

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

**Expediente 2018-0310-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de patente de invención “PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN DE LA SAL DE L- ARGININA DE PERINDOPRILO”**

**LES LABORATOIRES SERVIER, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2012-0654)**

**Patentes**

## VOTO 0704-2018

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. SAN JOSE, COSTA RICA, a las nueve horas del treinta de noviembre del dos mil dieciocho.*

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María Vargas Uribe**, en su condición de apoderada especial de la empresa **LES LABORATORIES SERVIER**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:01:25 horas del 25 de abril del 2018.

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de diciembre del 2012, el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, costarricense, cédula de identidad 1-335-794, vecino de San José, solicitó el otorgamiento de la patente de invención, **“PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN DE LA SAL DE L-ARGININA DE PERINDOPRILO**, cuyos inventores son, Linol, Julie, de nacionalidad Francesa, con domicilio en rue Léon Malandin, 76770 Malaunay, Francia de nacionalidad Francesa, Laurente, Stéphane, de nacionalidad francesa, con domicilio 2588, La Vieille Route, 76190 Valliquerville, Francia, Grenier Arnaud, de nacionalidad Francesa, con domicilio 400,

Hameau du Maugendre, 76110 Breauté, Francia, y Mathieu, Sébastien, de nacionalidad francesa, con domicilio 15, rue des Aulnes, La Payennière, 76290 Montivillers, Francia, y que, de conformidad con la memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños depositados le corresponde la Clasificación Internacional de Patentes de Invención C 07D 209/42.

Los avisos respectivos a la solicitud de mérito, fueron publicados el tres, cuatro y cinco de setiembre del trece, en el Diario Oficial La Gaceta número ciento sesenta y ocho, ciento sesenta y nueve y ciento setenta, y en Diario La República el 6 de agosto de agosto del dos mil trece, respectivamente, y dentro del plazo legal la señora **Lineth Magaly Fallas Cordero**, en su condición de apoderada de la **ASOCIACIÓN DE GENÉRICOS FARMACÉUTICOS (AGEFAR)**, presentó el 5 de diciembre del 2013, oposición contra la presente solicitud dentro del plazo establecido, argumentando que ésta carece de nivel inventivo y presenta aspectos que no son patentables por ser materia excluida de patentabilidad. Indica, además que carece de unidad de invención ya que utiliza una fórmula Markush para describir los compuestos que desea proteger, y por resolución de las 09:07 horas del 16 de diciembre de dos mil trece se da traslado al solicitante para que manifieste lo que considere, dicha resolución fue notificada personalmente el diez de enero del dos mil catorce.

La representación de la empresa que gestiona el otorgamiento de la patente de invención, contesta la oposición argumentando que la presente solicitud no pretende proteger compuestos sino procesos de síntesis; que la misma no describe ninguna fórmula Markush. Además, justifica los documentos presentados por ASIFAN, donde señala que D1 no utiliza el sistema de solvente orgánico DMSO, el cual es el que se utiliza en la presente solicitud, y es una mejora de la capacidad de filtración del perindopril arginina.

Por otra parte, señala la solicitante que la solución encontrada, que sería la mezcla binaria de acetonitrilo y DMSO, la mezcla binaria de etil acetato y DMSO, y la mezcla terciaria de acetonitrilo, DMSO y tolueno no podría haber sido deducida de los documentos del arte previo, por lo que tiene nivel inventivo.

En virtud de lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial, de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 de 25 de abril de 1983, y basado en el informe técnico concluyente, deniega la solicitud de patente de invención “**PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN DE LA SAL DE LA L-ARGININA DE PERINDOPRILO**”, por carecer de nivel inventivo, y declara con lugar la oposición interpuesta.

Por su parte, la licenciada **María Vargas Uribe**, en representación de la empresa **LES LABORATORIES SERVIER**, apela lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, no obstante, no expresa las razones de su inconformidad.

**SEGUNDO.** A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que 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, previa deliberación de ley.

**Redacta el juez Vargas Jiménez, y;**

**TERCERO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos probados los siguientes:

1. Que, del Informe Técnico Concluyente rendido por la examinadora, Dra. Stephanie Gómez Diacova, se determinó que el juego de seis reivindicaciones (folio 103 a 104 del expediente principal), presentadas por la parte interesada, no contienen exclusiones de patentabilidad ni materia no considerada como invención.
2. Que la solicitud de patente de invención cumple con los requisitos unidad de invención, claridad, suficiencia, novedad, y aplicación industrial. Sin embargo, no cumple con el requisito de nivel inventivo (folios 137 y 139 del expediente principal).

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos útiles para la resolución de este asunto que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO.** El fundamento para formular un recurso de apelación deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantado con lo resuelto, sino además de los agravios, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer a este Órgano de alzada de que la resolución del Registro de la Propiedad Industrial fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación.

**CUARTO.** Por no haberse formulado agravios en este asunto, luego de verificar el debido proceso y de realizar un control de la legalidad del contenido de lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, resulta viable confirmar la resolución recurrida, que tal y como indica el a quo:

“[...] Se determina que la solicitud a pesar de cumplir con los requisitos de unidad de invención, claridad, suficiencia, novedad y aplicación industrial, además de que las reivindicaciones de la 1 a la 6 no presenta exclusiones de patentabilidad ni materia no considerada como invención, se incumple con el requisito de nivel inventivo. A la luz de lo expuesto en el estado del arte se concluye que un técnico medio versado en la materia hubiese podido llegar a lo que intenta proteger la presente solicitud con la información disponible.

En lo que respecta a la oposición presentada, se declara con lugar debido a los alegatos indicados en el punto anterior donde se demuestra que la solicitud carece de nivel inventivo. [...]. “

Dicha resolución al estar ajustada a derecho este Tribunal procede a confirmarla, todo con fundamento en el artículo 13, y artículo 2 y 6 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos Industriales y Modelos de Utilidad N° 6867 de 25 de abril de 1983., y artículos 4, 8, y 9 de su Reglamento.

**QUINTO. 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 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **María Vargas Uribe**, en su condición de

apoderada especial de la empresa **LES LABORATORIES SERVIER**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:01:25 horas del 25 de abril del 2018, 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 de este Tribunal, devuélvase lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE**.

**Carlos José Vargas Jiménez**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Ilse Mary Díaz Díaz**

**Jorge Enrique Alvarado Valverde**

**Guadalupe Ortiz Mora**

lvd/CJVJ/LVC/IMDD/GOM

## **DESCRIPTORES**

### **INSCRIPCIÓN DE LA PATENTE DE INVENCION**

**TG. Patente de invención**

**TNR. 00.39.55**