

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2008-0330-TRA-PI**

**Solicitud de Patente de Invención “DERIVADOS DEL INDOL”**

**Neurim Pharmaceuticals LTD, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 6512-2001)**

**PATENTES, DIBUJOS Y MODELOS**

***VOTO N° 057-2009***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas del veintiocho de enero de dos mil nueve.**

Recurso de apelación planteado por el Licenciado **Federico Ureña Ferrero**, mayor, casado, Abogado-Notario, vecino de San José, con cédula de identidad número uno- novecientos uno-cuatrocientos cincuenta y tres, en su calidad de apoderado especial de la sociedad **Neurim Pharmaceuticals LTD**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas y cinco minutos del seis de junio de dos mil ocho.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha veintisiete de noviembre de dos mil uno, el Licenciado Harry Wohlstein Rubinstein, mayor, casado, Abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número uno- trescientos cuarenta y uno- doscientos ochenta y siete, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Neurim Pharmaceuticals LTD**, solicitó la protección sobre la creación intelectual denominada **DERIVADOS DEL INDOL**, que consiste en nuevos compuestos derivados del indol, formulaciones farmacéuticas que contienen dichos nuevos

compuestos y el uso de los compuestos en la fabricación de medicamentos para el tratamiento de diversas enfermedades.

**SEGUNDO.** Que la doctora Gabriela Arguedas Ramírez perito designada por la Unidad de Gestión y Transferencia del Conocimiento para la Innovación (PROINNOVA) para efectuar el estudio de fondo de la patente de invención solicitada, emitió criterio desfavorable en el sentido de que la solicitud no es patentable.

**TERCERO.** Que en la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas y cinco minutos del seis de junio de mil ocho, se deniega la solicitud de patente y es por esa circunstancia que apela el apoderado de la sociedad gestionante.

**QUINTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la Juez Ortiz Mora, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO:** *En cuanto a la prueba para mejor resolver.* Este Tribunal mediante resolución de las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veinticinco de noviembre de dos mil ocho, dispuso admitir como prueba para mejor resolver, la solicitud que hiciera el recurrente en cuanto a una nueva prueba pericial, para lo cual se pidió al Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica nombrara un perito para que rindiera un informe en ese sentido. Posteriormente y mediante resolución debidamente notificada de las quince horas con cuarenta y cinco minutos del dieciséis de diciembre de dos mil ocho, se fijó los honorarios del nuevo perito nombrado

en el suma de quinientos dólares, moneda de los Estados Unidos de Norteamérica, otorgándosele un plazo de ocho días hábiles al recurrente contados a partir del siguiente día hábil de la notificación pertinente, para que hiciera el depósito prevenido, con el apercibimiento de prescindirse de la prueba pericial dispuesta. No obstante lo anterior, el recurrente no depositó el monto de los honorarios del perito, razón por la cual se prescinde de la prueba ordenada y se dicta la resolución con fundamento en lo constante en el expediente de marras.

**SEGUNDO. *En cuanto a los hechos probados.*** Este Tribunal enlista como hecho probado el siguiente: Que la doctora Gabriela Arguedas Ramírez, rinde dictamen en cuanto a la novedad y nivel inventivo de la solicitud de patente denominada **“DERIVADOS DEL INDOL”** (folios 144 al 147).

**TERCERO. *En cuanto a los hechos no probados.*** No existen de interés para la resolución de esta solicitud.

**CUARTO: *Sobre los motivos de rechazo.*** Consta en el expediente, el dictamen emitido por la perito designada a efectuar el estudio de fondo de la solicitud de patente de invención denominada **Derivados del Indol**. En ese informe la profesional determinó que la patente de invención “...no cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo, esenciales para considerar patentable la invención” y rechaza todas las reivindicaciones.

Por su parte, el recurrente basa su inconformidad en el sentido de que no se puede interpretar la no patentabilidad de una invención basado únicamente en la primera reivindicación, ya que ésta puede ser genérica y las demás que le siguen sean más específica. Asimismo difiere del criterio de la profesional nombrada, en cuanto a que la patente que se encuentra en el estado de la técnica GB 1273562 descubrió ciertos compuestos del indol que se encuentran dentro de la invención solicitada. Ataca el criterio restrictivo de la perito en cuanto a que no da espacio a

nuevas invenciones derivadas y solicita se acoja el recurso de apelación, se rechace el informe pericial, se envíe la presente invención a un nuevo peritaje y se conceda la protección solicitada.

**QUINTO: *Análisis del caso.*** La patente la podemos definir: “*un título otorgado por el Estado que confiere a su titular un derecho exclusivo de explotación de la invención que constituye su objeto.*” (Apreciación de la Novedad y Actividad Inventiva en el Examen de Patentes. Curso corto impartido por la Oficina Española de Patentes y Marcas). Como contrapartida de ese privilegio, el titular debe divulgar la invención y explotarla. Esa divulgación de la invención coopera al desarrollo tecnológico de la sociedad y para ello es necesario que la patente contenga un nivel inventivo, caso contrario se estaría protegiendo patentes injustificadas que lo único para lo que contribuyen, es para monopolizar por determinado tiempo una actividad que podría ser utilizada por la comunidad.

La Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, en adelante Ley de Patentes, en su artículo 1 define el término invención de la siguiente manera: “*1) Invención es toda creación del intelecto humano, capaz de ser aplicada en la industria, que cumpla las condiciones de patentabilidad previstas en esta ley. Podrá ser un producto, una máquina, una herramienta o un procedimiento de fabricación y estará protegida por la patente de invención. (...).*”

Asimismo el artículo 2 de la Ley de cita en lo que interesa establece: “*Invenciones patentables. 1) Una invención es patentable si es nueva, si tienen nivel inventivo y si es susceptible de aplicación industrial. (...) 3) Una invención es nueva cuando no existe previamente en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar del mundo y por cualquier medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Costa Rica o, en su caso, antes de la fecha de prioridad aplicable. (...).*”

En el caso de análisis el Tribunal se avocará a determinar la existencia de novedad y el nivel inventivo que requiere una patente para adquirir la característica de patentabilidad.

Para determinar ¿qué es nuevo?, la doctrina se ha basado en un concepto objetivo de novedad que está fundamentado en una definición negativa: *“Una invención se considera nueva cuando NO está comprendida en el estado de la técnica. (...) El estado de la técnica consiste en un conjunto de conocimientos con el que se va a comparar la invención (...) y 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. (Curso Apreciación de la novedad y actividad inventiva en el examen de patentes” impartido en línea por la Oficina Española de Patentes y Marcas, pag. 5).*

Para el experto en la materia y a efecto de considerar la novedad de una solicitud de patente, según el curso *Ibidem*, se debe tener en cuenta ciertas consideraciones que intervienen en ese análisis, entre ellas podemos citar: *“las características implícitas y explícitas cuyo fin principal es poder determinar la novedad comparando la invención elemento por elemento, tal como está definido por las reivindicaciones, con los del estado de la técnica. Combinación de documentos, existe prohibición para el perito de combinar diferentes documentos del estado de la técnica, salvo si se trata para proporcionar más detalle. Interpretación de las reivindicaciones. Se debe tomar el sentido más amplio de las definiciones empleadas en las reivindicaciones, por eso es necesario que éstas sean claras. Interpretación del estado de la técnica por el experto en la materia. Un documento del estado de la técnica que se utiliza para determinar la novedad de una solicitud de patente, debe interpretarse como lo hubiera hecho una persona experta en la materia en la fecha de publicación de dicho documento. Divulgación. La divulgación de estado de la técnica debe ser tal que permita al experto en la materia reproducir la invención reivindicada. Un compuesto químico cuyo nombre o fórmula*

se ha mencionado en un documento no se considera alguno conocido salvo que la información del documento, conjuntamente con otros conocimientos generalmente disponibles para el experto en la materia, permita que éste pueda prepararse y separarse o, en el caso de un producto de la naturaleza, únicamente separarse. *Variantes. Cualquier variante divulgada en el estado de la técnica determina que una reivindicación no sea considerada nueva. Divulgaciones genéricas y divulgaciones particulares*, en tanto que lo particular anticipa lo general, pero no al contrario. Si una reivindicación trata de un ejemplo particular que no se menciona explícitamente, pero que figura en una divulgación genérica en un elemento del estado de la técnica, esto no constituye una anterioridad para la reivindicación, salvo que ese ejemplo particular este identificado de manera suficientemente precisa en ese elemento del estado de la técnica, en cuyo caso sí carecería de novedad.” ( *ibidem* páginas. 10 a la 18)

En fin el perito valuador de la novedad de una invención debe tomar en cuenta todos los aspectos anteriores, para poder determinar si la divulgación de que dispone para realizar la comparación forma parte del estado de la técnica, si la respuesta es afirmativa, ese documento se considera estado de la técnica y por supuesto la reivindicación carece de novedad.

Del informe rendido por la doctora Arguedas Ramírez y conforme al estudio que ella hace de la novedad de la patente sometida a su estudio, ella respalda su criterio basado en un documento, no en combinación de documentos, concretamente el documento GB 1273562, que trata de una publicación del año 1972, fecha anterior a la solicitada, mediante la cual logra determinar que los compuestos moleculares basados en estructuras madres, ya existen en forma específica en ese documento y en aplicación de la consideración antes referida *divulgaciones genéricas y divulgaciones particulares* y siendo que ese elemento particular o específico está debidamente identificado en el estado de la técnica referido, la solicitud de patente pierde novedad, tal y como fue concluido por esa profesional.

Con respecto al *nivel inventivo*, un aspecto que hay que considerar es la de si en la fecha de

presentación o de prioridad en su caso, de la solicitud en estudio, hubiera sido evidente para un experto en la materia llegar a las características técnicas contenidas en dicha reivindicación, teniendo en cuenta la técnica conocida en ese momento. En caso de que exista, se considera que esa reivindicación carece de actividad inventiva.

Según se consideró en el “Curso Apreciación de la novedad y actividad inventiva en el examen de patentes” referido, las principales consideraciones a tener en cuenta para analizar la actividad inventiva son las siguientes: *“El experto en la materia. La invención en estudio y el estado de la técnica pertinente. Un solo documento afecta a la actividad inventiva. Combinación de documentos. Análisis ex post facto. Indicios relacionados con la actividad inventiva de una solicitud. Criterios para establecer lo que resultaría evidente para el experto en la materia a partir de dicho estado de la técnica”* (pag. 29).

El experto en la materia lo podemos definir como aquella persona con competencias normales en la técnica y que está al corriente de lo que es un conocimiento general común en la técnica a la fecha de presentación o de prioridad en su caso. Deberá tener acceso a todo lo que contiene el estado de la técnica, sean documentos, medios electrónicos y una capacidad normal para emitir un dictamen de rutina.

En el caso concreto, la doctora asignada que tiene un conocimiento en la materia, investigó electrónicamente varias patentes relacionadas con el tema y logró determinar que en las patentes: *“ J.Med. Chem. 1999, 42, 4257-4263. Further Studies on Oxygenated Tryptamines with LSD-Like Activity Incorporating a Charal Pyrrolidine Moiety into the Side Chain, WO 9533706 también como US 6066311; The Secondary Metabolism of Plants. J.B. HARBORNE, 1980; Biochem Pharmacol. 1993 Apr 22; 45 (8): 1621-30,* existen elementos comunes con la solicitada que hacen que la misma se encuentre dentro del estado de la técnica.

Cuando se estudia la actividad inventiva, se permite interpretar cualquier documento del

estado de la técnica a la luz de los conocimientos anteriores a la fecha, sea de presentación o de prioridad, así como, todos los conocimientos que se encuentren a disposición del experto en la materia, como los propios conocimientos especializados del perito y también puede formar parte del estado de la técnica pertinente el conocimiento general común. *“La apreciación que haga el perito de la actividad inventiva de la solicitud de patentabilidad, se basará en el estado de la técnica más cercano que haya identificado.”*(ver cita ibidem pag. 31). Todo ello es lo que la doctrina ha denominado *“La invención en estudio y el estado de la técnica pertinente.”*, que precisamente fue aplicado por la profesional designada para el estudio de patentabilidad y ello se confirma con las fuentes consultadas y que constan en el informe rendido.

No se debe confundir la novedad de un invento con el nivel inventivo que debe conllevar éste, ya que, en el caso de la novedad, si una característica, aunque sea banal, no se encuentra contenida en el documento del estado de la técnica, la reivindicación es nueva, que no ocurre en el caso de análisis, no así con el nivel inventivo *“que permite interpretar cualquier documento del estado de la técnica a la luz de los conocimientos posteriores a la fecha de publicación de dicho documento siempre que sean conocimientos anteriores a la fecha pertinente (fecha de presentación o fecha de prioridad) ( ver cita ibidem, pag. 30)*. En estos casos **un solo documento puede afectar la actividad inventiva e incluso se permite a diferencia de la novedad la combinación de documentos**. En el caso analizado, son varios los documentos que la perito tuvo a la vista para determinar la carencia de ese tan deseado nivel inventivo.

Para el estudio del estado de la técnica que debe realizar el perito valuator, éste debe evitar el uso de un análisis ex post facto (después de los hechos), ya que precisamente se debe respetar la fecha de presentación de la solicitud o de prioridad. En el caso de análisis se observa que éste se hizo basado en documentos anteriores a la presentación de ésta solicitud 24 de mayo de 2000 no de 1999 como indica el recurrente, lo que refuerza el criterio externado por la perito y

se rechaza el agravio externado por el apelante.

Por lo anterior es criterio de este Tribunal, que la solicitud sometida a estudio para determinar su patentabilidad, no proporciona un aspecto novedoso ni una ventaja técnica, sorprendente, que pueda incidir en el criterio del calificador y dudar del nivel inventivo de esa solicitud. No existe indicios relacionados con la novedad y la actividad inventiva, todo lo contrario, el estado de la técnica ha permitido valorar que la patente propuesta ya se encuentra dentro del sector al que pertenece.

En virtud de lo anterior y conforme al informe de la doctora Gabriela Arguedas Ramírez, considera este Tribunal, que sí existe motivo para impedir la inscripción de la solicitud de patente denominada ***DERIVADOS DEL INDOL***

***SEXTO. Lo que debe ser resuelto.*** Conforme a lo expuesto, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Federico Ureña Ferrero en su calidad de Apoderado Especial de la compañía **Neurim Pharmaceuticals LTD**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas y cinco minutos del seis de junio de dos mil ocho, la que en este acto se confirma.

***SÉTIMO. En cuanto al agotamiento de la vía administrativa.*** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos veinticinco de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y dos del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo No. 30363-J del 2 de mayo del 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 Federico Ureña Ferrero en su calidad de Apoderado Especial de la compañía **Neurim Pharmaceuticals LTD**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas y cinco minutos del seis de junio de dos mil ocho, 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. **NOTIFÍQUESE.**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Dr. Pedro Suárez Baltodano*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES**

**PATENTES DE INVENCION.**

**TE: Invención no patentable**

**TG: Propiedad Industrial**

**TR: Registro de Patentes de Invención**

**TNR: 00.39.59**