

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2015-0719-TRA-PI

Solicitud de otorgamiento de patente para la invención NUEVOS DERIVADOS DIHIDROINDOLONAS, SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y LAS COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS CONTIENEN

Les Laboratoires Servier, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 11599)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO 0522-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cincuenta minutos del diez de octubre de dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-0335-0794, en su condición de apoderado especial de la empresa Les Laboratoires Servier, organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Francesa, domiciliada en 12 place de la Défense, 92415 Courbevoie Cedex, Francia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:00 horas del 15 de julio de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. El 27 de julio de 2010 el licenciado Vargas Valenzuela, en su condición indicada, y reclamando prioridad según la solicitud francesa 09/03839 del 4 de agosto de 2009, requiere el otorgamiento de la categoría de patente para la invención **NUEVOS DERIVADOS DIHIDROINDOLONAS, SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y LAS COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS CONTIENEN.**

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 15:00 horas del 15 de julio de 2015, dispuso otorgar las reivindicaciones 1 a 12 y 14, y denegar las reivindicaciones 13 y 15.

TERCERO. Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de agosto de 2015, la representación de la empresa solicitante planteó recurso de apelación contra la resolución antes indicada; habiendo sido admitido para ante este Tribunal por resolución de las 11:40 horas del 20 de agosto de 2015.

CUARTO. A la substanciación del recurso se le 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 la juez Ortíz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. De interés para el presente asunto, este Tribunal tiene por comprobado que:

1. La reivindicación 13 enmendada cumple con los requisitos para serle otorgada la categoría de patente (folios 484, 485, 545 y 546).
2. La reivindicación 15 carece de altura inventiva (folios 440 a 445).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos con tal carácter de importancia para la presente resolución.

TERCERO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA. ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. Basándose en el informe técnico concluyente de la Dra. Lara Aguilar Morales, y

de conformidad con el artículo 13 de la Ley 6867, de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad (en adelante Ley de Patentes), el Registro de la Propiedad Industrial concluye que las reivindicaciones 13 y 15 no cumplen con los requisitos de patentabilidad y resulta procedente denegarlas, aceptando la inscripción para el resto.

La representación de la empresa apela solamente lo denegado, indicando que por un error de traducción no se incluyó el término metil, y que con las reivindicaciones enmendadas que presenta se superan los problemas señalados por la examinadora, solicitando que se consulte a la examinadora o se nombre uno nuevo para que analice lo agraviado.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizado el presente asunto considera este Tribunal que hay mérito para revocar parcialmente lo resuelto.

Si bien este Tribunal ha expresado reiteradamente en sus resoluciones que, en virtud de lo establecido en el inciso 3 del artículo 19 del Reglamento a la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, decreto ejecutivo 15222-MIEM-J, no es dable modificar el cuerpo reivindicatorio en sede de apelación (ver resoluciones 0500, 0745 y 0938 de 2014, 0090, 0361, 0404, 0454 y 1026 de 2015, 0115, 0193 y 0381 de 2017, entre otras), considera este Tribunal que es aceptable el agravio referido a que la problemática de la reivindicación 13 se deriva de un error de traducción. Tanto la examinadora de primera instancia como la nombrada por este Tribunal son contestes en indicar que al introducir la variable METIL al compuesto de esa reivindicación ésta cumple con el requisito de suficiencia, ya que su ejemplificación si se puede hallar en el pliego descriptivo. Por lo anterior es que se acoge la teoría del error, ya que vemos como así si se puede hallar su sustento, tal y como sucede con el resto de compuestos reivindicados y que si fueron otorgados. Además, señala la examinadora nombrada en segunda instancia que, una vez superada la falta de suficiencia, el compuesto goza de novedad, altura inventiva y aplicación industrial.

Sin embargo, respecto de la reivindicación 15 ha de confirmarse lo resuelto. En primer lugar, el agravio para justificar el otorgamiento se refiere a un nuevo pliego reivindicatorio presentado en apelación, lo cual según lo dicho en el párrafo anterior es improcedente. Y respecto de la reivindicación de acuerdo a su redacción original, considera este Tribunal que no posee altura inventiva.

Profundizando sobre el nivel inventivo, es importante incorporar que el **Manual de la OMPI de Redacción de Solicitudes de Patente** señala que “...*la invención no debe resultar evidente para una persona con conocimientos normales en el campo científico/técnico de la invención, o sea, un experto en la materia.*” (**Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Ginebra, s.f., pág. 23**). A su vez, **Guillermo Cabanellas de las Cuevas** indica que:

Para que una tecnología implique actividad inventiva ha de ir más allá de lo que una persona versada en la materia correspondiente inferiría del estado de la técnica pertinente. Lo determinante para que exista invención patentable no es solamente la creación de algo nuevo, sino que ese algo no pueda alcanzarse mediante la simple aplicación de los conocimientos que ya integran la rama de la técnica a la que corresponde la pretendida invención. (**Derecho de las Patentes de Invención, Heliasta, Buenos Aires, 2^{da} edición, 2004, pág. 757**).

La reivindicación 15 describe un compuesto farmacéutico. Por compuesto ha de entenderse el principio activo del medicamento, sea el elemento químico sintetizado que directamente viene a dar tratamiento a una enfermedad o padecimiento y ayuda a paliarla, más dicho elemento normalmente no puede utilizarse en medicina en su estado puro, sino que necesita unirse a uno o más excipientes farmacológicamente aceptables adecuados para la preparación de lo que, en definitiva, será la presentación final del medicamento, sea pastilla, jarabe, solución inyectable, gotas, etcétera. Dicha unión de químico sintetizado y excipientes es lo que se conoce como formulación. Sobre ambos conceptos indica la doctrina especializada:

Las formulaciones farmacéuticas pueden contener uno (composiciones) o más principios activos (combinaciones), junto con excipientes farmacéuticamente aceptables. No debemos ignorar que las técnicas de formulación son ampliamente conocidas por el hombre del oficio de nivel medio, del mismo modo que los rangos dentro de los que se utiliza cada excipiente para obtener un producto farmacéuticamente viable en sus diferentes formas. Es así como el profesional formulador selecciona, de la lista de excipientes farmacéuticamente aceptados, aquellos que mejor convienen al efecto buscado. Por esa razón, es probable que las supuestas invenciones en este campo no posean actividad inventiva, ...

(...)

Se debe tener en cuenta que en la bibliografía de uso habitual en un laboratorio de especialidades farmacéuticas se describe el modo de preparación y los componentes de soluciones, emulsiones, suspensiones, preparaciones parenterales, preparaciones oftálmicas, formas sólidas orales (comprimidos, cápsulas, etc.), formas farmacéuticas recubiertas, formas de liberación controlada, aerosoles, etc. Todos los excipientes mencionados en esta bibliografía u otra similar estarían comprendidos dentro de la expresión: “excipientes farmacéuticamente aceptables”, que se emplea comúnmente en la redacción de patentes. Por lo tanto, *una solicitud posterior que describe la simple composición de una forma farmacéutica, sin presentar ninguna modificación no evidente para un experto en el arte, no es patentable.* (**Susana Piatti, Criterios de Análisis de las Patentes Farmacéuticas, en AAVV, Propiedad Intelectual y Medicamentos, Editorial B de F Ltda., Buenos Aires, 2010, págs. 132-133**, itálicas del original, subrayados nuestros).

La examinadora de primera instancia concluye que la creación de formulaciones es una actividad normal y corriente en el ámbito farmacéutico, por lo que no corresponde asignarle el salto inventivo necesario para la obtención de la categoría de patente, indica en su informe a folio 444:

La reivindicación 15 que describe una composición farmacéutica es un método común para el experto medio en formulaciones como lo indica el solicitante, lo que significa que realizar esta tarea no conlleva ningún paso inventivo, pues la documentación pertinente es fácilmente obtenible en la literatura general...

Considera este Tribunal que tal conclusión es válida, ya que se está ante una formulación farmacéutica que por su esencia no tiene nivel inventivo, pues para las empresas que se dedican a la producción de fármacos, una vez que identifican un principio activo como medicamento, es parte de su puesta a punto el crear su fórmula en aras de poder comercializarlo, es un proceso común en la industria farmacéutica de prueba y error hasta obtener el equilibrio necesario entre excipientes y principio activo para lograr la estabilidad deseada en un fármaco.

Por lo anterior, lo que corresponde de acuerdo a los artículos 2.5, 6.4 y 13.2 de la Ley 6867, de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, es revocar parcialmente la resolución recurrida, para que se otorgue también la reivindicación 13 incorporando la corrección del error material cometido, siendo que se mantiene el rechazo a la reivindicación 15.

QUINTO. 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 del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela representando a la empresa Les Laboratoires Servier, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial

a las 15:00 horas del 15 de julio de 2015, la que en este acto se revoca parcialmente para que se conceda también la reivindicación 13 corregida según lo indicado en la presente resolución; manteniéndose el rechazo a la reivindicación 15. Por la forma en que se resuelve se hace innecesario cambiar la enumeración del cuerpo reivindicatorio acogido. 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.**

Carlos José Vargas Jiménez

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortíz Mora

DESCRIPTORES

NIVEL INVENTIVO

TG: INVENCIÓN

TNR: 00.38.05