

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0408-TRA-PI

**Solicitud de patente por la vía del PCT para la invención NUEVAS BENZAMIDAS
COMO MODULADORES DE PPAR γ**

Laboratorios S.A.L.V.A.T. S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 8173)

Patentes, Dibujos y Modelos

VOTO N° 0309-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas treinta minutos del dos de abril de dos mil trece.

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 diez horas cincuenta minutos del catorce de febrero de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha cinco de enero de dos mil seis, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, representando a la empresa

Laboratorios S.A.L.V.A.T. S.A., organizada y existente de acuerdo a las leyes del Reino de España, 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/EP2004/006330, titulada NUEVAS BENZAMIDAS COMO MODULADORES DE PPAR γ .

SEGUNDO. Que una vez publicada la solicitud de mérito por el gestionante, se presentó oposición por parte de la Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional (ASIFAN); siendo que a través del Informe Técnico N° AQG10/0005 la perito designada se pronunció sobre el fondo, y mediante escrito presentado el día veintitrés de diciembre de dos mil diez el solicitante hace sus manifestaciones respecto de dicho informe, y habiendo la perito rendido las valoraciones pertinentes a tales manifestaciones, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas cincuenta minutos del catorce de febrero de dos mil once, dispuso conceder parcialmente la solicitud de patente.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cuatro de mayo de dos mil once, la representación de la Asociación opositora interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes indicada; la cual fue admitida para ante este Tribunal por resolución de las diez horas treinta minutos del seis de mayo de dos mil once.

CUARTO. Que 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 o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta el Juez Suarez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De interés para la presente resolución, se tiene como hecho probado que las reivindicaciones numeradas de la 1 a la 13 poseen novedad, altura inventiva y aplicación industrial (folios 476 a 479).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA. ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. Basándose en los dictámenes periciales emitidos por la Dra. Alejandra Quintana Guzmán, el Registro de la Propiedad Industrial concluye que las reivindicaciones 1 a 13 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 considera que *“La estructura de estos compuestos tiazolidinediona moduladores de PPAR γ presentan la misma estructura base (farmacóforo) de los antagonistas de PPAR γ que ya existen dentro del estado de la técnica.”*, además de no ser la solicitud clara.

CUARTO. 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 nivel inventivo, además de que en parte es materia no patentable, no es clara y le falta soporte.

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/AQG10/0005 en definitiva que, del nuevo juego de reivindicaciones aportado, las numeradas 1 a 13 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.

Ante las objeciones realizadas por la Asociación apelante sobre la falta de altura inventiva, nuevamente la Dra. Quintana Guzmán, ha pedido de este Tribunal, se refirió a dicho aspecto, indicando que al aplicar el método problema-solución según lo pide el Manual Centroamericano de Calificación de Patentes, no se encontró ^{h67}en el arte previo una combinación de documentos que haga obvia la invención para un técnico medio en la materia,

por lo tanto si hay altura inventiva. Así, se tiene por demostrada la altura inventiva de las reivindicaciones a las que el Registro otorgó patente en la resolución recurrida a través de la ampliación hecha por el perito en su dictamen de folios 548 a 558, donde se determina la existencia de una diferencia que no puede ser determinada como evidente y genera así nivel inventivo.

La Ley de Patentes reconoce un derecho de exclusividad a las ideas técnicas que sean nuevas, presenten salto inventivo y tengan aplicación industrial, sin considerar que la misma presente una ventaja técnica con respecto al arte previo, basta para su otorgamiento que el invento haya contribuido al avance de la ciencia y la técnica a través de su novedad, altura inventiva y aplicación industrial. Por lo anterior, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado.

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 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 diez horas cincuenta minutos del catorce de febrero de dos mil once, la que en este acto se confirma, otorgándose la categoría de patente para las reivindicaciones 1 a 13 de la invención NUEVAS BENZAMIDAS COMO MODULADORES DE PPAR γ . 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

DESCRIPTORES

CONCESIÓN DE LA PATENTE

TG: INSCRIPCIÓN DE LA PATENTE DE INVENCIÓN

TNR: 00.39.12