



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0569-TRA-PI

**Solicitud del Inscripción de patente tramitada por la vía del PCT para la invención de
“DERIVADOS DE 1, 2,4,5-TETRAHIDRO-3H-BENZAZEPINAS, SU
PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y LAS COMPOSICIONES
FARMACÉUTICAS QUE LAS CONTIENEN”**

LES LABORATORIES SERVIER, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 10229)

Patentes

VOTO N° 052-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cincuenta minutos del quince de enero de dos mil quince.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno trescientos treinta y cinco setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de las compañía **LES LABORATORIES SERVIER**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las ocho horas cinco minutos del diecinueve de junio de de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veinte de agosto de dos mil ocho, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la compañía **LES LABORATORIES SERVIER**, presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial, la patente de invención denominada **“DERIVADOS DE 1,2,4,5-TETRAHIDRO-3H-BENZAZEPINAS, SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y LAS COMPOSICIONES**



FARMACÉUTICAS QUE LAS CONTIENEN”. La clasificación internacional de Patentes de la presente solicitud es **C07D, C07C, A61K**.

SEGUNDO. Que una vez publicada la solicitud de mérito, en el Diario La República el día 14 de noviembre de 2008 y en las ediciones del Diario Oficial La Gaceta números doscientos veintinueve, doscientos treinta y doscientos treinta y uno, de los días veintiséis, veintisiete y veintiocho de noviembre de dos mil ocho respectivamente, concediéndole el término de tres meses, para oír oposiciones, sin que se presentara ninguna en el plazo establecido.

TERCERO. Mediante el Informe Técnico Preliminar de la solicitud número 10229 de la patente petitionada, el perito designado al efecto, se pronunció sobre el fondo, denegando la solicitud de la patente pretendida, por las siguientes razones “(...) *Las reivindicaciones 14 a la 18 consisten en métodos de tratamiento, prevención y usos para patologías asociadas a la aceleración de la frecuencia cardíaca, los cuales se encuentran excluidos de patentabilidad en Costa Rica (...) Dada la gran cantidad de compuestos reivindicados y además por su fórmula tipo Markusk, la solicitud contiene muchos compuestos diferentes por lo que no contiene un mismo concepto inventivo, incumpliendo así con el requisito de unidad de invención. Por lo tanto, las reivindicaciones de la 1 a la 10 no cumplen con unidad de la invención. Las reivindicaciones de la 1 a la 10 y 13 no cumplen con claridad ni con suficiencia. Además, las reivindicaciones 14 a la 18 se refieren a métodos de tratamiento, materia sujeta a excepciones de patentabilidad en Costa Rica se consideran no invenciones los isómeros y las sales de adición en las reivindicaciones de la 1 a la 11.*”

CUARTO: El Informe en mención, fue notificado por el Registro a la empresa solicitante, mediante la resolución de las catorce horas veintisiete minutos del cuatro de diciembre de dos mil trece, concediéndole a la empresa **LES LABORATORIES SERVIER**, un plazo de un mes a efecto de que manifestara lo que tuviese a bien con respecto al Informe citado, siendo, que la solicitante mediante escrito presentado ante el Registro el día 20 de diciembre de 2013, indica que su representada ha eliminado las reivindicaciones 14 a 18 del juego de



reivindicaciones, también eliminan las referencias hechas a los isómeros ópticos y las sales de las reivindicaciones 1 a la 11 y agrega tres compuestos más a la reivindicación 11 y presenta el juego reivindicatorio enmendado por lo que solicita resolver el fondo del asunto, declarando la patentabilidad de la solicitud.

QUINTO. Mediante correo electrónico de fecha 07 de enero de 2014, el Registro de la Propiedad Industrial remite al Dr Freddy Arias, contestación del informe técnico preliminar de la solicitud, pronunciándose el examinador al respecto de la siguiente manera: “(...) *Visto el nuevo juego reivindicativo se determina que dado la gran cantidad de compuestos reivindicados y además por su fórmula tipo Markush, la solicitud contiene muchos compuestos diferentes, por lo que no contiene un mismo concepto inventivo, incumpliendo así el requisito de unidad de la invención. Por lo tanto las reivindicaciones de la 1 a la 13 no cumplen con unidad de la invención. (...) Se recomienda eliminar del título “y la composición farmacéuticas que la contienen” para que se lea “DERIVADOS DE 1,2,4,5-TETRAHIDRO-3H-BENZAZEPINAS Y SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN”. XI. Resultado del informe La solicitud no cumple con los requisitos establecidos en los artículos siguientes: Ley: Ley 6867, artículo 1,6 y 7 Observaciones: Las reivindicaciones de la 1 a la 10 no cumplen con unidad de la invención. Las reivindicaciones de la 1 a la 13 no cumplen con claridad ni con suficiencia”.*

SEXTO. Como consecuencia del **Informe Técnico de Fondo**, de la solicitud número 10229, el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las ocho horas cinco minutos del diecinueve de junio de de dos mil catorce, señaló lo siguiente: “(...) **POR TANTO:** (...) *Denegar la solicitud de Patente de Invención denominada “DERIVADOS DE 1,2,4,5-TETRAHIDRO-3H-BENZAZEPINAS, SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y LAS COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LAS CONTIENEN” y ordenar el archivo del expediente respectivo.(...) NOTIFÍQUESE.”*



SÉTIMO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 5 de agosto de 2014, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **LES LABORATORIES SERVIER**, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada circunstancia por la cual conoce esta Instancia.

OCTAVO. 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 a la invalidez 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 Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

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

Que según el Informe técnico concluyente visible a folios 413 a 418 del expediente, de la solicitud de patente número 10229, el Dr Freddy Arias Mora concluye que analizado el nuevo juego reivindicativo se determina que dado la gran cantidad de compuestos reivindicados y además por su fórmula tipo Markush, la solicitud contiene muchos compuestos diferentes, por lo que no contiene un mismo concepto inventivo, incumpliendo así el requisito de unidad de la invención.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no señala hechos con tal carácter.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Basándose en el dictamen pericial emitido por el Dr Freddy Arias Mora y conforme el artículo 13 de la Ley de Patentes de



Invencción, 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 Invencción, concluye que resulta procedente denegar la solicitud de patente de invencción solicitada.

Por su parte, el apelante mediante escrito presentado el 12 de noviembre de 2014 recurrió la resolución final, indicando que su representada realizó una serie de modificaciones a las reivindicaciones y solicita se nombre un nuevo examinador .

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La Ley de Patentes de Invencción, ha adoptado la metodología común en el Derecho Comparado para determinar que una invencción es patentable, utilizando al efecto tres tipos de criterios:

A) Requisitos positivos de patentabilidad. Son a los que se refiere el artículo 2 inciso 1 de la Ley de Patentes de Invencción, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad N° 6867 de 25 de abril de 1983 y sus reformas, al 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 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 invencción, 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 decidor y competente. En tales supuestos, resulta de vital importancia que el órgano decidor 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, voto No. 650-02 de las 9:15 horas del 9 de agosto de 2002).



B) Condiciones negativas de patentabilidad: Se refiere a las condiciones que impiden que una invención sea patentable, que incluye la enumeración de casos en que se considera que no existe una invención y que nuestra Ley las señala en el artículo 1 inciso 2.

C) Las excepciones a la patentabilidad: O sea extremos que conducen a que, aunque exista invención, ésta sea tenida por no patentable. Se trata de los casos contemplados en el artículo 1 inciso 3 de la Ley de rito, en los que existe invención, pero respecto de los cuales, y por motivos de política legislativa llevan a negar el patentamiento.

Del análisis del expediente, se observa que una vez cumplido el proceso establecido en el Reglamento a la Ley de Patentes artículo 9 y siguientes, el Informe Técnico Concluyente indicó en lo conducente:

1- Que el nuevo juego reivindicativo se determina que dado la gran cantidad de compuestos reivindicados y además por su fórmula tipo Markush, la solicitud contiene muchos compuestos diferentes, por lo que no contiene un mismo concepto inventivo, incumpliendo así el requisito de unidad de la invención. (Informe pericial concluyente folio 414).

2- Que las reivindicaciones de la 1 a la 13 no cumplen con unidad de la invención. (Informe pericial concluyente folio 418).

3-Se recomienda eliminar del título “y la composición farmacéuticas que la contienen” para que se lea “DERIVADOS DE 1,2,4,5-TETRAHIDRO-3H-BENZAZEPINAS Y SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN”. (Informe pericial concluyente folio 417).

4- Que las reivindicaciones de la 1 a la 10 no cumplen con unidad de la invención. Las reivindicaciones de la 1 a la 13 no cumplen con claridad ni con suficiencia”. (Informe pericial concluyente folio 418).

5- Que la solicitud no cumple con los requisitos establecido en la Ley 6867, artículo 1,6 y 7 (Informe pericial concluyente folio 418).

El informe dado por el examinador es claro al determinar que el nuevo juego reivindicativo se



determina que dado la gran cantidad de compuestos reivindicados y además por su fórmula tipo Markush, la solicitud contiene muchos compuestos diferentes, por lo que no contiene un mismo concepto inventivo, incumpliendo así el requisito de unidad de la invención, razón por la cual se tiene por demostrado en el presente caso, que la invención **“DERIVADOS DE 1,2,4,5-TETRAHIDRO-3H-BENZAZEPINAS Y SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN”** no resulta patentable.

Con relación a la solicitud del apelante para que se nombre un nuevo examinador la misma debe ser rechazada, ya que en segunda instancia no procede analizar un nuevo juego de reivindicaciones, ya que el nuevo juego de reivindicaciones presentado, no habría sido analizado por el examinador en primera instancia y además estamos en presencia de una etapa precluída en el proceso, razón por la cual los agravios también deben rechazarse.

De lo expuesto considera este Tribunal que bien hizo el Registro en denegar la solicitud de patente número 10229, ya que como se indicó se transgrede la normativa de rito. Además de los **Informes Técnicos de Fondo** rendidos por el experto en la materia, los que para este Órgano resultan claros, transparentes y cumplen con los requisitos que debe conllevar este tipo de informes, se colige que la patente de invención **“DERIVADOS DE 1,2,4,5-TETRAHIDRO-3H-BENZAZEPINAS Y SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN”** no cumplió con los requisitos de patentabilidad que establece el artículo 2 de la Ley de Patentes y por tanto no es posible su concesión.

Por ello lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la compañía **LES LABORATORIES SERVIER**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las ocho horas cinco minutos del diecinueve de junio de de dos mil catorce, la 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 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 del 2 de mayo de 2002, 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 Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la compañía **LABORATORIES SERVIER**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las ocho horas cinco minutos del diecinueve de junio de de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, denegando la solicitud de inscripción de patente de invención **“DERIVADOS DE 1,2,4,5-TETRAHIDRO-3H-BENZAZEPINAS Y SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN”**. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Inscripción de la Patente de Invención

TG. Patente de invención

TNR. 00.39.55