiencia y por ende no cumple con los requisitos de patentabilidad. (v.f. 104 al 110).
- 2.- Informe Técnico Concluyente, rendido por la Dra. Alejandra Quintana Guzmán, el 22 de agosto del 2014, mediante el cual reafirma que la solicitud de la Patente de In Invención denominada “**SUSPENSIÓN ACUOSA ESTABLE**”, no cumple con los requisitos de patentabilidad. (v.f. 124 al 129).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad con base en el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad N° 6867 así como su Reglamento, denegó la solicitud de inscripción de la patente de Invención denominada **SUSPENSIÓN ACUOSA ESTABLE** ordenando el archivo del expediente respectivo. Por su parte, el apoderado registral de la sociedad en cuestión, únicamente apela sin argumentar ningún tipo de agravios.



**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Al momento de apelar el representante de la empresa **NORBROOK LABORATORIES LIMITED** la resolución venida en alzada, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente:

*“...Inconforme con la resolución dictada por esa Oficina a las 13 horas 17 minutos 00 segundos del 05 de Marzo del 2015, por el presente solicito respetuosamente a ese Despacho eleve el presente asunto en apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 25 y 26 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual...” (f.138).*

No obstante, en el plazo de la audiencia establecida en el artículo 20 del Reglamento Operativo de este Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo No. 35456-J del 31 de agosto de 2009, que compele a los recurrentes a establecer los motivos de su inconformidad, no expuso sus agravios ni las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo para sustentarla.

Ante ese panorama, es claro para este Tribunal que no existe interés por parte de la empresa recurrente, de combatir algún punto específico o general de la resolución impugnada.

Sin embargo, en cumplimiento del Principio de Legalidad que informa esta materia, compele a este Órgano de Alzada conocer la integridad del expediente sometido a estudio.

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 los requisitos para la concesión de una patente:

*“Artículo 2º.- Invenciones patentables. 1. Una invención es patentable si es nueva, si tienen nivel inventivo y si es susceptible de aplicación industrial.”*



Para la verificación de estos requisitos indispensables de *novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial*, el artículo 13 inciso 2) de la Ley de Marcas autoriza a que el Registro de la Propiedad Industrial 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).

Según consta a folios 104 a 110 del expediente de marras, la examinadora designada por el Registro de la Propiedad Industrial, oficina de Patentes de Invención, Dra. Alejandra Quintana Guzmán, al valorar técnicamente las características de patentabilidad de las reivindicaciones de la invención presentada para el otorgamiento de patente, estableció mediante su *informe técnico preliminar*, lo siguiente:

“... **II. Objeto de la Invención.** Una suspensión acuosa de un antiinflamatorio no esteroideo; un buffer; goma xantano; polivinilpirrolidona y glicerol; y su procedimiento de preparación... **IV. Excepciones de Patentabilidad / No invenciones...** Las reivindicaciones 25 a la 29 se refieren a usos fármacos en enfermedades inflamatorias e infecciosas, los cuales en esta oficina se catalogan como formas de métodos de tratamiento y por lo tanto son determinados como excepciones de patentabilidad. Estas reivindicaciones no serán analizadas en los apartados posteriores. **V. Unidad de Invención...** Este Registro considera que el



*requisito de unidad de invención (X) se cumple... **VI. Claridad...** Este Registro considera que el requisito de claridad... (X) no se cumple. Observaciones: El término “comprende” es un término de tipo abierto que genera problemas de claridad... Se concluye que las reivindicaciones 1 a la 24 presentan problemas de claridad. Se indica que las reivindicaciones 25 a la 29 no son analizadas debido a que corresponden a excepciones de patentabilidad. **VII. Suficiencia...** Este Registro considera que el requisito de suficiencia... (X) no se cumple... **XI. Resultado del informe.** Se recomienda la concesión de la Patente. NO (X) La solicitud no cumple con los requisitos establecidos en los artículos siguientes: Ley: Artículo 1 inciso 4; Artículo 2 inciso 5 y 6; Artículo 6 inciso 4 y 5; Reglamento: Artículo 9 inciso 4. Observaciones: ERs necesario se realice enmienda de la claridad de la descripción y el juego reivindicatorio. Además es necesario el aporte de evidencia técnica que respalde las ventajas sorprendentes respecto al sabor y no sedimentación de la formulación para subsanar la objeción de nivel inventivo y suficiencia...*

Del indicado examen preliminar, se dio traslado a la recurrente para que ejerciera su defensa y manifestara sus observaciones, procediendo ésta a efectuarlas, con el fin de resolver las inconformidades expuestas por el examinador en ese análisis de fondo. Al respecto el solicitante indicó al contestar el informe preliminar, lo siguiente:

*“2.- Excepciones de Patentabilidad. Mi representada manifiesta que ha eliminado las reivindicaciones 25 a 29 de la presente solicitud.*

El Examinador referido determinó, mediante **informe técnico concluyente** (a folios 124 a 129), en contestación a lo alegado por el recurrente y en relación a las reivindicaciones enmendadas, lo siguiente:

*“... **VI. Claridad** ... Este Registro considera que el requisito de claridad (X) no se cumple... Persiste en la redacción del juego reivindicatorio el término “comprende”,*



*el cual la oficina costarricense no permite utilizar en la redacción de las reivindicaciones ya que es de tipo abierto. La no permisibilidad del termino fue advertido en el ITP y por lo tanto se mantiene la objeción de claridad en las reivindicaciones 1, 16 y 19. La objeción de falta de claridad se traslada a las reivindicaciones 2-15, 17, 18 y 20, las cuales son dependientes de la reivindicación 1 (16 a 19) y por lo tanto incluyen la materia objetada... **VII. Suficiencia**... Este Registro considera que el requisito de suficiencia (X) no se cumple... **VIII. Declaración motivada sobre novedad, nivel inventivo y aplicación industrial**... **a. Respecto a la novedad:** El término abierto “comprende” genera un problema de claridad en las reivindicaciones que no permite realizar la búsqueda. El uso de términos abiertos fue advertido durante el ITP y el solicitante no lo elimina sino más bien lo incluye en diversas partes de las reivindicaciones donde originalmente no estaba. La búsqueda de una reivindicación con términos abiertos, resulta imposible realizar una búsqueda en el estado de la técnica ya que incluye cualquier ingrediente activo conocido o cualquier otro no activo, generando una cantidad interminable de posibilidades. **b. Respecto al nivel inventivo:** Visto lo anterior no es factible analizar el nivel inventivo. **c. Respecto a la aplicación industrial:** No es factible analizar la aplicación industrial... **XI. Resultado del informe.** Se recomienda la concesión de la Patente. **NO (X)** La solicitud no cumple con los requisitos establecidos en los artículos siguientes: Ley: Artículo 6 inciso 4 y 5. **Observaciones:** La solicitud no cumple con el requisito de claridad y suficiencia. Pese a que se le advirtió al solicitante respecto a que la oficina costarricense no permite los términos de tipo abierto como “comprende” ya que genera problemas de claridad, el solicitante no realiza la enmienda solicitada e imposibilita el análisis de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.”*

Este informe técnico concluyente es claro e indica específicamente las razones por las cuales se deniega la patente de invención, declarando parcialmente con lugar la oposición que hace la “ASOCIACION DE LA INDUSTRIA FARMACEUTICA NACIONAL (ASIFAN).



Entre lo específico del mismo es el elemento de la claridad que el solicitante presenta en su invención, el término o expresión “comprende” es abierto y permite incluir ilimitadas posibilidades y diferencias en la redacción de las reivindicaciones, misma que fue advertida en el informe técnico preliminar y no son eliminadas ni corregidas de la propuesta.

La búsqueda de una reivindicación con términos abiertos, hace difícil la determinación de los requisitos de patentabilidad, ya que puede incluir cualquier ingrediente activo conocido o cualquier otro no activo, generando una cantidad interminable de posibilidades en las reenumeradas reivindicaciones 1 a la 20, siendo aceptada la tesis del examinador técnico.

Conforme a lo anterior, no existe ningún elemento para que este Tribunal revoque la resolución del Registro, la que está ampliamente motivada y cumple con los requisitos de un documento de esa naturaleza. Así mismo el procedimiento en general cumple con el principio de legalidad. Bien hizo el Registro de la Propiedad en denegar la solicitud de patente presentada, pues con fundamento en los informes técnicos rendidos por el examinador en la materia y que se constituye como la prueba esencial que este Tribunal debe valorar, se colige que la patente de invención denominada “**SUSPENSIÓN ACUOSA ESTABLE**”, no cumple con los requisitos de patentabilidad 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, apoderado especial de la empresa **NORBROOK LABORATORIES LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección de Patentes de Invención, de las trece horas diecisiete minutos del cinco de marzo del dos mil quince, la 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No.



35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 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 condición de apoderado especial de la empresa ***NORBROOK LABORATORIES LIMITED***, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las trece horas diecisiete minutos del cinco de marzo del dos mil quince, 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***

***Leonardo Villavicencio Cedeño***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Guadalupe Ortiz Mora***



***DESCRIPTORES***

***NOVEDAD DE LA INVENCIÓN***

***UP: INVENCIÓN NOVEDOSA***

***TG: INVENCIÓN***

***TNR: 00.38.04***

***NIVEL INVENTIVO***

***TG: INVENCIÓN***

***TNR: 00.38.05***