



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0423-TRA-PI

Solicitud de Patente de Invención: “**NUEVAS SALES DE PERINDOPRIL Y COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE LAS CONTIENEN.**”

LES LABORATOIRES SERVIER, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 7576-2004)

Marcas y otros signos

VOTO N° 119-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas, veinticinco minutos del once de febrero de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, abogado, portadora de la cédula de identidad número 1-335-0794, en su calidad de apoderado especial de la empresa **LES LABORATOIRES SERVIER**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta y cuatro minutos del veintisiete de febrero del dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante memorial presentado el 10 de noviembre de 2004 ante el Registro de la Propiedad Industrial, por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, representante de la empresa **LES LABORATOIRES SERVIER**, constituida y existente bajo las leyes de Suiza, domiciliada en 12, place de la Defense, F-92415 Courbevoie Cedex, Francia, solicitó el registro de la Patente de Invención denominada “**NUEVAS SALES DE PERINDOPRIL**



Y COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE LAS CONTIENEN". La presente solicitud está basada en la solicitud de patente francesa No. 02/04847, presentada en su país de origen el día 18 de abril de 2002, y reclama la protección según el Tratado de Cooperación en Materia de Patente (PCT) de la solicitud internacional PCT/FR2003/000507, solicitud que tiene como fecha de presentación internacional el día 17 de febrero de 2013, publicación internacional No. WO2003/087050 A3 de fecha 23 de octubre del 2003. Asimismo, solicita que esta solicitud sea integrada en fase nacional en nuestro país. La clasificación internacional de patente es Co7D209/42, A61K 31/404, A61P 9/12.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas, treinta y cuatro minutos del veintisiete de febrero del dos mil doce, resolvió; “*(...) I. Denegar la solicitud de Patente de Invención denominada “NUEVAS SALES DE PERINDOPRIL Y COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE LAS CONTIENEN” II. Declarar parcialmente con lugar la oposición presentada por la “ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA FARMACEUTICA NACIONAL (ASIFAN), III. Ordenar el archivo del expediente respectivo. (...).*”

TERCERO. Inconforme con la resolución mencionada, en fecha treinta de marzo de dos mil once, el representante de la compañía **JANSEEN PHARMACEUTICA N.V** interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida.

CUARTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas cincuenta y tres minutos del treinta y uno de marzo de dos mil once, resolvió; “*(...) admitir el Recurso de Apelación ante el tribunal de alzada (...).*”

QUINTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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 desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado y de interés para la presente resolución lo siguiente:

- Informe Técnico de Fondo No. LAM/03-2011 Solicitud de Patente No. 7576, denominada “**NUEVAS SALES DE PERINDOPRIL Y COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE LAS CONTIENEN**”, documento mediante el cual se determinó rechazar la protección de las reivindicaciones de la 1 a la 4 porque no cumple con las características de patentabilidad del artículo 2 de la Ley 6867. Además se rechaza la reivindicación 5 debido a que no contiene materia patentable según la legislación nacional en su artículo 1, inciso 2. Lo anterior conforme al artículo 13, de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad. No. 6867. (doc. v.f 94 al 104)

SEGUNDO. HECHO NO PROBADO. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial con base en el informe técnico rendido y de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Patentes, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, procede a denegar la solicitud de inscripción de la Patente de Invención denominada “**NUEVAS SALES DE PERINDOPRIL Y COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE LAS CONTIENEN**” y declarar parcialmente con lugar la oposición presentada por la “ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA FARMACEUTICA NACIONAL (ASIFAN), y ordenar el archivo del



expediente, en virtud que del análisis realizado por el examinador de fondo Dra. Aguilar Morales, la invención no se cumple con el requisito de paso inventivo, ya que no tiene carácter inesperado, y no ha superado un perjuicio técnico anterior, por lo que se rechaza la protección de las reivindicaciones 1 a la 4, porque no cumplen con las características de patentabilidad del artículo 2 de la ley 6867.

Por su parte la apelante a pesar de que recurrió la resolución final en fecha 09 de abril de 2012, no expresó agravios dentro de la interposición, ni la audiencia conferida de 15 días realizada por este Tribunal, mediante resolución de las once horas, quince minutos del cinco de julio de dos mil doce.

Asimismo, se apersona a los autos la representante de la asociación de la Industria Farmacéutica Nacional (ASIFAN), quien solicitó se declare sin lugar el recurso de apelación interpuesto por LES LABORATOIRES SERVIER, y se confirme la resolución venida en alzada.

CUARTO: EN CUANTO AL CASO CONCRETO. Cabe señalar por parte de este Tribunal que 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 quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de las razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quem**, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación.

Bajo tal tesisura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar el representante de la empresa solicitante Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, no expresó el fundamento de su inconformidad. Asimismo, una vez conferida la audiencia correspondiente de los quince días, tampoco el apelante se manifestó ante este Tribunal.



No obstante, en cumplimiento del ***Principio de Legalidad*** que informa esta materia y que por consiguiente, compele a este Tribunal conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial, al rechazar la solicitud de inscripción de la Patente de Invención denominada ***“NUEVAS SALES DE PERINDOPRIL Y COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE LAS CONTIENEN.”***

Según se desprende del informe técnico de fondo No. No. LAM/03-2011 Solicitud de Patente No. 7576, la especialista en la materia concluye en rechazar la protección de las reivindicaciones de la 1 a la 4, porque no cumplen con las características de patentabilidad establecidas en el artículo 2 de la Ley de Patentes N° 6897. Igualmente se rechaza la reivindicación 5, ya que no contiene materia patentable según lo estipulado en el artículo 1 inciso 2 de la Ley de cita.

Notificada a la solicitante de dicho informe, ésta, mediante escrito de fecha de presentación 10 de febrero de 2012, manifiesta, que la perito interpretó equivocadamente la solicitud presentada. La misma no es una combinación de dos productos, sino que consiste en una nueva sal de perindopril y que es químicamente diferente, que no tiene efecto terapéutico, así como especifica una serie de aspectos, en aras de defender la solicitud de patente pedida.

Según se desprende del expediente, las anteriores manifestaciones fueron conocidas por la experta en la materia. Mediante documento constante a folio 108 de expediente, la Doctora Lara Aguilar Morales indica que la apelante no aporta ningún otro juego de reivindicaciones que enmiende la problemática señalada en su informe, así como, tampoco objeta los conceptos de claridad y suficiencia y centra su argumentación en objetar el análisis del nivel inventivo.



Con respecto a esa objeción, se le rechaza ya que según se desprende de dicho informe, las sales de arginina son conocidas en el arte previo, al igual que el principio activo peridonpril descrito por los Documentos encontrados en el estado de la técnica D1 y D2 descritos en el informe principal N° LAM/03-2011.

En este sentido, ante la no subsanación de las reivindicaciones presentadas, y que le dé la posibilidad a la técnica nombrada de analizar las mismas, a efecto de comprobar que la problemática expuesta en el primer informe fue superada, además de la inexistencia de agravios en esta instancia por parte del solicitante, procede conforme lo establece los artículos 2 y 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, denegar la solicitud presentada.

Considera entonces este Tribunal, que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta y cuatro minutos del veintisiete de febrero del dos mil doce, se encuentra ajustada a derecho y al mérito de los autos, por lo que, lo procedente es declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, representante de la empresa **LES LABORATOIRES SERVIER**, y confirmar la resolución venida en alzada 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de la apelación.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **SIN LUGAR** el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

la empresa **LES LABORATOIRES SERVIER**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta y cuatro minutos del veintisiete de febrero del dos mil doce, la cual 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

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora