

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0428-TRA-PI

Oposición en solicitud de otorgamiento de la categoría de patente para la invención “PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE PRIVADOS DE L-ALANINA PROTEGIDOS”

JANSSEN PHARMACEÚTICA N.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2011-286)

Patentes, modelos y diseños

VOTO 0129-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con veinte minutos del veintiuno de febrero del dos mil dieciocho.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María Vargas Uribe**, en su condición de apoderada especial de la empresa **JANSSEN PHARMACEÚTICA N.V.**, domiciliada en Turnhoutseweg 30, B2340 Beerse, en contra de la resolución final emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:46:56 horas del 26 de mayo de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de mayo del 2011, el licenciado Gastón Baudrit Ruiz, mayor, abogado, costarricense, cédula de identidad número uno-cero quinientos noventa y nueve-cero cero setenta y ocho, vecino de San José, en su condición de apoderado de la empresa **JANSSEN PHARMACEÚTICA N.V.**, solicitó el otorgamiento de la categoría de patente de invención **PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE DERIVADOS DE L-ALANINA PROTEGIDOS**, cuyos inventores son: Feibush Penina, de nacionalidad estadounidense, domiciliado en 1453 Schirra Drive,

Ambler, Pennsylvania 19002, E.U.A., Villani Frank J., de nacionalidad estadounidense, domiciliado en 2 Pinewood Lane, Perkasio, Pennsylvania 18944, E.U.A., y Anzalone, Luigi, de nacionalidad estadounidense, domiciliado en 1096 Airport Road, West Chester, Pennsylvania 19380, E.U.A., solicitud que de conformidad con la memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños depositados le corresponde la Clasificación Internacional de Patentes C07C 229/12, 227/16, Sector Tecnológico productos farmacéuticos.

SEGUNDO. Mediante resolución final dictada a las 15:46:56 horas del 26 de mayo del 2017, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió denegar la solicitud de patente de invención denominada PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE DERIVADOS DE L-ALANINA PROTEGIDOS, y ordenó el archivo del expediente, ello, de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, ya que basándose en el Informe Técnico Concluyente, consideró que las reivindicaciones de la 1 a la 39 no cumplen con el requisito de nivel inventivo, y las reivindicaciones de la 1 a la 8, 10 a la 13 y 14 a la 17 no cumplen con el requisito de novedad.

TERCERO. Inconforme con la citada resolución la licenciada María Vargas Uribe, en representación de la empresa JANSSEN PHARMACÉUTICA N.V., mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de junio del 2017, interpuso recurso de apelación, que fue admitido por resolución de las 11:27:24 horas del 30 de junio del 2017, por lo que conoce este Tribunal.

CUARTO. 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, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previa deliberación de ley.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUNATO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho probado el siguiente:

1. Que del Informe Técnico Concluyente rendido por la **Dra. Lara Aguilar M.**, se determinó que las reivindicaciones de la 1 a la 39 cumplen con los requisitos de claridad y unidad de invención. (folio 152 del expediente principal)
2. Que la reivindicación 1, 2 y 17 carecen del requisito de suficiencia. Las reivindicaciones de la 18 a la 39 cumplen con dicho requisito. (folio 153 del expediente principal).
3. Que la materia objeto de protección de las reivindicaciones de la 1 a la 8, 10, 13, 14 a la 17 carecen de novedad, según los documentos D1 y D2, se revelan procedimientos específicos de derivados de L-alanina, protegidos y con buenos rendimientos de obtención. Las reivindicaciones de la 1 a la 8 y de la 15 a la 17 de la solicitud no cumplen con dicho requisito, ya que son compuestos que caen dentro de las generalidades de los compuestos reivindicados en el arte previo. (folio 154 a 155 del expediente principal).
4. Que según consta en el Informe Técnico Concluyente las reivindicaciones de la 1 a la 39 carecen de nivel inventivo, en los documentos D1 a D4, se describe el mismo procedimiento aplicado por el solicitante en las reivindicaciones indicadas, para obtener los moduladores opioides, incluso se utilizan compuestos intermediarios descritos en D4 y compuestos finales también divulgados. (folios 155 a 157 del expediente principal).

5. Que las reivindicaciones de la 1 a la 39, cumplen con el requisito de aplicación industrial, y pueden ser reproducibles en cualquier tipo de industria. (folio 158 del expediente principal).

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos útiles para la resolución de este asunto que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. 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 quebrantado con lo resuelto, sino además de los agravios, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer a este Órgano de alzada de que la resolución del Registro de la Propiedad Industrial fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación.

CUARTO. Por no haberse formulado agravios en este asunto, luego de verificar el debido proceso y de realizar un control de la legalidad del contenido de lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, resulta viable confirmar lo resuelto, ya que tal y como indica el a quo:

“... que la solicitud a pesar de no presentar exclusiones de patentabilidad ni materia no considerada como invención, además de cumplir con los requisitos de unidad de invención, claridad y aplicación industrial, carece de los requisitos de suficiencia para la reivindicación 1 y las dependientes de ésta, de la 2 a la 17; además carece del requisito de nivel inventivo para todo el juego reivindicatorio e incumple el requisito de novedad para las reivindicaciones 1 a la 8, 10 a la 13 y 14 a la 17, ya que la materia descrita en dichas reivindicaciones son compuestos que caen dentro de las generalidades de los compuestos reivindicados en el estado del arte previo.

Respecto a las reivindicaciones de la 18 a la 39 si cumplen el requisito de suficiencia y las reivindicaciones 9 y de la 18 a la 39 se considera materia novedosa, cumpliendo con el requisito.

En lo atinente a la oposición presentada por parte de la ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA NACIONAL (ASIFAN), recomienda el examinador declarar sin lugar la oposición, debido a que la solicitud lo que pretende proteger son los procedimientos de producción derivados de L-alanina protegidos y el análisis que se realiza en la presente oposición se basa solamente en la semejanza estructural de los compuestos finales de derivados de L-alanina del estado del arte”.

Dicha resolución al estar ajustada a derecho este Tribunal procede a confirmarla, todo de conformidad con el artículo 13, y artículos 2 incisos 3 y 5, y 6 inciso 4, de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad de la Ley N° 6867 y el artículo 4 del Reglamento a la Ley de Patentes, N° 15222-J.

QUINTO. 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, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María Vargas Uribe**, en su condición de apoderada especial de la empresa **JANSSEN PHARMACÉUTICA N.V.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:46:56 del 26 de mayo del 2017, la

cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros de este Tribunal, devuélvase el expediente a su oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Rocío Cervantes Barrantes

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

INSCRIPCIÓN DE LA PATENTE DE INVENCIÓN

TG. Patente de invención

TNR. 00.39.55