



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2011-0513-TRA-PI**

**Oposición en solicitud del otorgamiento de patente tramitada por la vía del PCT para la invención DERIVADOS DE PIRAZOLO-QUINAZOLINA, PROCEDIMIENTOS PARA PREPARACIÓN Y SU USO COMO INHIBIDORES DE QUINASA**

**Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional (ASIFAN), apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 8102)**

**Patentes, dibujos y modelos**

## ***VOTO N° 352-2012***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las quince horas treinta minutos del dieciséis de marzo de dos mil doce.

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 trece horas treinta minutos del treinta de marzo de dos mil once.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha veintidós de noviembre de dos mil cinco, el Licenciado Luis Pal Hegedüs, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos cincuenta y ocho-doscientos diecinueve, representando a la empresa Pharmacia Italia S.P.A., organizada y existente de acuerdo a



las leyes de la República Italiana, 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/EP2004/50612, titulada DERIVADOS DE PIRAZOLO-QUINAZOLINA, PROCEDIMIENTOS PARA PREPARACIÓN Y SU USO COMO INHIBIDORES DE QUINASA .

**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° EMV10/0002 el perito designado se pronunció sobre el fondo, y mediante escrito presentado el día catorce de febrero de dos mil once 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, mediante resolución dictada a las trece horas treinta minutos del treinta de marzo de dos mil once, dispuso conceder parcialmente la solicitud de patente.

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el trece de mayo de dos mil once, 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 su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

**Redacta la Juez Mora Cordero, 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. Esteban Moya Villalobos, el Registro de la Propiedad Industrial concluye que las reivindicaciones 1, 2 y de la 13 a la 17 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 similitud de los compuestos reivindicados con las estructuras moleculares reveladas de previo en el arte hasta el punto de tener moléculas casi superponibles en ciertos grupos funcionales, debilita la altura inventiva de los mismos, ya que no se evidencia por ninguna parte un despliegue inventivo que muestre un aporte verdadero que reoriente la búsqueda y la optimización de compuestos anticancerígenos.*”, además de no ser la solicitud clara.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Ha de iniciar este Tribunal indicándole a la representación de la empresa solicitante, y atendiendo a su recurrente petición de que no sea aceptada la apelación puesto que los opositores no cuentan con la calidad de parte dentro del procedimiento de solicitud de otorgamiento de patente de invención, que si bien la posición del opositor no le permite una participación irrestricta en todas las etapas del procedimiento de concesión de la patente de invención, si le permite apelar la resolución que le agravie de acuerdo a lo pedido, por lo tanto la apelación puede ser admitida y conocida por este Tribunal. Dicho tema fue ya resuelto en el Voto N° 0045-2012 dictado a las once horas treinta minutos del diecinueve de enero de dos mil doce.

Ahora, retomando el recurso de apelación que abre nuestra competencia, ha de indicarse que 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, 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/EMV10/0002a en definitiva que, del nuevo juego de reivindicaciones aportado, las numeradas 1, 2 y de la 13 a la 17 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, al haber reducido el solicitante sustancialmente la cantidad de sustituyentes indicados en la solicitud inicial, se cierran las opciones a compuestos provenientes de la mezcla de sustituyentes de la fórmula general,



alejándose así del estado previo de la técnica que se le había señalado en el primero informe técnico. 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 trece horas treinta minutos del treinta de marzo de dos mil once, 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*