



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0219-TRA-PI

Solicitud de patente de invención “FORMA CRISTALINA GAMMA-d DEL CLORHIDRATO DE IVABRADINA, SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LA CONTIENEN”

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 8246)

LES LABORATOIRES SERVIER, Apelante

Patentes, dibujos y modelos

VOTO 007-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con diez minutos del diecisiete de enero de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por 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, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **LES LABORATOIRES SERVIER**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Francia, domiciliada en 12, place de la Defense, 92415 Courbevoie Cedex, Francia, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las trece horas del catorce de enero de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 21 de Febrero de 2008, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y en su condición dicha de la empresa **LES LABORATOIRES**



SERVIER, solicita la entrada en Fase Nacional de Registro en Costa Rica, basada en la solicitud de Patente francesa No.05.01990, presentada en su país de origen el día 28 de Febrero del 2005, de la patente de invención denominada **“FORMA CRISTALINA GAMMA-d DEL CLORHIDRATO DE IVABRADINA, SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LA CONTIENEN”**.

SEGUNDO. Que una vez publicados por el gestionante los avisos correspondientes, no se presentaron oposiciones, por lo que a través del **Informe Técnico de Fondo No. GLMR10/0003**, remitido al Registro de la Propiedad Industrial mediante oficio de fecha 3 de Setiembre de 2010, el perito designado al efecto, se pronunció sobre el fondo, y mediante escrito presentado el día 13 de octubre de 2010, el solicitante hace sus manifestaciones respecto al informe pericial y habiendo el perito rendido las valoraciones pertinentes a tales manifestaciones mediante **Acción Oficial No. AC/GMLR10/00003A**, el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada las trece horas del catorce de enero de dos mil once, dispuso, en lo conducente, lo siguiente: *“...**POR TANTO** Con sujeción a lo dispuesto en Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad No. 6867, como su Reglamento; se resuelve: Denegar la solicitud de Patente de Invención denominada **“FORMA CRISTALINA GAMMA-d DEL CLORHIDRATO DE IVABRADINA, SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LA CONTIENEN”**. Comuníquese esta resolución a los interesados...”*

TERCERO. Que mediante documento presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de Febrero de 2011, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, como apoderado especial de la empresa **LES LABORATOIRES SERVIER**, interpuso recurso



de apelación contra la resolución citada, exponiendo agravios mediante escrito presentado el 19 de Mayo de 2011 ante este Tribunal, una vez conferida la audiencia de ley.

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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Se acogen los hechos probados y no probados que indica el Registro en la resolución apelada, indicándose solamente que el hecho probado primero encuentra su sustento de folios 79 al 107, y del 116 al 121 del expediente

SEGUNDO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA. ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. Basándose en los dictámenes periciales emitidos por la Dr. Germán L. Madrigal Redondo, el Registro de la Propiedad Industrial deniega la inscripción solicitada, indicando que:

“...TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. (...) Concluye el examinador, que en cuanto a la novedad, se encuentran documentos relevantes que reportan las mismas propiedades que las descritas en las reivindicaciones de la 1 a la 6. En cuanto al nivel inventivo “ se reporta un documento que afecta la novedad de las reivindicaciones de la 1 a la 6, ya que describe preparaciones sólidas farmacéuticas que contienen clorhidrato de ivabradina, por lo cual al ser esto revelado , es obvio usar dicha forma cristalina de la forma como lo indican las



reivindicaciones de la 1 a la 6, por lo tanto dichas reclamaciones no poseen nivel inventivo”. Respecto a la aplicación industrial tampoco posee dicha solicitud, ya que no demuestran una actividad no obvia creíble para el experto medio en la materia. Por lo tanto a la luz de nuestra legislación, las reivindicaciones de la 1 a la 6 no presentan las características de patentabilidad que establece la legislación vigente. (Folios 94-104)”

CUARTO. SOBRE EL DICTAMEN FINAL. *Vistos los argumentos presentados por el solicitante el día trece de octubre del dos mil diez, afirmando que está en total desacuerdo con el examinado, indicando que las reivindicaciones de la 1 a la 4 sí cumplen con los requisitos legales, aceptando así la eliminación de las reivindicaciones 5 y 6 de la presente solicitud; manifiesta el examinador que el solicitante ha eliminado las reivindicaciones 5 y 6, sin embargo, se mantienen las objeciones para la materia de las reivindicaciones de la 1 a la 4, es decir se rechaza la protección para dichas reivindicaciones ...”*

El recurrente presenta Recurso de Apelación, en el cual en síntesis alega que está en desacuerdo con la afirmación hecha por el examinador al decir que las formas cristalinas no constituyen productos nuevos e indica que *“Una sustancia química se tiene como nueva si la misma difiere de una sustancia conocida en un parámetro confiable”*. Además en cuanto al nivel inventivo, el objeto de la presente invención difiere del arte previo por la forma cristalina y el contenido de agua, y la forma cristalina es un sólido el cual ha sido secado y no contiene ningún solvente. Agrega además que la estabilidad de la luz es un problema técnico para un principio activo, el cual fue resuelto por la presente invención. Sobre el artículo 8 de la Ley 7975 de Costa Rica indica que este no se relaciona con la patentabilidad, sino con la protección de datos, por lo tanto la definición de “entidad química” en este Artículo no puede ser aplicado a la Ley de Patentes.

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), en su inciso 1), es claro en establecer



que para la concesión de una patente se debe cumplir con los requisitos de *novedad*, *actividad inventiva* y *aplicabilidad industrial*. Asimismo, en su inciso 5) define como nivel inventivo “... *si para una persona de nivel medio versada en la materia correspondiente, la invención no resulta obvia ni se deriva de manera evidente del estado de la técnica pertinente...*” 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...*” (agregado el énfasis). (**Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, Voto No. 650-02 de 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, el solicitante elimina las reivindicaciones 5 y 6 de la presente solicitud, sine embargo, se mantienen las objeciones para la materia de las reivindicaciones de la 1 a la 4 rechazando la protección para dichas reivindicaciones. Del análisis posterior de las mismas, según **Acción Oficial No. AC/GMLR10/00003a**, se concluyó que éstas no cumplen con las características de patentabilidad del artículo 2 de la Ley 6867 y por no cumplir las características del artículo 6 de la Ley 6867. Al respecto, el Doctor. Germán L. Madrigal Redondo, indica:



“...y por interpretarse como un descubrimiento, cambio de uso de materia ya conocida, según lo establece la legislación vigente en el artículo 1 Ley 6867. Se da por finalizado el trámite de la presente solicitud quedando en firme desde el momento de la representación de esta acción oficial, la materia que no fue modificada en el presente documento queda igualmente en firme consignado de la misma forma que en los criterios expuestos en el informe de fondo GMLR10/00003” (Ver folio 121).

Ante tales conclusiones, procede el Registro al dictado de la resolución final, denegando la inscripción de la patente de invención solicitada. No encuentra este Tribunal motivos para resolver en forma contraria a la decisión del Registro de la Propiedad Industrial, en vista de que los criterios técnicos, debidamente fundamentados, emitidos por el Doctor. Germán L. Madrigal Redondo, hacen imposible que la invención propuesta pueda ser concedida.

Conforme a lo anterior, bien hizo la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial en denegar la inscripción solicitada, pues con fundamento en los informes técnicos rendidos por el perito en la materia, y que se constituye como la prueba esencial que este Tribunal debe valorar, se colige que la patente de invención denominada **“FORMA CRISTALINA GAMMA-d DEL CLORHIDRATO DE IVABRADINA, SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LA CONTIENEN”**, no cumple con los requisitos de patentabilidad de novedad, nivel inventivo y aplicación Industrial, que establece la Ley.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, 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 el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **LES LABORATOIRES SERVIER**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las trece horas del catorce de enero 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

NOVEDAD DE LA INVENCION

UP: INVENCION NOVEDOSA

TG: INVENCION

TNR: 00.38.04

NIVEL INVENTIVO

TG: INVENCION

TNR: 00.38.05