

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2017-0167--TRA-PI

Solicitud de Inscripción de la patente de invención “INHIBIDORES HETEROCÍCLICOS DE ESTEAROIL- COA- DESATURASA”

NOVARTIS AG Y XENON PHARMACEUTICALS INC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 11629)

VOTO N° 0477-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cinco minutos del veintidós de setiembre de dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Manuel E Peralta Volio**, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 9-012-480, en su condición de apoderado especial de la sociedad **NOVARTIS AG Y XENON PHARMACEUTICALS INC**, entidad organizada bajo las leyes de Suiza, domiciliada en Lichstrasse 35, CH-4056 Basel, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las trece horas cuarenta y un minutos cincuenta segundos del primero de febrero de dos mil diecisiete.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 12 de agosto de 2010 el licenciado **Manuel E Peralta Volio**, representando a la sociedad **NOVARTIS AG Y XENON PHARMACEUTICALS INC**, presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial, basándose en la solicitud de patente de invención presentada ante la Oficina Internacional en fecha 18 de febrero de 2009, la entrada a fase nacional de la patente titulada “**INHIBIDORES HETEROCÍCLICOS DE ESTEAROIL-**

COA- DESATURASA” . La clasificación internacional de Patentes de la presente solicitud es **C07D 417/04, 417/14.**

SEGUNDO. Que una vez publicada la solicitud de mérito, en el Diario La República el 25 de octubre de 2010 y en las ediciones del Diario Oficial La Gaceta números 222, 223 y 224 de 16, 17 y 18 de noviembre de 2010 respectivamente, y dentro del plazo para oír oposiciones, se opuso la licenciada Lineth Magaly Fallas Cordero apoderada general de la **ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA NACIONAL ASIFAN**

TERCERO. Que mediante el Informe Técnico Preliminar Primera Fase rendido por la doctora Lara Aguilar Morales señaló lo siguiente:” (...)V. *Unidad de invención (...)* La solicitud pretende proteger fórmulas Markush que puede contener cientos de posibilidad de formar compuestos, por lo que no se puede afirmar que la solicitud tenga un solo concepto inventivo o grupo de invenciones relacionadas entre sí, que compartan las mismas características técnicas y que cada una ellas tenga la misma contribución sobre el problema técnico planteado, esto provoca un alcance especulativo de la solicitud, por lo que se concluye que la solicitud carece de unidad de invención; las reivindicaciones 1 a 3, 10 a 13, y 20 se enmarcan en este tipo de reivindicaciones descrito con anterioridad, no cumplen con el requisito de unidad de invención...(…) Suficiencia (...) Por tanto, la descripción no contiene la suficiente materia para soportar adecuadamente las reivindicaciones de la 1 a 3, 10 a 13, y 20, por lo que estas no cumplen con el requisito de suficiencia...(…)Observaciones: Se recomienda al solicitante corregir los problemas de claridad, suficiencia y unidad de invención detallados en los apartados anteriores, así como delimitar el objeto inventivo de la solicitud...”

CUARTO. El Informe en mención, fue notificado por el Registro a la empresa solicitante, mediante la resolución de las catorce horas siete minutos del diez de marzo de dos mil quince concediéndole a la empresa un plazo de un mes a efecto de que manifestara lo que tuviese a bien con respecto al Informe citado, siendo, que el solicitante mediante escrito presentado ante el

Registro el 15 de abril de 2015, modifica las reivindicaciones.

QUINTO. Mediante el Informe Técnico Preliminar Segunda Fase rendido por la doctora Lara Aguilar Morales señaló lo siguiente: “(...) *b. Respecto a la novedad: (...) Se realiza el análisis de novedad bajo el artículo 2, inciso 3 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad; que determina que el estado de la técnica, comprende todo lo que ha sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación escrita, una divulgación oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida (...) Observaciones Por tanto con base en el Artículo 13 de la Ley 6867 Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, 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 4 porque no cumplen las características de patentabilidad de la Ley 6867, según lo especificado en el recuadro anterior...*”

SEXTO. El Informe en mención, fue notificado por el Registro a la empresa solicitante, mediante la resolución de las catorce horas veintidós minutos del veinticinco de mayo de dos mil quince, concediéndole a la empresa un plazo de un mes a efecto de que manifestara lo que tuviese a bien con respecto al Informe citado, siendo, que el solicitante mediante escrito presentado ante el Registro el 16 de julio de 2015, modifica las reivindicaciones.

SETIMO. Mediante el Informe Técnico Concluyente rendido por la doctora Marlen Calvo Chaves señaló lo siguiente: “(...) *b. Respecto al nivel inventivo: En ausencia de datos comparativos entre los compuestos reivindicados con aquellos descritos en la técnica anterior más próxima que muestren resultados inesperados o un salto inventivo importante, los compuestos reivindicados a partir de las enseñanzas de D3 son obvios. Es evidente para un técnico con conocimiento medio en la materia en el momento en que la invención fue presentada, de que se conocen los compuestos reivindicados. Hay una expectativa razonable de éxito para un experto versado en la técnica de*

que los compuestos con estructuras similares tendrán propiedades similares y que la modificación de una estructura conocida es mera experimentación dentro de las capacidades de una persona versada en la materia. Por lo tanto, las reivindicaciones 1 y 3 son rechazadas por considerarse obvias, de manera que no cumplen con el requisito de nivel inventivo requerido por la ley 6867 y su reglamento (...) Observaciones: Pese a que el solicitante aporta un nuevo pliego de reivindicaciones, se mantiene el criterio vertido en el informe técnico preliminar 2da fase, en razón de que no fueron superadas las objeciones señaladas (...) Por tanto con base en el Artículo 13 de la Ley 6867 Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, en conformidad con el análisis de los anteriores apartados, no se concede la protección para la materia de las reivindicaciones 1 a la 3 porque no cumplen las características de patentabilidad de la Ley 6867, según lo especificado en el recuadro anterior. Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad.”

OCTAVO. Como consecuencia el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las trece horas cuarenta y un minutos cincuenta segundos del primero de febrero de dos mil diecisiete, señaló lo siguiente: “(...) **POR TANTO (...) se resuelve (...)** I. Denegar la solicitud de patente de invención denominada **“INHIBIDORES HETEROCÍCLICOS DE ESTEAROIL- COA- DESATURASA”** II. Declarar con lugar la oposición presentada **por ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA NACIONAL ASIFAN.** III. Ordenar el archivo del expediente respectivo. (...) **NOTIFÍQUESE.”**

NOVENO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de febrero de 2017, el licenciado **Manuel E Peralta Volio**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **NOVARTIS AG Y XENON PHARMACEUTICALS INC**, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada circunstancia por la cual conoce esta Instancia.

DECIMO. 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, previas las deliberaciones de ley.

Redacta el Juez Arguedas Pérez, y;

CONSIDERANDO

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

- 1- Que las reivindicaciones de la 1 a la 4 no cumplen las características de patentabilidad de la Ley 6867. (informe perito folios 68 a 74)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Basándose en el dictamen pericial emitido por las examinadoras Lara Aguilar Morales y Marlen Calvo Chaves conforme el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 de 25 de abril de 1983, el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, concluye que resulta procedente rechazar la patente de invención solicitada.

Que el representante de la sociedad **NOVARTIS AG Y XENON PHARMACEUTICALS** a pesar de que recurrió la resolución final mediante escrito presentado el 14 de febrero de 2017, no expresó agravios dentro de la interposición de este recurso, como tampoco lo hizo en la audiencia conferida de quince días realizada por este Tribunal, mediante el auto de las 8:30 del 6 de junio de 2017.

CUARTO: Que ante este Tribunal, 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 quebrantados con lo resuelto por el juzgador, 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, señalando, puntualizando o estableciendo, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el Registro.

QUINTO. Que, con ocasión de 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 como garantía de no ser violentados derechos constitucionales que deban ser tutelados en esta instancia resulta viable confirmar la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las trece horas cuarenta y un minutos cincuenta segundos del primero de febrero de dos mil diecisiete. Dicha resolución fue dictada conforme a la información que consta en el expediente y conforme al principio de legalidad.

SEXTO. 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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo del 2009, 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 y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Manuel E Peralta Volio**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **NOVARTIS AG Y XENON**

PHARMACEUTICALS INC, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las trece horas cuarenta y un minutos cincuenta segundos del primero de febrero de dos mil diecisiete, la que en este acto se confirma, denegando la solicitud de patente de invención “**INHIBIDORES HETEROCÍCLICOS DE ESTEAROILCOA- DESATURA**”. 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

Roberto Arguedas Pérez

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

Inscripción de la Patente de Invención

TG. Patente de invención

TNR. 00.39.55