

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2017-0247-TRA-PI

Oposición en solicitud de otorgamiento de patente tramitada por la vía del PCT para la invención COMBINACIÓN DE UNA INSULINA Y UN AGONISTA DE GLP-1

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2011-188)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO 0603-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cuarenta y cinco minutos del dos de noviembre de dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Vargas Uribe, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-0785-0618, en su condición de apoderada especial de la empresa Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Federal Alemana, domiciliada en Brüningstraße 50, 65929 Frankfurt (DE), en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:17:08 horas del 6 de abril de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. El 7 de abril de 2011, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-0335-0794, representando a la empresa Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, basándose en la petitoria de patente de invención presentada de conformidad con el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), PCT/EP2009/063195, titulada COMBINACIÓN DE UNA INSULINA Y UN AGONISTA DE GLP-1, solicita su entrada en fase nacional en Costa Rica.

SEGUNDO. El 14 de octubre de 2011 la Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional

(ASIFAN), representada por la licenciada Lineth Magaly Fallas Cordero, se opuso a lo solicitado.

TERCERO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada las 09:17:08 horas del 6 de abril de 2017, dispuso declarar con lugar la oposición y denegar la solicitud de patente de invención.

CUARTO. Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de abril de 2017, la licenciada Vargas Uribe en su representación dicha planteo recurso de apelación contra la resolución antes indicada; habiendo sido admitido para ante este Tribunal por resolución de las 07:37:53 horas del 28 de abril de 2017.

QUINTO. 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 el juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. De interés para el presente asunto, este Tribunal tiene por comprobado que las reivindicaciones 6 a 15 no son claras, las 6, 7, y 8 a 12 carecen de suficiencia, y de la 1 a la 5 carecen de altura inventiva (folios 200 a 206 expediente principal).

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 lo reivindicado no cumple con los requisitos de patentabilidad, y resulta procedente denegar la inscripción de la patente de invención solicitada.

La representación de la empresa apelante solicita a este Tribunal que se atiendan los alegatos que expresó ante los Informes Técnicos Preliminares Fases 1 y 2, y que en ellos se indica que no hay exclusiones a la patentabilidad, que hay unidad de la invención, que las reivindicaciones 1, 5 y 6 son claras, y que las 1, 5, 6, 10 y 11 son suficientes, novedosas e industrialmente aplicables.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La Ley de Patentes ha adoptado una serie de requisitos, comunes en el derecho comparado, que ha de cumplir una invención para ser patentable, lo cual se resume en tres puntos específicos, a saber:

A) Requisitos positivos de patentabilidad: Son los referidos por el artículo 2 inciso 1 de la Ley de Patentes, al establecer que para la concesión debe cumplir la invención propuesta 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 invención, 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 N° 650-02 de las nueve horas quince minutos del nueve de agosto de dos mil dos).

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 de Patentes las señala en el artículo 1 inciso 2.

C) Las excepciones a la patentabilidad: Se refiere a los 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 4 de la Ley de Patentes, en los que existe invención, pero por motivos de política legislativa se excluyen por el interés público que conlleva el patentamiento.

El contrato social que acuerpa al sistema actual de otorgamiento de la categoría de patente para una invención, se basa en la idea de que quién solicita ha de revelar de forma clara y suficiente el objeto de su solicitud, para que así pueda ser comprendido por las personas que poseen conocimientos en el campo de lo pedido y de esa forma sirva como apoyo para lograr incrementar el conocimiento. A cambio de la información revelada, el Estado garantiza al titular de la patente, por un tiempo determinado, el derecho de exclusividad inherente a los derechos de propiedad industrial, sea por un lado el de aprobar el uso del objeto de la patente (faceta positiva del derecho), y por otro el de prohibir usos no autorizados (faceta negativa del derecho), siendo que se ponen a su disposición todas las herramientas que el sistema jurídico otorga para hacer valer ese derecho. Por ello es que se califica de una forma especial y rigurosa la redacción que se da al pliego reivindicatorio y su relación con el resto del cuerpo de lo solicitado, en especial con la descripción.

Sobre el tema de la calidad de la información en las patentes farmacéuticas, Susana Piatti indica que el documento de solicitud “...*debe contener una descripción de lo que reclama la invención que sea suficiente desde el punto de vista legal, y que resulte de utilidad tanto al académico como al químico que se desempeña en la industria. Se debe tener en cuenta que existe, en las grandes industrias, una actividad investigadora considerable que utiliza las patentes y/o solicitudes de patente publicadas como fuente de conocimiento de los avances producidos en su área.*” (“**Crterios de análisis de las patentes farmacéuticas**”, en **Propiedad intelectual y**

medicamentos, Carlos Correa y Sandra Negro, coordinadores, Editorial B de F, Argentina, 2010, pág. 123).

Bajo ese entendido, no puede acordarse el otorgamiento con los graves problemas de claridad que presenta tanto el cuerpo reivindicatorio como la descripción que le acompaña, según fue analizado por la Dra. Aguilar Morales. La apelante trae a colación los argumentos que dio para contestar las fases 1 y 2 del análisis técnico preliminar, pero con ellos no se supera el tema de la falta de claridad y suficiencia de las reivindicaciones 6, 7 y 13 a 15, ya que en ellas no se define el objeto para el cual se busca la protección jurídica porque no se definen las características funcionales que permitirían realizar una búsqueda concreta en el arte previo.

La reivindicación debe estar redactada de forma clara y concisa...

En vista de los conceptos anteriores se desprende que la redacción de las reivindicaciones reviste la mayor de las importancias dentro de la patente.

El lenguaje, la gramática y la puntuación son muy importantes en la redacción...

(Susana Piatti, op. cit., pag. 125)

...el límite sustancial o material de las patentes determina sobre qué recae el derecho de exclusividad y cuál es el objeto de este derecho. Este límite está dado por las reivindicaciones que deben acompañar la solicitud... **(Lina María Díaz Vera, Criterios de patentabilidad y derecho de la competencia: comparación entre la legislación estadounidense y colombiana desde la perspectiva de la biotecnología, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1era edición, 2014, pág. 120).**

Siendo el anterior punto suficiente para acordar el rechazo a lo pedido, solamente nos detendremos en el requisito del nivel inventivo. Las únicas reivindicaciones que fueron analizadas respecto de la novedad, la altura inventiva y la aplicación industrial son de la 1 a la 5, ya que son las que cumplen con los requerimientos formales que permiten un adecuado establecimiento sobre cuál es el estado de la técnica que le es aplicable. Sobre el punto la apelante no expresa argumentos que contradigan

la motivación acerca del requisito de la altura inventiva, el cual no se otorga ya que se considera que está suficientemente descrito en el estado de la técnica el uso de la combinación de insulina y un agonista GLP-1 para el tratamiento de diabetes mellitus tipo 1 y 2, y la formulación de dosis adaptadas a las necesidades de cada paciente es un ejercicio de rutina en la industria farmacéutica.

Por lo anterior, lo que corresponde de acuerdo a los artículos 2.5, 6.4 y 13.4 de la Ley de Patentes es denegar la concesión pedida, por lo tanto se declara sin lugar el recurso de apelación y se confirma la resolución venida en alzada.

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 sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Vargas Uribe representando a la empresa Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:17:08 horas del 6 de abril de 2017, la que en este acto se confirma. 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

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Leonardo Villavicencio Cedeño

DESCRIPTORES

NIVEL INVENTIVO

TG: INVENCIÓN

TNR: 00.38.05