

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0237-TRA-PI

**Oposición en solicitud de otorgamiento de la categoría de patente para la invención
MEDICAMENTO PARA LA PROFILAXIS Y EL TRATAMIENTO DE
ARTERIOSCLEROSIS E HIPERTENSIÓN**

Patentes, dibujos y modelos

Daiichi Sankyo Company Limited, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 7928)

VOTO N° 0937-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas cuarenta minutos del tres de setiembre de dos mil trece.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Edgar Zürcher Gurdián, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos treinta y dos-trescientos noventa, en su condición de apoderado especial de la empresa Daiichi Sankyo Company Limited, organizada y existente de conformidad con las leyes de Japón, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con treinta y tres minutos del once de enero de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el día veintinueve de julio de dos mil cinco ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Zürcher Gurdián, representando a la empresa Sankyo Company Limited, posteriormente denominada Daiichi Sankyo Company Limited, solicitó el otorgamiento de la categoría de patente para la invención denominada MEDICAMENTO PARA LA PROFILAXIS Y EL TRATAMIENTO DE

ARTERIOSCLEROSIS E HIPERTENSIÓN, cuyos inventores son Masatsugu Horiuchi, Maseru Iwai, Toshio Sada y Makoto Mizuno, tramitada según los cánones establecido por el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) bajo el N° PCT/JP2004/000861.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas con treinta y tres minutos del once de enero de dos mil doce, resolvió declarar con lugar la oposición interpuesta y denegar la solicitud de patente.

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha diecisiete de febrero de dos mil once, la representación de la empresa solicitante interpuso recurso de apelación en su contra; el cual fue admitido para ante este Tribunal por resolución de las catorce horas treinta y cinco minutos del dieciocho de febrero 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 Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como hecho probado de interés para la resolución de este proceso, que la solicitud planteada no presenta nivel inventivo (folios 755 a 774).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial denegó la solicitud de patente para la invención denominada MEDICAMENTO PARA LA PROFILAXIS Y EL TRATAMIENTO DE ARTERIOSCLEROSIS E HIPERTENSIÓN al acoger las conclusiones del examinador o perito, quien indicó que lo peticionado no tiene nivel inventivo. Por su parte el apelante, una vez emitido el nuevo dictamen pericial por él solicitado y puesto en su conocimiento, no expresó agravios.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Cabe indicar 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 los 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. En el presente asunto, ni al momento de apelar, ni conferida la audiencia de sustanciación brindada por este Tribunal, el recurrente expresó agravios a favor de su recurso.

No obstante, en cumplimiento del principio de legalidad que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al denegar la solicitud conforme al artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 (en adelante Ley de Patentes).

El artículo 2 de la Ley citada 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.

Del informe pericial emitido por la Dra. Alejandra Quintana Guzmán, visible de folios 755 a 774, se extrae como conclusiones que *“La descripción presenta falta de claridad y suficiencia, y además presenta materia no patentable en nuestro país...”* (folio 760); y que *“...las reivindicaciones tanto del primer juego de reivindicaciones como de la enmienda no son objeto de protección ... ya que no hay posibilidad de protección a un método de tratamiento. (...) Además al referirse las reivindicaciones a una combinación de compuestos conocidos, el artículo 1 determina que la yuxtaposición de invenciones conocidas no son invenciones si no se logra establecer una función o cualidad característica para la combinación que genere un resultado no obvio para un técnico medio en la materia.”* (folio 762); las que hacen imposible que a la invención propuesta pueda serle concedida por parte del Registro de la Propiedad Industrial la categoría de patente, de conformidad con los artículos 7 y 13 de la Ley de Patentes.

Por lo expuesto, comparte este Tribunal lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, al determinarse que el objeto de la invención es un método de tratamiento que se refiere a la yuxtaposición de invenciones conocidas, cuyo resultado no es considerado “no obvio” para un técnico medio en la materia, razón por la cual no cumple con los requisitos legales de patentabilidad.

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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Edgar Zürcher Gurdíán representando a la empresa Daiichi

Sankyo Company Limited contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con treinta y tres minutos del once de enero de dos mil doce, la cual en este acto se confirma, denegándose el otorgamiento de la categoría de patente para la invención denominada MEDICAMENTO PARA LA PROFILAXIS Y EL TRATAMIENTO DE ARTERIOSCLEROSIS E HIPERTENSIÓN. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTOR

EXAMEN DE SOLICITUD DE PATENTE

TE: EXAMEN DE FONDO DE LA INVENCION

EXAMEN FORMAL DE LA SOLICITUD DE PATENTE

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCION DE PATENTE

TNR: 00.59.53