

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente 2017-0407-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de Patente de Invención vía PCT denominada: “DERIVADOS DE PURINA PARA EL USO EN EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES ALERGICAS, INFLAMATORIAS E INFECCIOSAS”**

**GLAXOSMITHKLINE LLC, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2011-116)**

**Patentes, dibujos y modelos**

***VOTO No. 0308-2018***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas con treinta minutos del treinta de mayo de dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado **Claudio Murillo Ramírez**, mayor, abogado, titular de la cédula de identidad número 1-0557-0443, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **GLAXOSMITHKLINE LLC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de los Estados Unidos de América, domiciliada en GlaxoSmithkline, Gunnels Wood Road, Stevenage, Hertfordshire SG1 2NY, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las 07:55:02 horas del 28 de abril de 2017.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha 03 de marzo de 2011, el licenciado **Cristian Calderón Cartín**, mayor, abogado, titular de la cédula de identidad número 1-0800-0402, vecino de San José, solicitó la entrada en fase nacional, de la patente tramitada según los cánones del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes bajo el número PCT/EP2009/060265, titulada “**DERIVADOS DE PURINA**

**PARA EL USO EN EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES ALERGICAS, INFLAMATORIAS E INFECCIOSAS”.**

**SEGUNDO.** Que contra dicha solicitud presentó oposición la licenciada **Lineth Magaly Fallas Cordero**, como apoderada general de la **Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional (ASIFAN)**, domiciliada en Los Yoses, contiguo a Pastelería Giacomín, edificio Alvmar, segundo piso, en fecha 28 de octubre de 2011.

**TERCERO.** Que a través del informe técnico preliminar, el examinador designado al efecto, se pronunció sobre el fondo de la presente solicitud, y mediante escrito presentado el día 12 de mayo de 2016, la representación de la empresa solicitante hace sus manifestaciones respecto al informe pericial y habiendo el examinador rendido las valoraciones pertinentes a tales manifestaciones mediante informe técnico concluyente, el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las 07:55:02 horas del 28 de abril de 2017, dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “... **POR TANTO** Con sujeción a lo dispuesto en Ley de Patentes ..., como su Reglamento; se resuelve: **I. Denegar la solicitud de patente de invención denominada [...]. II. Declarar con lugar la oposición presentada por ASOCIACION DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA NACIONAL (ASIFAN). III. Ordenar el archivo del expediente respectivo. ... NOTIFÍQUESE.- ...”**

**CUARTO.** Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de mayo de 2017, el licenciado **Claudio Murillo Ramírez**, como apoderado especial de la empresa **GLAXOSMITHKLINE LLC**, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada y expresó agravios.

**QUINTO.** 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 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la juez Díaz Díaz, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el siguiente:

1.- Que el compuesto 6-Amino-2{[(1S)metilbutil]oxi}-9-[5-(1-piperidinil) pentil]-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona y su uso en el tratamiento de **trastornos alérgicos e inflamatorios**, así como el **cáncer**, forma parte de una invención que se encuentra en el arte previo.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el siguiente:

- 1.- Que la propuesta de invención no se distingue de los compuestos de purina en el arte previo.
- 2.- Que la invención presente nivel inventivo a falta de prueba de superioridad o un efecto sorprendente de los compuestos reivindicados.

**TERCERO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA Y ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN.** Basándose en los exámenes periciales emitidos por la Dra. Lara Aguilar M., el Registro de la Propiedad Industrial mediante la resolución recurrida y de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867 de 25 de abril de 1983, concluyó que resulta procedente denegar la solicitud de inscripción de la Patente de Invención denominada : **“DERIVADOS DE PURINA PARA EL USO EN EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES ALERGICAS,**

**INFLAMATORIA SE INFECCIOSAS”** y declarar con lugar la oposición presentada por la **Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional (ASIFAN)** y ordenar el archivo del expediente respectivo.

Por su parte, el recurrente indica en sus escritos de apelación y de expresión de agravios que el perito no se refirió al fondo de la invención y a los argumentos expuestos por su representada en la respuesta al peritaje. Al respecto señaló:

- 1- Que D1 revela ciertos compuestos oxoadenina 9-sustituídos donde A es un grupo heterocíclico saturado o no-saturado opcionalmente sustituido de 8 miembros, donde el grupo heterocíclico es sustituido por un ácido o fracción de éster y en contraste el grupo heterocíclico del compuesto del presente invento no es sustituido y en razón de ello el compuesto aquí reclamado no es una selección del D1.
- 2- Que con base en sus argumentos técnicos (no analizados a profundidad por el perito ya que no se refiere a los mismos) es que se logra concluir la diferencia existente entre la presente invención y la descrita en D1, ya que queda claramente demostrado que no es cierto que la presente invención resultaría obvia para un experto en la materia ya que de darse el reemplazo indicado anteriormente el mismo no sería con un grupo hidrógeno como el que se tiene en el compuesto de la invención de su representada.
- 3- Que D2 revela una amplia gama de derivados purina incluyendo entre otros derivados alquilo, heteroalquilo, arilo, siendo que el ámbito D2 parece ser ilimitado, por lo que, en contraste, el compuesto de este invento tiene un átomo de oxígeno en la posición 8, un heterociclo en la posición 9 y un grupo alcoxi en la posición 2 por lo que para poder llegar al diseño estructural del compuesto del invento, la persona experta en el arte podría tener una cantidad enorme de opciones de las posibilidades reveladas para cada una de las variables del compuesto de la fórmula (I) de D2, y además, estas opciones casi vendrían a

ser todas contrarias a las enseñanzas de D2, como el diseño estructural de casi cualquier otra gama de los derivados de purina también podrían ensamblarse de la revelación de D2 con retrospcción.

- 4- Que la patente ha sido concedida en un gran número de territorios, incluyendo Europa y los Estados Unidos (EP2324026 sobre la cual las reivindicaciones actuales se basan, y también US8067426 anexas al expediente).
- 5- Que el compuesto del presente invento tiene nivel inventivo con respecto a lo indicado en el D1 y D2 ya sea solas o en conjunto; por lo que mantienen el criterio de que no es necesario suministrar datos para mostrar un efecto sorprendente ya que no es obligatorio en razón de que el compuesto de su representada es estructuralmente no-obvio y por ende merece protección.
- 6- Que solicita se revoque la resolución recurrida y se de la concesión de la patente.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** El artículo 2 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad No. 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 debe cumplir con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial. Para la verificación de tales requisitos, el artículo 13 incisos 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.

En el presente asunto, según consta en los informes técnicos rendidos visibles a folios 51 a 54, 63 a 69 y 96 a 104 del expediente de origen, la examinadora designado por el Registro de la Propiedad

Industrial, Dra. Lara Aguilar Morales, al valorar las características de patentabilidad de las reivindicaciones resolvió que la patente solicitada no cumple con el requisito de nivel inventivo. Al respecto estableció en el informe técnico concluyente, lo siguiente:

*“... El objeto de la invención son compuestos **derivados de purina** específicamente el 6-Amino-2{[(1S)metilbutil]oxi}-9-[5-(1-piperidinil) pentil]-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona y su uso en el tratamiento de **trastornos alérgicos e inflamatorios**, así como el **cáncer**.*

*Documento D1 se considera que es la técnica anterior más próxima a la materia objeto de las reivindicaciones 1-3, ya que da a conocer **derivados de purina** y su uso en el tratamiento de **trastornos alérgicos**, así como de **cáncer** (las reivindicaciones 1-3, 12, 13 y los ejemplos 1, 2, 37, 59) demostrando una similitud estructural y una utilidad igual a la presentada en la solicitud. La principal diferencia entre los ejemplos de D1 y de los reivindicados en la solicitud reside en el patrón de sustitución delo anillo de piperidina en la cadena lateral alquilo (sustituido vs. No sustituido) sin embargo el solicitante no demuestra que la no sustitución de este anillo de la cadena lateral haga un aporte significativo en la actividad de la nueva molécula.*

*D2, también da a conocer en general **derivados de purina** como los reivindicados en la solicitud para el mismo uso terapéutico que la solicitud (ver fórmula I en la reivindicación 1 cuando  $n = 3$  o  $4$  y  $Q3 =$  alquilo substituido (sustituido con un heterocicloalquilo, como se indica en página 20, línea 6 a 14), las reivindicaciones 10, 11 y 25).*

*El problema a ser resuelto por la presente solicitud puede, por lo tanto, ser considerado como la provisión de derivados de purina alternativos para el tratamiento de enfermedades alérgicas y el cáncer. A partir de D1 y en vista de D2, sería obvio para el experto en la técnica para llegar al diseño estructural de los compuestos actualmente reivindicados; la única forma de que se demuestre nivel inventivo es de forma comparativa, estableciendo una superioridad o un efecto inesperado con respecto a lo ya conocido en la técnica; la eficacia de la solución al problema fundamental de la invención, debe ser demostrada por datos que soporten la materia, y este debe ser juzgado con base en los resultados*

*cuantitativos de los compuestos individuales probados, cosa que no sucede con la presente solicitud pues no hay demostrado una superioridad significativa de la invención al ser comparada con los compuestos del arte previo.*

*Con el fin de mostrar tales propiedades mejoradas o inesperadas en la técnica anterior, las pruebas comparativas deben realizarse con los compuestos con la máxima similitud estructural del estado de la técnica más próximo. Esto es necesario para mostrar de manera convincente que el efecto inesperado de hecho se origina en la característica distintiva, en este caso el anillo no sustituido saturado que contiene un átomo de nitrógeno conectado a través de enlazador alquilen C 3-6 de N-9 de la purina.*

*Por lo tanto, a falta de prueba de superioridad o un efecto sorprendente de los compuestos reivindicados, solicitud que se realizó en el ITP fase 2 y no se presentó, el objeto de las reivindicaciones 1-3, no puede considerarse como que implica una actividad inventiva y no cumple con el requisito.*

...

*La solicitud no cumple con los requisitos establecidos en los artículos siguientes:*

*Ley 6867: Artículo 2, incisos 5; artículo 6, inciso 5*

*Reglamento n.º 15222 MIEM-J: Artículo 4; Artículo 8, inciso 2*

...

*Por tanto con base en el Artículo 13 de la Ley 6867 Ley de Patentes de Invención..., en conformidad con el análisis de los anteriores apartados, no se concede la protección para la materia de las reivindicaciones de la 1 a la 3 porque no cumplen las características de patentabilidad de la Ley 6867, según lo especificado en el recuadro anterior.*

...

*El solicitante aduce que la oposición está basada en la supuesta falta de nivel inventivo y la exclusión de patentabilidad de algunas reivindicaciones, pero que no se demuestra esa falta de nivel inventivo que se alega, sino que se limita a señalar algunos antecedentes sin que se pruebe cual es la causal que impide la patentabilidad de la invención; tampoco dice el solicitante que se señala cuáles son las reivindicaciones que contravienen el*

*artículo 1.4 de la Ley de Patentes y por estos motivos solicita que se rechace la oposición. En virtud de lo anterior, se recomienda declarar la oposición parcialmente con lugar con respecto a la falta de nivel inventivo a la que hace referencia el oponente; por otro lado el solicitante presentó un nuevo juego de reivindicaciones en el que elimina las reivindicaciones que hacen (sic) referencia a métodos de tratamiento, por lo que esta objeción se considera superada. ...”.*

Razón por la cual el Registro **a quo**, resolvió declarar con lugar la oposición presentada y denegar la solicitud formulada, pues, en definitiva, el criterio del experto, en este caso controvertido, resulta de innegable vinculación en esta materia. Al respecto, el Órgano a quo en la resolución recurrida estableció lo siguiente:

*“... Bajo el informe técnico realizado se desprende que el solicitante enmienda las reivindicaciones y se elimina posteriormente las exclusiones de patentabilidad dentro de la solicitud, pero se demuestra que persiste la falta de nivel inventivo alegada; asimismo, los documentos aportados por el oponente son posteriores a la solicitud de marras, por ende no afecta la novedad de la misma; por tanto, este recinto determina que los argumentos del opositor coinciden con las causales de denegatoria de la solicitud de patente.*

...

*Se determina que la materia reclamada no posee exclusiones de patentabilidad ni materia no considerada invención. La solicitud a pesar de poseer unidad de invención, suficiencia, novedad y es susceptible de aplicación industrial, carece de claridad y nivel inventivo respecto de un compuesto el 6-Amino-2{[(1S)metilbutil]oxi}-9-[5-(1-piperidinil) pentil]-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona; como base libre o como una sal farmacéuticamente aceptable; que pueden ser inductor de interferón humano, y útil en trastornos como enfermedades alérgicas, asma, cáncer y como adyuvantes en vacuna; por ser una invención que es ampliamente estudiada en el estado del arte como se demostraron en los*

*documentos identificados como D1 y D2, además de considerarse que la técnica propuesta no afecta lo existente en el arte previo, no aporta una diferencia sustancial, ni permite distinguirse de los compuestos derivados de purina, que un conocedor del campo sin necesidad de implementar un nuevo procedimiento logre resolver el problema con la aplicación de los documentos disponibles en el estado del arte actual.*

...

*Con base en el informe técnico y de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, ... este Registro concluye que resulta procedente, denegar la solicitud de inscripción de la patente de invención denominada “**DERIVADOS DE PURINA PARA EL USO EN EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES ALERGICAS, INFLAMATORIAS E INFECCIOSAS**”; declarar con lugar la oposición presentada por **ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA NACIONAL (ASIFAN)**; y ordenar el archivo del expediente respectivo. ...”.*

Así las cosas, y analizadas por primera vez técnicamente las reivindicaciones de la invención presentada para otorgamiento de patente mediante Informe Técnico Preliminar-1ª Fase, se recomendó al solicitante corregir los problemas de claridad y suficiencia allí detallados. Así, trasladado dicho informe a la empresa solicitante, ésta contesta por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha 12 de mayo de 2016, aduciendo que las observaciones realizadas por el examinador en su examen fueron resueltas y aclaradas con la información correspondiente. Lo allí expresado fue objeto de un nuevo análisis por parte del examinador técnico mediante Informe Técnico Preliminar-2ª Fase, en donde se estableció que las reivindicaciones 1 a 11 no cumplen con el requisito de nivel inventivo, y así, trasladado dicho informe a la empresa solicitante, ésta contesta en fecha 11 de agosto de 2016, aduciendo que el compuesto de la presente patente es inventivo con respecto a las enseñanzas de D1 y D2 ya sea solas o en conjunto y que no cree necesario suministrar datos para mostrar un efecto sorprendente, siendo dicho compuesto reclamado estructuralmente no-obvio. Así las cosas, el examinador

procedió a rendir Informe Técnico Concluyente donde estableció que a falta de prueba de superioridad o un efecto sorprendente de los compuestos reivindicados, solicitud que se realizó en el Informe Técnico Preliminar-2ª Fase y no se presentó, el objeto de las reivindicaciones 1-3, no puede considerarse como que implica una actividad inventiva y no cumple con tal requisito de patentabilidad, luego de lo cual procede el Registro al dictado de la resolución final, siendo aceptada la tesis del examinador en cuanto a la falta de nivel inventivo de conformidad con los requisitos que establece el artículo 2 de la Ley de Patentes, ya que para que una invención sea patentable, se requiere que reúna tres requisitos básicos y esenciales que exige la Ley; a saber: “... 1) ... si es nueva, si tienen nivel inventivo y si es susceptible de aplicación industrial. ...”. Nótese que, respecto a la exigencia del requisito de nivel inventivo, la doctrina en forma abundante se ha referido a este. Así, por ejemplo, Salvador D. Bergel señala que: “... 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 ...*” (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).

En cuanto al agravio de la apelante con respecto a que la patente ha sido concedida en un gran número de territorios, incluyendo Europa y los Estados Unidos, este Tribunal es del criterio 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 óbice para que en Costa Rica se conceda. Es necesario recordar que la Ley de Patentes de Costa Rica establece taxativamente las excepciones de no patentabilidad, que son diferentes a las consignadas en la normativa estadounidense, europea y otras.

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 **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. ...” (op. cit., 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. ...”.*

Si bien la invención pudo haber superado el análisis de nivel o salto inventivo ante la Oficinas de Estados Unidos y Europa, esto no necesariamente indica que haya de seguirse el mismo camino en Costa Rica, en donde 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 OEP, 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 peritajes efectuados se encuentran revestidos de objetividad y profesionalismo, y en este expediente no ha sido la excepción. Cada ley nacional en el ejercicio de su soberanía dispone no solo del concurso de los peritos, sino que el registrador goza de criterios de calificación que no necesariamente tienen que coincidir con otras jurisdicciones.

En este mismo sentido, sobre los documentos referentes al otorgamiento de patente para la presente invención por parte de la Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas (USPTO por sus siglas en inglés) y por parte de la Oficina Europea de Patentes (EPO por sus siglas en inglés), este Tribunal indica que el otorgamiento del título de patente para una invención está sujeto al principio de independencia de las patentes, dado que son las leyes del país al cual se somete la solicitud, las aplicables para su estudio y registro, y se otorga protección dentro del territorio del Estado que acepta la patente solicitada, sin que dicha protección pueda extenderse más allá de sus fronteras. Así lo establece el artículo 4 bis inciso 1) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979, el cuál pasó a formar parte del marco jurídico nacional por Ley 7484 vigente desde el 24 de mayo de 1995:

*“Artículo 4 bis. Patentes: independencia de las patentes obtenidas para la misma invención en diferentes países.*

- 1) *Las patentes solicitadas en los diferentes países de la Unión por los nacionales de países de la Unión serán independientes de las patentes, obtenidas para la misma invención en los otros países adheridos o no a la Unión. ...”.*

Sobre este tema comenta el tratadista Guillermo Cabanellas de las Cuevas:

*“... El principio de independencia de las patentes constituye uno de los componentes básicos de la Convención de París. Conforme el artículo 4 bis, párrafo 1, de dicha Convención, las patentes solicitadas en los diferentes países de la Unión por los nacionales de países de la Unión serán independientes de las patentes obtenidas para la misma invención en los otros países adheridos o no la Unión.*

...

*El sentido del principio de independencia es que cada país miembro juzgará la validez de las patentes que otorgue conforme a sus reglas generalmente aplicables a tales patentes, sin alterar sus efectos en función de las reglas o estado jurídico que correspondan a la misma invención patentada en otros países de la Unión o fuera de ésta.*

...

*El principio de independencia de las patentes es una lógica consecuencia de la estructura de concesión de esos derechos de propiedad industrial bajo el Convenio de París. Como cada país establece su propia legislación en materia de patentes, con requisitos propios en materia de novedad, nivel inventivo, materias excluidas del marco de patentabilidad, procedimiento de concesión de patentes, etc., resultaría contradictorio utilizar el status de una invención bajo cierto sistema jurídico nacional para ampliar o limitar los efectos de las patentes concedidas bajo otro sistema nacional. ...”.* (CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, **Derecho de las patentes de invención**, Heliasta, Buenos Aires, 2004, tomo 1, p.p. 206 a 208).

Por lo anteriormente señalado, es que no se puede tener como antecedente válido para la concesión de la patente en Costa Rica los otorgamientos hechos por la USPTO y la EPO, ya que estos se rigen por el principio de independencia explicado en los distintos países.

Siendo así las cosas, resalta este Tribunal que los criterios técnicos emitidos por la Dra. Lara Aguilar Morales, visibles a folios 51 a 54, 63 a 69 y 96 a 104 del expediente de origen, demuestran objetivamente que lo que se pretende reivindicar como una invención no logró superar el arte previo por lo que la denegatoria por parte de la Oficina de Patentes del Registro de la Propiedad Industrial, de conformidad con los artículos 2 inciso 5), 6 inciso 5), 13 y 15 de la Ley de Patentes, y los artículos 4 y 8 inciso 2) de su Reglamento, Decreto Ejecutivo No. 15222-MIEM-J, está de acuerdo a los dispuesto en la legislación.

Por ende, se colige que la patente de invención denominada **“DERIVADOS DE PURINA PARA EL USO EN EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES ALERGICAS, INFLAMATORIASE INFECCIOSAS”**, no cumple con los requisitos de patentabilidad y por tal razón, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Claudio Murillo Ramírez**, en su condición de apoderado especial de la empresa **GLAXOSMITHKLINE LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las 07:55:02 horas del 28 de abril de 2017, resolución que en este acto se confirma.

**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, 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta 169 de 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 el licenciado **Claudio Murillo Ramírez**, en su condición de apoderado especial de la empresa **GLAXOSMITHKLINE LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las 07:55:02 horas del 28 de abril de 2017, la cual se confirma. 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***

***Kattia Mora Cordero***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Guadalupe Ortiz Mora***

Quien suscribe, Guadalupe Ortiz Mora, en calidad de Presidenta del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que el juez Jorge Enrique Alvarado Valverde, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse de vacaciones. San José 27 de junio de 2018.-

**DESCRIPTORES**  
**RECURSO CONTRA DENEGACIÓN DE LA PATENTE**  
**TG: DENEGACIÓN DE LA PATENTE**  
**NR: 00.39.99**