

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2017-0434-TRA-PI

Oposición en solicitud de otorgamiento de la categoría de patente por la vía del PCT para la invención AMINOTETRAHIDROPIRANOS COMO INHIBIDORES DE DIPEPTIDIL PEPTIDASA-IV PARA EL TRATAMIENTO O PREVENCIÓN DE DIABETES

Merck Sharp & Dohme Corp., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2011-0257)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO 0175-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas veinte minutos del ocho de marzo del dos mil dieciocho.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Néstor Morera Víquez, abogado, cédula de identidad 1-1018-0975, vecino de Heredia, apoderado especial de la empresa MERCK SHARP & DOHME CORP, domiciliada en 126 East Lincoln Avenue Rahway, NJ 07065-0907, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:20:49 horas del 7 de abril del 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de mayo del 2011 el licenciado Morera Víquez, en su condición indicada, utilizando la vía del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) solicitó la inscripción como patente de la invención **AMINOTETRAHIDROPIRANOS COMO INHIBIDORES DE DIPEPTIDIL PEPTIDASA-IV PARA EL TRATAMIENTO O PREVENCIÓN DE DIABETES**, PCT/US2009/063976.

SEGUNDO. Por memorial de 5 de octubre del 2011 la licenciada Lineth Magaly Fallas Cordero, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-1007-268, en su condición de apoderada general de la Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional (ASIFAN), plantea oposición contra lo pedido.

TERCERO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 10:20:49 horas del 7 de abril del 2017, declaró parcialmente con lugar la oposición y denegó lo solicitado.

CUARTO. Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de abril del 2017, el representante de la empresa Merck Sharp & Dohme Corp interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en su contra; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria y admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de las 13:31:52 horas del 29 de junio de 2017.

QUINTO. A la sustanciación del recurso se la 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 previa la deliberación de ley.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. De interés, se tiene por comprobado que lo solicitado carece de altura inventiva (folios 239 a 245 y 307 a 311 del expediente principal).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de interés para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad

Industrial, a través del examen técnico, determino que la solicitud carece del requisito de nivel inventivo, ya que a la luz de los documentos encontrados en el estado del arte identificados como D1 a D3, se desprende que la materia contenida en la presente solicitud ya fue descrita ampliamente y resulta evidente para un experto en la materia, se concluye que la combinación de los documentos D1, D2 y D3 revelan la totalidad de la solicitud presentada.

Por su parte el licenciado Morera Viquez, apoderado especial de la empresa solicitante, solicita se revoque la resolución recurrida y se conceda la patente de invención para las reivindicaciones contenidas en el capítulo reivindicatorio del 4 de mayo del 2016, o en su defecto aquellas que cumplan con los requisitos de patentabilidad. Por ello, y con el fin de desvirtuar los argumentos en contra del nivel inventivo de la materia reclamada, indica que D1 si puede ser considerado como el arte previo más cercano a la presente invención, pues hace referencia a compuestos derivados de tetrahydro-2H-piran-3-amina sustituidos en posición 4 por un grupo pirrolo (3,4-c)pirazol-5-ilo, útiles como inhibidores de DPP4 para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Así como que la identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad, donde ninguno de los ejemplos D1, no incluyen tales grupos como en la presente invención. Por otra parte, la definición del problema técnico que se desea solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercana, donde si se provee un efecto técnico a la materia reclamada en la presente invención, particularmente relacionada con una actividad inhibitoria mejorada sobre DPP4, así como una mayor selectividad hacia DPP4 en comparación con otras enzimas relacionadas.

Manifiesta además que evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercano y del problema técnico, si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia, donde difiere de las conclusiones dadas por la Oficina, pues el arte previo no le permite a una persona medianamente versada en la materia obtener de manera evidente los compuesto de la presente invención, mucho menos esperar con razonable probabilidad que las diferencias entre la invención y D1 provean a los compuesto reclamados una actividad inhibitoria sobre DPP4 y una especificidad hacia este objetivo farmacéutico significativamente mejorados.

Por último, para el concepto inventivo comprendido, este ha sido otorgado en más de 90 países, mismas que sugieren el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad de la materia reivindicada, ya que los criterios de evaluación y estudio aplicados resultan equivalentes a los que la Oficina de patentes del Registro de Propiedad Industrial debe emplear. Reiterando entonces de que el asunto sea reconsiderado y la decisión revocada, pues la decisión adoptada se encuentra viciada de nulidad por indebida motivación ya que la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y el mérito para lograr el privilegio solicitado.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El artículo 2 de la Ley 6867, de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad (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. Sobre ellos indica la doctrina:

1) Novedad...En un sentido vulgar, novedoso es aquello que antes era desconocido, más en materia de patentes la novedad implica un concepto legal, habida cuenta de las dificultades que entraña su caracterización. Puesto que la invención supone un avance de la técnica, se comprende que la novedad que aquello implica no puede ser subjetiva, sino que ha de ser objetivamente determinada...2) El estado de la técnica... Debe destacarse que el acceso al público obsta a que la invención se considere novedosa y, por ende, a que pueda ingresar en la categoría de invención patentable...El estado de la técnica es una expresión complementaria de la novedad, puesto que en general deben entenderse incluidos en él todos aquellos principios científicos, reglas prácticas, métodos y conocimientos de toda índole con los que cualquier técnico trabaja a diario, solucionando los problemas que se le plantean. Por lo tanto, es nuevo todo lo que no pertenece al estado de la técnica, mientras que todo aquello que está incluido en ese estado de la técnica debe considerarse que carece de novedad...3) Actividad inventiva...El hecho de atribuir altura inventiva a una nueva regla significa que el

técnico normal no habría podido llegar al conocimiento de la misma a partir de los conocimientos que integraban el estado de la técnica a la fecha de la solicitud. La invención debe importar un paso más...4) Aplicación Industrial... El carácter industrial de la invención consiste en la exigencia de que la regla inventiva tenga por objeto una actuación del hombre sobre las fuerzas de la naturaleza. Por ello puede afirmarse que es industrial aquella invención en cuya ejecución han de utilizarse fuerzas o materias de la naturaleza para la obtención de un resultado con entidad física...

(CORREA Carlos (coord.)- BERGEL Salvador- GENOVESI Luis- KORS Jorge MONCAYO VON HASE Andrés-ALVAREZ Alicia, “Derecho de Patentes El nuevo régimen legal de las invenciones y los modelos de utilidad”, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1999, p.p. 15, 16, 18, 19, 21 y 23).

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 decisor y competente. En tales supuestos, resulta de vital importancia que el órgano decisor 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, sentencia 650-02 de las 9:15 horas del 9 de agosto de 2002).

Si bien el representante de la empresa solicitante insiste en que sí existe altura inventiva en su solicitud, en el informe de fecha 23 de junio del 2017 de respuesta a la revocatoria, brindado

por la Dra. Marlen Calvo Chaves, fundamenta la razones del por qué no, específicamente explica que la materia reivindicada en la solicitud consiste en invenciones de selección de la materia descrita en D1. Se indica que al no existir documentación que apoye la presencia de un efecto inesperado o sorprendente en cuanto a lo ya existente en la técnica la solicitud en sus reivindicaciones 1 a 15, carecen de nivel inventivo, ya que los compuestos reivindicados son estructuralmente similares a los ya divulgados y su función es la misma que los de la técnica anterior, los ejemplos dados por el apelante más bien concluyen que son mejores los compuestos del arte previo que los que propone la solicitud. Los compuestos presentados por el solicitante son eficaces en la modulación DPP4, pero no tiene resultados distintos a los ya conocidos y divulgados en el arte previo, siendo entonces que lo solicitado es un núcleo central conocido, más sustituyentes diferentes de lo conocido en el arte previo, pero que es obvia su sustitución al relacionar D1, D2 y D3., manteniendo el criterio de recomendar el denegar la solicitud por la falta del requisito de nivel inventivo.

Analizado lo anterior, este Tribunal llega a la conclusión que los criterios técnicos debidamente fundamentados emitidos a lo largo de este expediente por la examinadora Calvo Chaves hacen que la invención propuesta no pueda ser concedida por parte del Registro de la Propiedad Industrial, puesto que los informes técnicos son suficientemente claros y fundamentados al manifestar que la solicitud carece totalmente del requisito de nivel inventivo, condición clave que se requiere en una solicitud de esta naturaleza, aun y cuando ésta cumple con los demás requisitos de patentabilidad.

Como puede verse en los informes técnicos preliminar, concluyente, así como en los argumentos técnicos del recurso de revocatoria, fueron debidamente valorados y evaluados, llevando a la examinadora profesional a la conclusión de que los argumentos brindados no son de recibo, y de los cuales se adhiere este Tribunal.

Lo manifestado por el apelante en que el efecto técnico es una actividad inhibitoria mejorada sobre DPP4, y una mayor selectividad hacia DPP4 en comparación con otras enzimas

relacionadas, siendo más efectivos en el tratamiento y minimizan los efectos adversos y lo que específicamente indica:

De hecho, el carácter no evidente de la presente invención es notable según las observaciones de la Oficina en las que resalta que un sustituyente puede mejorar o disminuir la actividad de un compuesto. Es decir, para la persona medianamente versada en la materia, y como lo sugiere la Oficina, un sustituyente tiene la posibilidad de mejorar o reducir la actividad biológica de un compuesto (ambas posibilidades existen), pero tales resultados no resultan de ninguna manera obvios y evidentes a partir del estado de la técnica, pues no existe enseñanza alguna que le permita a la persona medianamente versada en la materia deducir evidentemente que la inclusión de un grupo R8 como el de la presente invención sobre el nitrógeno del grupo heterocíclico de los compuestos reclamados proporcione una actividad y selectividad significativamente mejorada.

Fue fundamentado claramente por parte de la examinadora líneas atrás:

Al no existir documentación que apoye la presencia de un efecto inesperado o sorprendente en cuanto a lo ya existente en la técnica la solicitud en sus reivindicaciones 1 a 15, carecen de nivel inventivo, ya que los compuestos reivindicados son estructuralmente similares a los ya divulgados y su función es la misma que los de la técnica anterior, es necesario para reconocer el nivel inventivo en compuestos estructuralmente similares, con pequeños cambios de conformación química, que haya resultados cuantitativos en comparación con los ya existentes para demostrar una superioridad o un sinergismo en estos compuestos novedosos, cosa que no sucede en la presente solicitud Los compuestos presentados por el solicitante son eficaces en la modulación DPP-4, como lo hace ver el solicitante, pero no tiene resultados distintos a los ya conocidos y divulgados en el arte previo, provenientes de otros compuestos con estructuras base similares...

(v.f. 310-311)

Esa altura inventiva indicada por el apelante al manifestar que también deriva de que el compuesto tiene una estructura inesperada, ya que no se deriva, ni es sugerida evidentemente del arte previo, no es correcto, pues la estructura sí es sugerida por el arte previo, al combinarse D1, D2, D3 y D4 se entiende que pueden usarse los grupos sustituyentes tal y como se presentan en las reivindicaciones; de igual forma y sobre lo indicado de que el grupo sustituyente sí es esencial, los datos aportados reflejan que no se puede derivar que haya un efecto mejorado, tan solo el esperado para su estructura base principal, por ello el mismo no es esencial en la estructura del compuesto.

En lo atinente al agravio relativo a que la presente invención ha sido otorgada en más de 90 países, es del criterio este Tribunal, que tal y como lo establece nuestra legislación, por el principio de territorialidad, el hecho de que en otro país se haya otorgado una patente, eso no es punto de apoyo para que en Costa Rica se conceda.

El principio de territorialidad es consustancial al derecho de patentes, y permite que cada país adopte no solamente una legislación particular a sus específicas condiciones, sino también políticas propias de patentamiento. Sobre el tema comenta el tratadista Guillermo Cabanellas de las Cuevas:

Deberá tenerse en cuenta que el marco institucional en el que se desenvuelven los distintos regímenes nacionales de patentes son heterogéneos. Así, por ejemplo, los regímenes europeos tienen la particularidad de desarrollarse en el contexto de una unión económica, en el marco de la cual se ha creado el concepto de la patente europea, que consiste en realidad en un conjunto de patentes nacionales otorgadas mediante un único procedimiento, y en el que existe una compleja problemática relativa al agotamiento de los derechos del patentado, de inapropiada extensión a países que no integran mercados comunes o áreas de libre comercio. También deberá tenerse en cuenta que el contexto

económico en el que se desenvuelve el Derecho de Patentes varía sustancialmente de un país a otro.

(Derecho de las patentes de invención. Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires, 2ª edición, 2004, tomo II, págs. 460-461, subrayado nuestro).

El propio sistema del PCT reconoce claramente el derecho que tiene cada país para imponer sus propios requisitos sustanciales al otorgamiento de la patente para una invención, según artículo 27 inciso 5, cuyo epígrafe reza “Requisitos nacionales”:

No podrá interpretarse ninguna disposición del presente Tratado ni de su Reglamento en el sentido de que limita la libertad de cada Estado contratante para prescribir todos los requisitos sustantivos de patentabilidad que desee. En particular, cualquier disposición del presente Tratado y de su Reglamento relativa a la definición del estado anterior de la técnica deberá entenderse exclusivamente a los efectos de aplicación del procedimiento internacional y, en consecuencia, todo Estado contratante, cuando determine la patentabilidad de la invención que se reivindique en una solicitud internacional, será libre para aplicar los criterios de su legislación nacional en cuanto al estado anterior de la técnica y demás requisitos de patentabilidad que no constituyan exigencias relativas a la forma y al contenido de las solicitudes.

En Costa Rica, las condiciones de calificación son diferentes. Cabe acotar que en este mismo sentido ya la Comisión de Derechos de Propiedad Intelectual de países como el Reino Unido ha analizado el tema, coincidiendo en que:

En la actualidad normalmente una invención se considera inventiva si no resulta obvia a un experto en esa disciplina. Algunos argumentan que este estándar, tal y como se aplica en la actualidad, por ejemplo por la USPTO o la OEPI, tiene un umbral demasiado bajo, por lo que ha producido una proliferación de patentes para invenciones triviales que

pueden no contribuir al objetivo último primordial del sistema de patentes: el progreso de la ciencia para beneficio de la sociedad en general.

...

Para los países en desarrollo, el bajo nivel actual de actividad inventiva plantea dos problemas. El primero es que, tal como se aplica en los países desarrollados, podría obstaculizar las investigaciones que son importantes para los países en desarrollo. El segundo es que se espera de los países en desarrollo que apliquen un nivel parecido en sus propios regímenes. Instamos a los países en desarrollo a considerar cuidadosamente esta cuestión antes de actuar y a deliberar si les resultarían beneficiosos estándares más estrictos. Se ha sugerido que se exija al solicitante demostrar que la invención propuesta refleja un nivel de inventiva mayor que el habitual en la industria en cuestión. El objetivo de cualquier estándar debería ser garantizar que los incrementos rutinarios que se realizan a los conocimientos –y que apenas requieran una actividad creadora– no sean, por lo general, patentables.

(Comisión sobre Derechos de Propiedad Intelectual del Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido, Propiedad Intelectual y Políticas de Desarrollo, informe publicado en Temas de Derecho Industrial y de la Competencia N° 7, Editorial Ciudad Argentina, Buenos Aires, 2005, págs. 291-292, itálicas del original, subrayado nuestro).

Es criterio también de este Tribunal que, los peritos y examinadores en Costa Rica han demostrado no solo en este expediente, sino en forma general, que sus dictámenes son serios, profundos y con un alto grado de profesionalismo. Cada ley nacional en el ejercicio de su soberanía dispone no solo del concurso de los peritos, sino que el registrador goza de esos criterios. Por todo lo anteriormente expuesto, es que no puede atenderse el alegato referido al otorgamiento de la categoría de patente por el hecho de que haya sido aceptada por otros países, ya que las invenciones solicitadas en Costa Rica, se deben acordar respecto de su propia realidad y particulares necesidades de desarrollo económico de nuestro entorno.

Así, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto, confirmándose la resolución venida en alzada.

CUARTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 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 el licenciado Néstor Morera Víquez, apoderado especial de la empresa MERCK SHARP & DOHME CORP., en contra de la resolución dictada el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:20:49 horas del 7 de abril del 2017, 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Leonardo Villavicencio Cedeño

DESCRIPTORES

NOVEDAD DE LA INVENCIÓN

UP: INVENCIÓN NOVEDOSA

TG: INVENCIÓN

TNR: 00.38.04

NIVEL INVENTIVO

TG: INVENCIÓN

TNR: 00.38.05