

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0683-TRA-PI

Solicitud de otorgamiento de patente tramitada por la vía del PCT para la invención de una “NUEVA COMPOSICIÓN FARMACEUTICA”

SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 11143)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO 0318-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas diez minutos del trece de mayo de dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Kristel Faith Neurohr, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad 1-1143-447, en su condición de apoderada especial de la empresa SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 8:17 horas, del 23 de marzo de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. En fecha 3 de diciembre de 2009, el licenciado Cristian Calderón Cartín en su condición de representante de SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION, basándose en la petitoria de patente de invención presentada de conformidad con el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), N° US2007/074918, titulada “NUEVA COMPOSICIÓN FARMACEUTICA”, solicita su entrada en fase nacional en Costa Rica.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 8:17

horas, del 23 de marzo de 2015 dispuso denegar la solicitud de patente de invención.

TERCERO. Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha 28 de abril de 2016, la Licda. Kristel Faith Neurohr, apoderada especial de la empresa SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION, planteo recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución antes indicada; habiendo sido admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de las 12:34 horas, del 1 de julio de 2015.

CUARTO. 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 nulidad 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 julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De interés para el presente asunto, este Tribunal tiene por comprobados los siguientes hechos:

1.- Informe Técnico de Fondo, rendido por el Dr. Freddy Arias Mora el 21 de julio de 2014, mediante el cual se determinó que la solicitud de la Patente de Invención denominada “NUEVA COMPOSICIÓN FARMACEUTICA”, las reivindicaciones de la 1 a la 24, 28 a la 32, 35 a la 40 y 44 a la 46 no cumplen con novedad ni nivel inventivo. Además, las reivindicaciones 25 a la 27, 33 a la 35, 41 a la 43 consisten en método de tratamiento y uso de bis -(monoetanolamina) del ácido 3`[(2Z)-[1-(3,4- dimetilfenil)-1,5-dihidro-3-metil-5-oxo-4H-pirazol-4-ilideno]hidrazino]-2`-hidroxi-[1,1`-bifenil]-3-carboxílico (eltrombopagolamina) para el tratamiento de

trombocitopenia por medio del agonismo del receptor TPO, materia que se encuentra excluida de patentabilidad en Costa Rica. (v.f 141 al 148)

2.- Informe Técnico Concluyente, rendido por el Dr. Freddy Arias Mora el 24 de marzo de 2015, mediante el cual se concluye que la solicitud de la Patente de Invención denominada “NUEVA COMPOSICIÓN FARMACEUTICA”, las reivindicaciones de la 1 a la 4, 7 a la 10, 13 y 14 no cumplen con novedad ni nivel inventivo. Además, las reivindicaciones 5, 6, 11, 12 y 15 consisten en método de tratamiento y uso de bis -(monoetanolamina) del ácido 3`[(2Z)-[1-(3,4-dimetilfenil)-1,5-dihidro-3-metil-5-oxo-4H-pirazol-4-ilideno]hidrazino]-2`-hidroxi-[1,1`-bifenil]-3-carboxílico (eltrombopagolamina) para el tratamiento de trombocitopenia por medio del agonismo del receptor TPO, materia que se encuentra excluida de patentabilidad en Costa Rica. (v.f 175 al 182)

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no cuenta con hechos de tal naturaleza para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, basándose en los informes periciales y de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 (en adelante, Ley de Patentes), concluye denegar la presente solicitud en virtud de que la patente de invención solicitada “NUEVA COMPOSICIÓN FARMACEUTICA”, pese a que las reivindicaciones 1 a 4, 7 a 10, 13 y 14 cuentan con aplicación industrial, carecen de novedad y altura inventiva. Con relación a las reivindicaciones 5, 6, 11, 12 y 15 las mismas no fueron tomadas en consideración en el informe concluyente, porque continúan protegiendo métodos de tratamiento y usos, los cuales son materia excluida de patentabilidad en nuestra legislación. (v.f 178-179 y 182).

Por su parte, la representante de la compañía SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION, en su escrito de agravios señaló que, si bien las declaraciones del Dr. Shivakumar Kaspi contiene información que inferiría que los resultados obtenidos por la presente invención son inesperados a partir de D1, tal información no fue aceptada por no haber sido presentada para análisis para el informe concluyente. Agrega, que la presente invención reclama en la reivindicación 1 una tableta farmacéutica que comprende eltrombopag olamina con un 90% de las partículas con un tamaño entre 10 y 90 micras, con un 25-89% de uno o más excipientes seleccionados entre celulosa microcristalina, celulosa en polvo, almidon pregelatinizado, almidon, lacticol, manitol, sorbitol y maltodextrina, donde la tableta está cubierta por una película, contiene al menos 4 % de un desintegrante, opcionalmente hasta un 8% de aglutinante y opcionalmente hasta un 2% de un lubricante

Se agrega, que la invención se refiere a un método para preparar tales tabletas, que comprende combinar la eltromb opagolamina con los excipientes, comprimir tal mezcla para formar tabletas, y aplicar una película para recubrir dichas tabletas. Teniendo clara la materia reclamada en la presente solicitud de patente, me permito realizar a continuación el análisis de su nivel inventivo de acurdo con el manual de Organización y Exámenes de Solicitudes de Patentes de Invención de las Oficinas de Propiedad Industrial de los países del Istmo Centroamericano y la Republica Dominicana, con el fin de demostrar que bajo los criterios que deben regir el análisis de nivel inventivo realizado por el Registro de la Propiedad Industrial, la presente invención resulta inventiva a la luz del arte previo citado. Por las razones indicadas solicita se realice un nuevo peritaje y se revoque la resolución venida en alzada a efectos de que se conceda el registro de la presente solicitud.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Nuestra Ley de Patentes ha adoptado una serie de requisitos, comunes en el Derecho Comparado, que ha de cumplir una invención para ser patentable, lo cual se resume en tres puntos específicos, a saber:

A) Requisitos positivos de patentabilidad: Son los referidos por el artículo 2 inciso 1 de la Ley de Patentes, al establecer que para la concesión debe cumplir la invención propuesta 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 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...*” (**Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, Voto N° 650-02 de las nueve horas quince minutos del nueve de agosto de dos mil dos**).

B) Condiciones negativas de patentabilidad: Se refiere a las condiciones que impiden que una invención sea patentable, que incluye la enumeración de casos en que se considera que no existe una invención y que nuestra Ley de Patentes las señala en el artículo 1 inciso 2.

C) Las excepciones a la patentabilidad: Se refiere a los extremos que conducen a que, aunque exista invención, ésta sea tenida por no patentable. Se trata de los casos contemplados en el artículo 1 inciso 4 de la Ley de Patentes, en los que existe invención, pero por motivos de política legislativa se excluyen por el interés público que conlleva el patentamiento.

Profundizando sobre el nivel inventivo, punto central del presente asunto, es importante incorporar que el Manual de la OMPI de Redacción de Solicitudes de Patente señala que “...*la invención no debe resultar evidente para una persona con conocimientos normales en el campo científico/técnico de la invención, o sea, un experto en la materia.*” (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Ginebra, s.f., pág. 23). A su vez, Guillermo Cabanellas de las Cuevas indica que: “*Para que una tecnología implique actividad inventiva ha de ir más allá de lo que una persona versada en la materia correspondiente inferiría del estado de la técnica pertinente. Lo determinante para que exista invención patentable no es solamente la creación de algo nuevo, sino que ese algo no pueda alcanzarse mediante la simple aplicación de los conocimientos que ya integran la rama de la técnica a la que corresponde la pretendida invención.*” (Derecho de las Patentes de Invención, Heliasta, Buenos Aires, 2^{da} edición, 2004, pág. 757).

Ahora bien, por compuesto ha de entenderse el principio activo del medicamento, sea el elemento químico sintetizado que directamente viene a dar tratamiento a una enfermedad o padecimiento y ayuda a paliarla, más dicho elemento normalmente no puede utilizarse en medicina en su estado puro, sino que necesita unirse a uno o más excipientes farmacológicamente aceptables adecuados para la preparación de lo que, en definitiva, será la presentación final del medicamento, sea pastilla, jarabe, solución inyectable, gotas, etcétera. Dicha unión de químico sintetizado y excipientes es lo que se conoce como formulación. Sobre ambos conceptos indica la doctrina especializada:

“Las formulaciones farmacéuticas pueden contener uno (composiciones) o más principios activos (combinaciones), junto con excipientes farmacéuticamente aceptables. No debemos ignorar que las técnicas de formulación son ampliamente conocidas por el hombre del oficio de nivel medio, del mismo modo que los rangos dentro de los que se utiliza cada excipiente para obtener un producto farmacéuticamente viable en sus diferentes formas. Es así como el profesional

formulador selecciona, de la lista de excipientes farmacéuticamente aceptados, aquellos que mejor convienen al efecto buscado. Por esa razón, *es probable que las supuestas invenciones en este campo no posean actividad inventiva*, ...

(...)

Se debe tener en cuenta que en la bibliografía de uso habitual en un laboratorio de especialidades farmacéuticas se describe el modo de preparación y los componentes de soluciones, emulsiones, suspensiones, preparaciones parenterales, preparaciones oftálmicas, formas sólidas orales (comprimidos, cápsulas, etc.), formas farmacéuticas recubiertas, formas de liberación controlada, aerosoles, etc. Todos los excipientes mencionados en esta bibliografía u otra similar estarían comprendidos dentro de la expresión: “excipientes farmacéuticamente aceptables”, que se emplea comúnmente en la redacción de patentes. Por lo tanto, *una solicitud posterior que describe la simple composición de una forma farmacéutica, sin presentar ninguna modificación no evidente para un experto en el arte, no es patentable.*” (Susana Piatti, **Criterios de Análisis de las Patentes Farmacéuticas**, en AAVV, **Propiedad Intelectual y Medicamentos**, Editorial B de F Ltda., Buenos Aires, 2010, págs. 132-133, itálicas del original, subrayados nuestros).

En el caso bajo examen, y una vez superadas las objeciones a la solicitud, se tiene que el objeto de lo solicitado consiste en una tableta farmacológica que contiene bis-(monoetanolamina) del ácido 3`-[(2Z)-[1-(3,4-dimetilfenil)-1,5-dihidro-3-metil-5-oxo-4H-pirazol-4-ilideno]hidrazino]-2`-hidroxi-[1,1`-bifenil]-3-carboxílico eltrombopagolamina) y procesos para su preparación (v.f 175).

Al respecto, el perito concluye que la solicitud de la Patente de Invención denominada “NUEVA COMPOSICIÓN FARMACEUTICA”, no cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos en los artículos 1 y 2 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, y artículo 4 de su Reglamento, así

como del Manual de Organización y Examen de Solicitudes de Patentes de Invención de las oficinas de Propiedad Industrial del Istmo Centroamericano y la República Dominicana. Lo anterior, dado que las reivindicaciones de la 1 a la 4, 7 a la 10, 13 y 14 no cumplen con novedad y nivel inventivo, y para lo cual indica en su informe de folio 178 a 181:

*“...a. **Respecto a la novedad:** ... La composición del comprimido de D1 (ejemplo 6) contiene (eltrombopagolamina), celulosa microcristalina, lactosa, glicolato de almidón de sodio y estearato de magnesio.*

En la contestación al ITP, el solicitante señala en el punto segundo que: “la invención instantánea se relaciona con el descubrimiento de que la fórmula de la tableta estándar dispuesta en la patente US/2006/0178518 (D1) causa problemas cuando se utiliza con eltrombopagolamina y que las condiciones inventadas, en especial aquellas señaladas en el grupo de reivindicaciones adjuntas, resultan en una tableta mejorada”.

Se considera que la solicitud reivindica un descubrimiento y no una invención ya que no es novedoso la fórmula de una tableta mejorada de un principio activo conocido, utilizando excipientes y métodos ampliamente descritos en el estado del arte y de conocimiento del experto en la materia.

Teniendo en cuenta D1, el eltrombopagolamina es un compuesto conocido en el estado del arte y también D1 anticipa una forma de dosificación oral sólida, afectando la novedad de la solicitud.

Por lo tanto, las reivindicaciones 1 a la 4, 7 a la 10, 13 y 14 no son novedosas.

***b. Respecto al nivel inventivo:** ... Es obvio para el experto en la materia sustituir la lactosa de la formulación del comprimido eltrombopagolamina de D1 por un azúcar no reductor como el manitol. Teniendo en cuenta D2, es obvio también para*

el experto que los azúcares no reductores deben ser utilizados para prevenir la degradación del principio activo.

Se considera que las técnicas de formulaciones y composiciones, así como los procesos para su preparación son obvios teniendo en cuenta el arte previo. Las técnicas de formulación y el conjunto de componentes que se utilizan para desarrollar productos farmacéuticos en sus diferentes formas son elementos bien conocidos para una persona capacitada en la técnica. Se considera rutinario el uso de excipientes para prevenir la degradación y el uso de componentes para modificar la biodisponibilidad del principio activo. Por lo tanto, las reivindicaciones 1 a la 4, 7 a la 10, 13 y 14 no cumplen con nivel inventivo.

c. Respecto a la aplicación industrial: *Las nuevas reivindicaciones de la 1 a la 4, 7 a la 10, 13 y 14 de la solicitud si tienen aplicación industrial, ya que la forma de dosificación que contiene bis-(monoetanolamina) del ácido 3`-[(2Z)-[1-(3,4-dimetilfenil)-1,5-dihidro-3-metil-5-oxo-4H-pirazol-4-ilideno]hidrazino]-2`-hidroxi-[1,1`-bifenil]-3-carboxílico (eltrombopagolamina) tiene una utilidad específica, sustancial y creíble para el tratamiento de trombocitopenia por medio del agonismo del receptor TPO.”*

Y respecto de las reivindicaciones 5, 6, 11, 12 y 15 el examinador concluye que, al consistir estas en un método de tratamiento, son materia excluida de patentabilidad en Costa Rica, conforme de esa manera lo dispone el artículo 1 punto 4 inciso b) de la Ley de Patentes. (v.f 182)

No obstante, cabe indicar que el criterio de novedad dado por el profesional en la resolución apelada, es revocado mediante el auto de las 12 horas y 34 minutos del 1 de julio de 2015, en virtud, de que el perito Arias Mora, mediante el análisis realizado a la solicitud y argumentos expuestos en la revocatoria, rectifica el contenido del dictamen concluyente determinando que la solicitud de patente de invención denominada “NUEVA COMPOSICIÓN

FARMACEUTICA”, si cuenta con novedad e indica con relación a ello: “...es posible reconocer la novedad a la formulación reivindicada pero no hay suficiente evidencia para afirmar que la composición presente un efecto inesperado o no obvio para un experto medio en la materia, por lo que la presente solicitud no cumple con el requisito de nivel inventivo.” En consecuencia, tal y como se desprende se mantiene el criterio y rechazo por la falta de nivel inventivo, y ante la carencia de dicho requerimiento en la formulación propuesta impide el otorgamiento de la categoría de patente pedida, procediendo de esa manera su denegatoria.

En relación al análisis de la solicitud respecto del salto inventivo conocido por el examinador, visible a folio 215 del expediente, éste indica:

“...Sin embargo, la solución al problema planteado en la presente solicitud no se considera que cumpla con nivel inventivo, ya que el experto en el tema, conociendo la estructura del eltrombopagolamina, sabría las reacciones químicas de degradación que el principio activo podría sufrir. Por lo que, evitaría la exposición del principio activo a excipientes que promuevan esas reacciones como los azúcares y los metales catalíticos.

Es obvio para el experto en la materia sustituir la lactosa de la formulación del comprimido eltrombopagolamina de D1 por un azúcar no reductor como el manitol. Teniendo en cuenta D2, es obvio también para el experto que los azúcares no reductores deben ser utilizados para prevenir la degradación del principio activo.

Se considera que las técnicas de formulaciones y como los procesos para su preparación son obvios teniendo en cuenta el arte previo. Las técnicas de formulación y el conjunto de componentes que se utilizan para desarrollar productos farmacéuticos en sus diferentes formas son elementos bien conocidos para una persona capacitada en la técnica. Se considera rutinario el uso de excipientes para prevenir la degradación y el uso de componentes para modificar la biodisponibilidad del principio activo.

Respecto a que la formulación reivindicada de eltrombopagolamina sea cuatro veces más estable que la de D1, no se desprende de la solicitud analizada. Es posible que con las declaraciones del Doctor Shivakumarkapsi y el estudio realizado se pueda analizar la posibilidad que sea inesperado el aumento de la estabilidad, sin embargo, esta documentación no fue presentada para análisis para el Informe técnico concluyente.

De acuerdo con lo anterior, es posible reconocer la novedad a la formulación reivindicada en la solicitud, sin embargo, no hay suficiente evidencia para afirmar que la composición presente un efecto inesperado o no obvio para un experto en la materia, por lo tanto, no cumple con el requisito de nivel inventivo.”

En este sentido, queda claro para este Tribunal que el examinador realizó su estudio de acuerdo a lo que había sido solicitado una vez superada las objeciones, y no puede variar su criterio con elementos nuevos traídos a la etapa recursiva que no fueron parte del estudio concluyente de la patente de invención petitionada, sea en la etapa procesal oportuna. Situación que a todas luces impidió que el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patente de Invención, emitiera un criterio con respecto a ello, y que en igual sentido pudiera este Órgano de alzada entrar a debatir.

QUINTO. SOBRE LOS AGRAVIOS. La representante de la compañía SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION, en su escrito de agravios señaló: si bien las declaraciones del Dr. Shivakumar Kaspi contiene información que inferiría que los resultados obtenidos por la presente invención son inesperados a partir de D1, tal información no fue aceptada por no haber sido presentada para análisis para el informe concluyente. Al respecto este Tribunal estima procedente confirmar el criterio dado por el Registro de la Propiedad Industrial con respecto a ello. Obsérvese que esta no es la etapa procesal correspondiente para presentar un nuevo pliego de reivindicaciones, las que, conforme al procedimiento, correspondería después del análisis

preliminar que haga el examinador y siempre y cuando no cambie el objeto reivindicado. Prácticamente un nuevo pliego de reivindicaciones vendría a contener lo analizado tanto por el solicitante como por el examinador en la reunión posterior al informe preliminar, en donde se incluiría las observaciones dadas por el examinador, a efecto de lograr superar los inconvenientes encontrados preliminarmente, lo que no se dio en este caso. Incluso, tal como se indicó supra, el examinador es enfático en indicar a folio 216: “Es posible que con las declaraciones del Doctor Shivakumar Kapsi y el estudio realizado se pueda analizar la posibilidad que sea inesperado el aumento de la estabilidad, sin embargo, esta documentación no fue presentada para análisis para el Informe técnico concluyente.” Con estas manifestaciones y el estudio del expediente por parte del Tribunal, efectivamente esa información no fue presentada en su adecuado tiempo, por lo que la administración registral no puede hacer referencia a ello.

El apelante en sus agravios nuevamente hace referencia al nuevo pliego de reivindicaciones y al documento D1 que fue ampliamente analizado por el examinador. En cuanto a la novedad, como ya se indicó, el examinador Dr. Freddy Arias Mora ante consulta hecha por parte del registrador Daniel Marengo visible a folio 212, le da la razón al recurrente en el aspecto de novedad, ya que la formulación presentada difiere de la divulgación del estado del arte, por cuanto ésta no divulga todas y cada una de las características de la composición reclamada, novedad que fue aceptada por el Registro de la Propiedad Industrial.

Sin embargo, aunque el objeto de protección de la solicitud difiere del D1, porque no se divulga todas y cada una de las características de la invención pedida, tales como en el uso de diluyentes que carecen de azúcares reductores y de metales de coordinación; en cuanto al nivel inventivo, tal como se sostuvo supra, se tiene claro tanto para el Registro de la Propiedad Industrial como para este Tribunal, ya que fue expuesto por el examinador de manera entendible, que el experto, conociendo la estructura del principio activo que es “eltrombopagolamina”, sabría las reacciones químicas de degradación de ese principio. Por lo que evitaría la exposición del

principio activo a excipientes que promueven esas reacciones como los azúcares y los metales catalíticos. Tal como lo indica el examinador, “es obvio para un experto en la materia sustituir la lactosa de la formulación del comprimido eltrombopagolamina de D1 por un azúcar no reductor como el manitol. Teniendo en cuenta D2, es obvio también para el experto que los azúcares no reductores deben ser utilizados para prevenir la degradación del principio activo. Se considera que las técnicas de formulaciones y composiciones, así como los procesos para su preparación son obvios teniendo en cuenta el arte previo. Las técnicas de formulación y el conjunto de componentes que se utilizan para desarrollar productos farmacéuticos en sus diferentes formas son elementos bien conocidos para una persona capacitada en la técnica. Se considera rutinario el uso de excipientes para prevenir la degradación y el uso de componentes para modificar la biodisponibilidad del principio activo.”

De lo anterior se desprende que no existe una diferencia sustancial que permita al examinador otorgar a la invención pedida uno de los requisitos fundamentales como es el nivel inventivo. Ante ello se rechaza en su totalidad este agravio.

Si bien el Manual del Istmo que indica que el solicitante puede aportar pruebas para apoyar ese nivel en forma de argumentos o documentos, esa disposición debe ser analizada junto con la normativa legal existente. En ese sentido, todas esas pruebas deben ser allegadas al expediente en el momento procesal oportuno, sea dentro de la audiencia que otorga el Registro al peticionario, en donde se le pone en conocimiento del informe preliminar, que en este caso consta en resolución de las doce horas cuarenta y dos minutos del veintidós de julio de dos mil catorce (folio 149), razón por la cual se rechaza este agravio.

Respecto al agravio enumerado como punto E), tal como se ha indicado, las pruebas deben ser aportadas en el momento procesal oportuno. En cuanto a las manifestaciones que se hacen respecto a la valoración de la invención, igualmente, tal como se indicó, ya fueron valoradas por el examinador en la etapa pertinente, determinándose en ese segundo dictamen (informe

concluyente v.f 179, 180) por parte del examinador Arias Mora, que la invención no posee nivel inventivo para ser objeto de protección registral.

Reiteramos, que no podría este Tribunal de alzada, considerar viable un nuevo peritaje con elemento nuevos traídos en la apelación (v.f 267), ya que la competencia material de este Órgano, es analizar la resolución emanada por el Registro de la Propiedad Industrial con fundamento en los antecedentes que conforman las diligencias administrativas, sea, respecto a los requerimientos de forma y fondo, mismos que una vez superados, determinan la viabilidad o no de conceder protección registral a la invención propuesta, fases que reiteramos ya han sido precluidas dentro del procedimiento dado por el Registro. Razón por la cual no es procedente lo solicitando ante esta Instancia administrativa.

Aunado a ello, cabe aclarar al petente, que las solicitudes de nuevos peritajes en alzada, únicamente son procedentes, cuando al órgano colegiado no le es suficiente lo analizado por el examinador de primera instancia y cabe la posibilidad, que al ser valorado por un nuevo examinador pueda determinar la viabilidad de lo sometido a registración. Pero se debe tener claro que ese segundo peritaje radica sobre lo solicitado, y no sobre nuevos elementos que deban requerir de un análisis de fondo por parte del citado profesional, o de aspectos que como en el caso que se discute, no fueron presentados en la oportunidad procesal correspondiente y ahora se pretende la valoración de esos hechos. Lo anterior, en apego a lo que establecen los artículos 13 incisos 3 y 4 de la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad; artículos 22, 25 y 26 del Reglamento Operativo de este Tribunal Registral Administrativo, procediendo de esa manera su denegatoria.

En virtud de las consideraciones expuestas, este Tribunal estima que la resolución recurrida se encuentra ajustada a Derecho, y lo único procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licda. Kristel Faith Neurohr, apoderada especial de SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION, en contra de la resolución dictada por el Registro de la

Propiedad Industrial a las 8:17 horas, del 23 de marzo de 2015, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos.

SEXTO. 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; y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, 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 la Licenciada Kristel Faith Neurohr, en su condición de apoderada especial de la empresa SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 8:17 horas, del 23 de marzo de 2015, la que en este acto se confirma. Se deniega la inscripción de la invención “**NUEVA COMPOSICIÓN FARMACEUTICA**”. 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

NIVEL INVENTIVO

TG: INVENCIÓN

TNR: 00.38.05