

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0692-TRA-PI

Oposición en solicitud del otorgamiento de patente tramitada por la vía del PCT para la invención FORMAS DE DOSIFICACIÓN DE AZITROMICINA CON EFECTOS SECUNDARIOS REDUCIDOS

Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional (ASIFAN), apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 7500)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO N° 1318-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cincuenta minutos del veintidós de diciembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada Lineth Magaly Fallas Cordero, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-mil siete-doscientos sesenta y ocho, en su condición de apoderada general de la Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional (ASIFAN), cédula de persona jurídica tres-cero cero dos-cero cuarenta y cinco mil ochocientos doce, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las ocho horas veinte minutos del cuatro de marzo de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veintinueve de setiembre de dos mil cuatro, el Licenciado Luis Pal Hegedüs, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos cincuenta y ocho-doscientos diecinueve, representando a la empresa Pfizer Products Inc., organizada y existente de acuerdo

a las leyes de los Estados Unidos de América, solicita la entrada en fase nacional de la patente tramitada según los cánones del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes bajo el número PCT/IB2004/001654, titulada FORMAS DE DOSIFICACIÓN DE AZITROMICINA CON EFECTOS SECUNDARIOS REDUCIDOS.

SEGUNDO. Que una vez publicada la solicitud de mérito por el gestionante, se presentó la oposición de la Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional (ASIFAN), siendo que a través del Informe Técnico N° GLMR09/00003 el perito designado se pronunció sobre el fondo, y mediante escrito presentado el día doce de noviembre de dos mil nueve el solicitante hace sus manifestaciones respecto de dicho informe, y habiendo el perito rendido las valoraciones pertinentes a tales manifestaciones, el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las ocho horas veinte minutos del cuatro de marzo de dos mil diez, dispuso conceder parcialmente la solicitud de patente.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diez de mayo de dos mil diez, la representación de la Asociación opositora interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes indicada.

CUARTO. 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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA. ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. Basándose en los dictámenes periciales emitidos por el Dr. German L. Madrigal Redondo, el Registro de la Propiedad Industrial concluye que las primeras dieciséis reivindicaciones de la invención reúnen los requisitos de Ley para la obtención del título de patente por parte del Estado. Apelada que fue dicha resolución por la Asociación oponente, ésta argumentó ante esta Sede que lo reivindicado carece de altura inventiva, ya que de la combinación de documentos aportados como probanza se deriva su obviedad, y que la reivindicación dieciséis pretende patentar un uso, lo cual está prohibido en la legislación costarricense.

TERCERO. SOBRE EL 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), es claro en establecer que para la concesión de una patente se debe cumplir 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 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, se concluyó que éstas carecían de novedad, de nivel inventivo y de aplicación industrial, además de que en parte es materia no patentable, no es clara, le falta soporte y unidad a la invención.

Así, trasladado dicho informe a la empresa solicitante, ésta contesta presentando un nuevo juego de reivindicaciones, y lo allí expresado fue objeto de un nuevo análisis por parte del perito, quien dictamina en acción oficial N° AC/GMLR09/00003a en definitiva que, del nuevo juego de reivindicaciones aportado, las numeradas de la uno a la dieciséis cumplen con los cambios solicitados en el primer informe, por lo cual se concluye que respecto de éstas la invención puede ser objeto de protección a través del otorgamiento de la categoría de patente.

En este último informe se aclara que el nivel inventivo se obtiene del hecho que no eran predecibles menores efectos secundarios a nivel gastrointestinal a través de una nueva formulación de azitromicina de liberación prolongada, por lo que es inesperado, lo cual es considerado por la Administración como suficiente salto inventivo para conseguir el requisito legal de nivel inventivo. Y sobre el alegato de que la reivindicación dieciséis otorgada se refiere a materia no patentable por describir un uso, se aclara que, al hablarse en ella de uso, se hace para hacer referencia a un proceso de fabricación, el cual si está contemplado por la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867, en su artículo primero. Por lo anterior, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado.

CUARTO. 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 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 Lineth Magaly Fallas Cordero en representación de la Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional (ASIFAN) en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las ocho horas veinte minutos del cuatro de marzo 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 Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

CONCESIÓN DE LA PATENTE

TG: INSCRIPCIÓN DE LA PATENTE DE INVENCIÓN

TNR: 00.39.12