

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0787-TRA-PI

Solicitud de inscripción de Patente tramitada por la vía del PCT para la invención de “INHIBIDORES DE FLÚOR Y TRIFLUOROALQUILO QUE CONTIENEN HETEROCÍCLICOS DE LA PRODUCCION BETA AMILOIDE Y DERIVADOS DE LOS MISMOS”

WYETH, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 7951)

Patentes

VOTO N° 067-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas del veinticuatro de enero de dos mil doce.

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 la empresa **WYETH**, una empresa de Estados Unidos de América, domiciliada en el Estado de Delaware, Five Giralda Farms, Madison New Jersey, 07940, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las nueve horas veinticuatro minutos del cinco de agosto de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha diecinueve de agosto de dos mil cinco, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **WYETH**, presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial, basándose en la solicitud de patente de invención presentada

bajo el tratado PCT en la oficina de patentes de los Estados Unidos de América bajo el número de Aplicación Internacional: PCT/US2004/009268. Dicha presentación reivindica la fecha de prioridad del 31 de marzo de 2003 al amparo de la solicitud norteamericana con número 60/459,228 en su país de origen Estados Unidos de América, solicita la entrada a fase nacional de la patente tramitada según los cánones del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, la clasificación internacional de Patentes de la presente solicitud es **CC07D 333/34, A61K31/381, A61P 25/28** titulada **“INHIBIDORES DE FLÚOR Y TRIFLUOROALQUILO QUE CONTIENEN HETEROCÍCLICOS DE LA PRODUCCION BETA AMILOIDE Y DERIVADOS DE LOS MISMOS”**.

SEGUNDO. Que una vez publicada la solicitud de mérito, en el periódica La República, el día veintidós de octubre de dos mil ocho , y en las ediciones del Diario Oficial La Gaceta números doscientos nueve, doscientos diez y doscientos once el veintinueve de octubre de dos mil ocho, siendo, que dentro del plazo para oír oposiciones, no hubo oposiciones a la solicitud de la patente de invención **“INHIBIDORES DE FLÚOR Y TRIFLUOROALQUILO QUE CONTIENEN HETEROCÍCLICOS DE LA PRODUCCION BETA AMILOIDE Y DERIVADOS DE LOS MISMOS”**.

TERCERO. Que una vez publicada la solicitud de mérito por el gestionante, mediante el **Informe Técnico de Fondo No. CCA 10/001 de la solicitud de patente número 7951**, el perito designado al efecto, se pronunció sobre el fondo, denegando la solicitud de la patente pretendida, por las siguientes razones: (...) **10. RESOLUCIÓN** *Por tanto a la luz del análisis anterior se concluye en base del Artículo 13 inciso 5 de la Ley 6867 En conformidad con el análisis detallado en los anteriores apartados se rechaza la protección para las reivindicaciones de la 1 la 30,34 a las 45, y 50 tal y como fueron presentadas, debido a falta de claridad, soporte, unidad de invención, novedad y nivel inventivo. Se rechaza la protección para la materia a proteger en las reivindicaciones de la 31-33. 46-49 por no poder considerarse invención según la legislación vigente artículo 1 Ley 6867.”*

El Informe en mención, fue notificado por el Registro a la empresa solicitante, mediante la resolución de las once horas, con quince minutos del veintitrés de marzo de dos mil diez, concediéndole a la empresa solicitante 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 día 06 de mayo de 2010, da respuesta al **Informe Técnico de Fondo No. CCA 10/001**, a través de dicho escrito, y como consecuencia de lo señalado por la Señora Examinadora en su Informe, manifiesta, que su representada ha enmendado las reivindicaciones con el fin de al alcanzar la protección de las mismas en nuestro país, que las reivindicaciones 30-33, 36 y 46-49 se cancelan exclusivamente en un esfuerzo por colocar la solicitud en condición para concesión. En vista de esto, las reivindicaciones 34, 35, 37, 45 y 50 se vuelven a numerar como reivindicaciones 30-41. Estas modificaciones están respaldadas en la especificación en la página 5, línea 6 hasta la página 8, línea 9, en estas modificaciones no se han agregado temas nuevos

CUARTO. Como consecuencia del **Informe Técnico de Fondo, N° CCA 10/0002**, emitido por la Perito Dra. Cleidie Castro Allen, referente a la solicitud de patente de invención “**INHIBIDORES DE FLÚOR Y TRIFLUOROALQUILO QUE CONTIENEN HETEROCÍCLICOS DE LA PRODUCCION BETA AMILOIDE Y DERIVADOS DE LOS MISMOS**”, el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las nueve horas veinticuatro minutos del cinco de agosto de dos mil diez, resolvió lo siguiente: “*(...) POR TANTO I. Aceptar solamente las reivindicaciones 1, 5, 6, 7, 10 y de la 15 a la 28 las cuales de reenumeran de la 1 a la 19. II. Conceder parcialmente a la compañía WYETH la Patente de Invención denominada “Inhibidores de flúor y trifluorosalquilo que contienen heterocíclicos de la producción beta amiloide y derivados de los mismos “ la cual estará vigente y efectiva hasta el día treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés concesión número DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA. (...)” NOTIFÍQUESE.*”

QUINTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el treinta de agosto de dos mil diez, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa solicitante, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las nueve horas, treinta minutos del treinta y uno de agosto de dos mil diez, admitió el recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce esta Instancia.

SEXTO. 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 Cordero Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. En el presente caso, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA. Basándose en el dictamen pericial emitido por la Doctora Cleidie Castro Allen y 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 conceder la inscripción de la patente de invención solicitada, aceptándose solamente las reivindicaciones 1,5,6, 7,10 y de la 15 a la 28 las cuales se reenumeran de la 1 a la 19 y conceder parcialmente a la compañía WYETH la Patente de Invención denominada Inhibidores de flúor y trifluoralquilo que contienen heterocíclicos de la producción beta amiloide y derivados de los mismos “

TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA. El fundamento para formular un *recurso de apelación*, se 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 Tribunal, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntuándose o estableciéndose, 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 a quo, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o tramos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de *intangibilidad*. Este breve extracto de un voto de la Sala Primera lo explica:

“ (...) V.- (...) *El derecho a impugnar se manifiesta en una pretensión dirigida al juez, enterándolo del deseo de combatir lo resuelto (...). Las censuras delimitarán la actuación del juzgador de segunda instancia...* (...) “VI.- *En esta tesitura, un examen oficioso de la sentencia impugnada, no sólo desbordaría las atribuciones del tribunal de alzada, sino que afectaría la competencia, libertad y autoridad del juez de primera instancia (...)*”. (Voto N° 195-f-02, de las 16:15 horas del 20 de febrero de 2002).

Bajo tal tesitura ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en representación de la empresa **WYETH**, se limitó a consignar en lo que interesa, lo siguiente: “*(...) Inconforme con la resolución dictada por esa Oficina a las 09 horas 24 minutos 00 segundos del 05 de Agosto de 2010, en el extremo en que declara la concesión parcial de la presente solicitud, por el presente solicito respetuosamente a ese Despacho eleve el presente asunto en apelación ante el Tribunal Registral Administrativo...*”

y, finalmente, conferida por este Tribunal la audiencia (ver folio 724) para expresar agravios, desaprovechó esa oportunidad para exponer las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla.

No obstante lo expuesto en los párrafos que anteceden, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, por lo cual se comparte el criterio vertido por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, cuando establece que: Por su parte, el representante de la empresa solicitante y apelante, en su escrito de apelación, señala, que su representada ha manifestado que en la solicitud paralela a esa invención, ante la Oficina de Patentes Europea, se han presentado argumentos que demuestran la novedad, el nivel inventivo y la aplicabilidad industrial que posee la solicitud de patente, razón por la cual procede a aportar copia de la Decisión de la División de Examen Europea, asimismo indica que la solicitud de patente ha obtenido protección en varios países lo cual demuestra su patentabilidad, países tales como Australia, Indonesia, Nueva Zelanda, Filipinas, Federación Rusa, Singapur, Ucrania y que ese hecho demuestra su novedad, nivel inventivo y aplicabilidad industrial.

.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Nuestra Ley de Patentes de Invención, ha adoptado la metodología común en el Derecho Comparado para determinar que una invención 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 Invención, 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 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 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, en los que existe invención, pero respecto de los cuales, motivos de política legislativa llevan a negar el patentamiento.

Del análisis del expediente, se observa que el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, mediante oficio N° DP-49-03-10 de fecha 16 de marzo de 2010 (folio 377), suscrito por la Da Adriana Figueroa Figueroa, remitió el Informe Técnico de Fondo No.CCA 10/001 rendido por la Dra. Cleidie Castro Allen, según dictamen de folios 380 a 409, en el cual conforme al artículo 13 de la Ley de Patentes y artículo 19 del reglamento a la Ley citada, indicó en lo conducente:

“10. Resolución

“(…) *Por tanto a la luz del análisis anterior se concluye en base del Artículo 13 inciso 5 de la Ley 6867 En conformidad con el análisis detallado en los anteriores apartados se rechaza la protección para las reivindicaciones de la 1 a la 30, 34 a la 45, y 50, tal y como fueron presentadas, debido a falta de claridad, soporte, unidad de invención y nivel inventivo. Se rechaza la protección para la*

materia a proteger en las reivindicaciones de la 31-33, 46-49 por no poder considerarse invención según la legislación vigente artículo 1 Ley 6867”

De dicho dictamen pericial se concedió el plazo de un mes a partir del 7 de abril de 2010 al solicitante de la patente para que se manifestara al respecto, pronunciándose en el plazo establecido, señalando, que su representada procedió a enmendar las reivindicaciones con el fin de alcanzar la protección de las mismas, indicando que las reivindicaciones 30-33, 36 y 46-49 se cancelan exclusivamente en un esfuerzo por colocar la solicitud en condición de concesión. En vista de esto las reivindicaciones 34,35, 37-45 y 50 se vuelven a numerar como reivindicaciones 30-41, estas modificaciones están respaldadas en la especificación en la página 5, línea 6 hasta la página 8, línea 9, indicando que en estas modificaciones no se han agregado temas nuevos.

Conforme lo anterior, considera este Tribunal que, bien hizo el Registro en aceptar las reivindicaciones 1, 5, 6, 7, 10 y de la 15 a la 28 las cuales de reenumeran de la 1 a la 19. . Y por tanto conceder parcialmente a la compañía **WYETH** la Patente de Invención denominada **“Inhibidores de flúor y trifluoralquilo que contienen heterocílicos de la producción beta amiloide y derivados de los mismos”**. Nótese, que el solicitante presentó una enmienda de las reivindicaciones reformulación de sus pretensiones, siendo que la perito designada al efecto, rinde un informe respecto a la patentabilidad de la invención solicitada al concluir “*(...)En conformidad con el análisis detallado en los anteriores apartados se acepta la protección para materia a proteger en las reivindicaciones enmendadas de la 1, 5, 6, 7, 10, 15-28 por cumplir con los requisitos básicos de patentabilidad de la legislación vigente artículo 2 Ley 6867”.la protección corre a partir del 31 de marzo de 2003 fecha de prioridad de la solicitud de patente en estudio*”.

En razón de lo expuesto, considera este Tribunal, que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de

apoderado especial de la empresa **WYETH**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las nueve horas veinticuatro minutos del cinco de agosto de dos mil diez, 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, 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**, en su condición de apoderado especial de la empresa **WYETH**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las nueve horas veinticuatro minutos del cinco de agosto de dos mil diez, 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

Inscripción de la Patente de Invención

TG. Patente de invención

TNR. 00.39.55