



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0638-TRA-PI

Oposición a solicitud de Patente de Invención “FORMA CRISTALINA DELTA DE CLORHIDRATO DE IVABRADINA SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LA CONTIENEN”

LES LABORATOIRES SERVIER, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 8645)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO 0038-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las doce horas del veintiuno de enero de dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, 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 según las leyes de Francia, domiciliado en 12, place Défense, 92415 Courbevoie Cedex, Francia, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las once horas con siete minutos del veintisiete de abril del dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, el veintiuno de setiembre de dos mil seis, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, representando a la empresa **LES LABORATOIRES SERVIER**, solicita la inscripción de la patente de invención **FORMA CRISTALINA DELTA DE**



CLORHIDRATO DE IVABRADINA SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LA CONTIENEN”, cedida a la empresa aludida por los inventores Stéphane Horvath, con domicilio en 35 route d`Orleans 45380 La Chapelle-Saint-Mesmin, Francia; Marie-Noelle Auguste, con domicilio en 3 bis, rue Bleue 45000 Orleans, Francia, Gérard Damien, con domicilio en 31 bis, avenue du Blénois 45130 MEUNG-SUR-LOIRE, Francia. La presente solicitud reclama derecho de prioridad por el Convenio de París basándose en la solicitud de patente Francesa No. 0510352, presentada en su país de origen el día 11 de octubre del 2005, y solicita la clasificación internacional: C07D 223/16, A61k 31/55, A61P 9/00, A61P 9/04, A61P 9/06, A61P 9/10 (Ver folio 37). El sector tecnológico es el siguiente: química, metalurgia, química orgánica, compuestos heterocíclicos que contienen anillos de siete miembros teniendo un átomo de nitrógeno como el único anillo hetero átomo, benzapinas, y benzapinas hidrogenadas.

SEGUNDO. Que los edictos correspondientes a la solicitud de la patente supra citada, fueron publicados en el diario La República, el día veintidós de mayo del dos mil siete, y en el diario oficial La Gaceta números ciento diez, ciento once y ciento doce, de los días ocho, once y doce de junio de dos mil siete, concediéndose un mes para oír oposiciones a partir de la primera publicación, y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, el nueve de julio del dos mil siete, el Licenciado **Álvaro Camacho Mejía**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la **ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA NACIONAL (AFISAN)**, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de patente.

TERCERO. Que a través del Informe Técnico No. OMA/0005, el Perito Dr. Oscar Mata Ávila, designado al efecto, se pronunció sobre el fondo de la presente solicitud, y mediante escrito presentado el día 20 de marzo del 2012, la solicitante hace sus manifestaciones respecto al Informe Pericial y habiendo el Perito Mata Ávila rendido las valoraciones pertinentes a tales argumentos mediante el Informe Técnico concluyente, el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las once



horas, siete minutos del veintisiete de abril del dos mil doce, dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “(...) *POR TANTO Con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Patentes (...), como su Reglamento; se resuelve: Denegar la solicitud de Patente de Invención denominada “FORMA CRISTALINA DELTA DE CLORHIDRATO DE IVABRADINA, SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE LA CONTIENEN”, y ordenar el archivo del expediente respectivo (...) Notifíuese (...)*”

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, el cinco de junio del dos mil doce, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, como apoderado especial de la empresa **LES LABORATORIOS SERVIER**, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada, no habiendo expuesto agravios al momento de esa impugnación, ni haciéndolo ante este Tribunal, una vez conferida la audiencia de ley, mediante resolución de las trece horas, cuarenta y cinco minutos del ocho de agosto del dos mil doce.

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, la invalidez o la nulidad 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 Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de influencia en el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter que resulten de influencia en el dictado de la presente resolución



TERCERO. INEXISTENCIA DE AGRAVIOS EN LA RESOLUCIÓN APELADA. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN VENIDA EN ALZADA. Al momento de apelar el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **LES LABORATORIES SERVIER**, la resolución venida en alzada, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: “... *Inconforme con la resolución dictada por esa Oficina a las 11 horas 07 minutos 00 segundos del 27 de abril del 2012, por el presente solicito respetuosamente a ese Despacho eleve el presente asunto en apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 25 y 26 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (...)*” (Ver folio 147), argumentación con la cual, desde luego, no cumplió con lo establecido en el artículo **20** del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, el cual contempla la opción de ampliar las razones de inconformidad, si la expuso en primera instancia, que no es el caso, o bien presentarlos si fue omiso, no obstante, según consta al folio 151 desaprovechó esa última oportunidad para exponer las razones de su impugnación, ya que no expresó agravios.

Ante ese panorama, es claro para este Tribunal que no existe un verdadero interés, por parte de la sociedad recurrente, de combatir algún punto de la resolución impugnada, pues el escrito en el que se interpuso la apelación, por su simpleza y carencia de alegatos, no puede ser considerado como un recurso, ya que en él no se objetó, contradijo u opuso fundamentamente a lo dispuesto por el **a quo**, ni se expresó un contenido mínimo de los **agravios** que debían ser analizados por este Tribunal.

No obstante lo expuesto en los acápites anteriores, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Órgano de Alzada a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta dable advertir que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al denegar la solicitud de inscripción de la patente denominada “**FORMA CRISTALINA DELTA DE CLORHIDRATO DE IVABRADINA, SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y COMPOSICIONES**”



FARMACEUTICAS QUE LA CONTIENEN”.

Según consta a folios 115 a 128 del expediente, el Perito designado Dr. Oscar Mata Ávila, Código N° 3493, al valorar las características de patentabilidad de las reivindicaciones, resolvió que:

“8. Análisis Técnico

En conformidad con el artículo 13 de la Ley 6867 y según el estudio realizado en la descripción y el juego de reivindicaciones de la solicitud 8645 (...) se concluye que:

La forma cristalina o de clorhidrato de ivabradina es lo que se conoce como poliformo y se sabe que estos mismos son la misma estructura química original que no cambia, sino que presenta una acomodación diversa de su unidad repetitiva en el espacio, además se aclara que los poliformos no son materia patentable en nuestra oficina.

Ya en documentos presentes en el estado del arte se menciona la existencia de la molécula de ivabradina, su forma de obtención y sus posibles funciones, un ejemplo de esto es la patente europea EP53859, además de otro como el mencionado anteriormente “Drugs of the Future” (año 2003) donde ya se habla de la ivabradina y su acción a nivel cardiovascular.

Como se menciona anteriormente esta solicitud contienen un poliformo lo cual no es materia patentable en nuestra oficina, se sabe que los documentos mencionados anteriormente afectan la novedad y el nivel inventivo de la solicitud y esto hace que la misma se considere no patentable.

(...) dentro de las 6 reivindicaciones que presenta la solicitud, las reivindicaciones 5 y 6 no son patentables porque se consideran métodos de tratamiento y según lo mencionado en el artículo 1, inciso 4 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, se excluyen de patentabilidad.

Se recuerda al solicitante que los usos farmacéuticos son considerados por esta oficina como métodos terapéuticos.”

(...)



10. Resolución

(...) En base al artículo 13 de la Ley 6867 (...) y de conformidad con el análisis detallado en los anteriores apartados; se rechaza la protección para materia de las reivindicaciones de la 1 a la 4, por no cumplir las características de patentabilidad del artículo 2 de la Ley 6867; así como también las características del artículo 6 y 7 de la Ley 6768.” (subrayado no es del texto original)

En razón del traslado del Informe Técnico No. OMA/0005, que el Registro de la Propiedad Industrial, Sección de Patentes, hace a la representación de la sociedad recurrente, mediante la resolución de las catorce horas, siete minutos del diez de febrero del dos mil doce, presenta el 20 de marzo del 2012, un escrito reivindicando sobre algunos aspectos pero aún así no logra comprobar que la solicitud de la patente pretendida sea una invención, de ahí, que este Tribunal comparte lo dicho por el Perito Dr. Oscar Mata Ávila, cuando en el Informe Técnico Concluyente, que es la contestación al Informe Técnico No. OMA/0005, señala que *“Por estas razones (...) se considera que la forma cristalina o del clorhidrato de ivabradina es un políformo con la misma naturaleza y composición de elementos químicos que el clorhidrato de ivabradina presentado en la patente EP534859 lo cual hace que esta solicitud no sea considerada una invención.”* (subrayado es del texto original).

Obsérvese de lo anterior que el Perito Dr. Mata Ávila llega a la misma conclusión de su primer informe técnico, pues en este a folio 118 del expediente, señala que: *“(...) antes de la fecha de prioridad de esta solicitud ya existían algunos documentos como la patente EP534859 que nombran la ivabradina, su proceso de obtención y usos entre otras cosas que tienen relación directa con la que se pretende patentar en la solicitud 8645. Aunque sea un políformo el que se quiera patentar (materia no patentable en nuestra oficina), la molécula principal ya se conocía con anterioridad y por eso no cumple con el requisito de nivel inventivo”*, de tal manera, como puede apreciarse, a folio 122 del expediente, el examinador a través del análisis realizado a la patente denominada **FORMA CRISTALINA DELTA DE CLORHIDRATO DE IVABRADINA, SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y**



COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE LA CONTIENEN, mediante la búsqueda realizada en la base del Registro Nacional de Costa Rica, Ompi, PatenScope, USPTO, EPO, logra determinar la existencia de documentos tales como: la patente europea número EP534859, y el documento titulado Drugs of the future (Ver folio 122), los que por sí revelan, como lo indica el perito la presencia de la molécula de ivabradina, su forma de obtención y sus posibles funciones y su acción a nivel cardiovascular, que tiene relación directa con lo que se intenta patentar con la solicitud de patente referida, sea un poliformo, el cual efectivamente no es patentable por cuanto se indicó en el primer informe como en el informe final, la molécula principal ya se conocía con anterioridad, es decir, ya se encontraba en el estado de la técnica. De ahí, que este Tribunal tomando en consideración lo indicado por el Perito Dr. Mata Ávila, en los informes supra citados, concluye, que la patente de invención mencionada no es patentable porque no cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo, claridad y unidad de la invención, establecidos en el artículo 2 incisos 1 y 3, artículo 6 y 7, todos de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 del 5 de abril de 1983.

De conformidad con las consideraciones expuestas y normativa citada, este Tribunal considera procedente declarar 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 final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las once horas, siete minutos del veintisiete de abril del dos mil doce, la que en este acto se confirma.

CUARTO. 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, 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 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas 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 final dictada por el Registro de Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las once horas, siete minutos del veintisiete de abril del dos mil doce, la que en este acto 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

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