

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0632-TRA-PI

**Solicitud de otorgamiento de patente tramitada por la vía del PCT para la invención
ÉSTER DEL ÁCIDO DOCOSAHEXAENOICO Y PROCEDIMIENTOS DE
PREPARACIÓN**

Pierre Fabre Medicament, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 10507)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO N° 0090-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cuarenta y cinco minutos del veintidós de enero de dos mil quince.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad N° nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado especial de la empresa Pierre Fabre Medicament, organizada y existente según las leyes de la República Francesa, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas cincuenta y seis minutos del veintisiete de junio de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha doce de diciembre de dos mil ocho, el Licenciado Peralta Volio, representando a la empresa Pierre Fabre Medicament, basándose en la petitoria de patente de invención presentada de conformidad con el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), N° PCT/EP2007/056277, titulada originalmente ÉSTERES DE DHA Y SU UTILIZACIÓN EN EL TRATAMIENTO Y LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES, posteriormente denominada como ÉSTER DEL ÁCIDO

DOCOSAHEXAENOICO Y PROCEDIMIENTOS DE PREPARACIÓN, solicita su entrada en fase nacional en Costa Rica.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada las diez horas cincuenta y seis minutos del veintisiete de junio de dos mil catorce, dispuso denegar la solicitud de patente de invención.

TERCERO. Que por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha veintinueve de julio de dos mil catorce, el Licenciado Peralta Volio, representando a la empresa Pierre Fabre Medicament, planteo recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución antes indicada; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria y admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de las trece horas siete minutos del treinta de julio de dos mil catorce.

CUARTO. Que 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 dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Arguedas Pérez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De interés para el presente asunto, este Tribunal tiene por comprobado que de las 10 reivindicaciones planteadas en la solicitud, lo reivindicado en los numerales del 7 al 10 corresponde a materia no patentable, que las reivindicaciones 5 y 6 no son novedosas, y que las reivindicaciones de la 1 a la 6 carecen de nivel inventivo (folios 99 a 105 y 116 a 122).

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

TERCERO. SOBRE EL JUEGO DE REIVINDICACIONES PRESENTADO EN ALZADA. Es de importancia resaltar que si bien la empresa apelante planteó un cambio en el cuerpo reivindicatorio en su escrito de respuesta a la audiencia dada por este Tribunal visible de folios 141 a 149, el inciso 1 del artículo 8 de la Ley de Patentes de Invención, Diseños y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 (en adelante, Ley de Patentes), indica que el solicitante podrá modificar las reivindicaciones, estando la forma de realizarla regulada por el inciso 3 del artículo 19 del Reglamento de la Ley de Patentes de Invención Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, Decreto Ejecutivo N° 15222-MIEM-J (en adelante, Reglamento), que indica:

“El solicitante podrá modificar las reivindicaciones en cualquier tiempo hasta la presentación del comprobante de pago de los honorarios correspondientes al estudio de fondo, siempre que se observe lo establecido en el artículo 8, párrafo 1 de la Ley. En caso de que el solicitante requiera aportar modificaciones al juego reivindicatorio después de haber comprobado el pago de los honorarios, deberá justificar su solicitud y hacerlo antes de que el expediente sea asignado al examinador de fondo. Después del plazo indicado, solamente podrá modificar las reivindicaciones para solventar una objeción del examinador, dentro del plazo establecido en el artículo 13 inciso 3 de la Ley.”

Dicha limitación obedece a una exigencia de seguridad jurídica y es atinente además al principio de doble instancia administrativa que rige el tema del registro de patentes en Costa Rica: la modificación a las reivindicaciones no puede ser ilimitada en el tiempo ya que, al momento de ser analizadas por el perito, se cierra la posibilidad de que éstas sean nuevamente modificadas según el libre criterio del solicitante, y entonces sus cambios solo podrán responder al análisis pericial y las observaciones que allí se realicen respecto de posibles

mejoras en el cuerpo reivindicatorio tendientes a lograr el otorgamiento deseado. Un cambio en las reivindicaciones en fase de apelación, ni es permitido según lo establecido por el inciso 3 del artículo 19 del Reglamento, y además implicaría que el nuevo juego reivindicatorio se analizase y se resolviera solamente en instancia de alzada y nunca por el Registro de la Propiedad Industrial, conculcándose la doble instancia administrativa y creándose así situaciones que ponen en indefensión al administrado. Dicha jurisprudencia ya ha sido sostenida por este Tribunal en su Voto N° 0500-2014. Por ende, todo lo aquí resuelto se hace con referencia en el pliego reivindicatorio que fuese analizado por el examinador en sus informes técnicos, sea el que se encuentra visible a folios del 46 al 48.

CUARTO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA. ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. Analizadas técnicamente las reivindicaciones de la invención presentada para el otorgamiento de patente por primera vez (ver Informe Técnico Preliminar visible de folios 99 a 105), se concluyó que las numeradas de la 9 a la 10 correspondían a métodos de tratamiento, y por ende estaban excluidas de la patentabilidad, que las reivindicaciones 7 y 8 no son claras, que las reivindicaciones de la 3 a la 6 carecen de novedad, y que las numeradas de la 1 a la 6 son faltas de nivel inventivo.

Así, trasladado dicho informe a la empresa solicitante y apelante, contesta por escrito presentado en fecha once de marzo de dos mil catorce, indicando que presenta un nuevo pliego de reivindicaciones en el que se eliminan las numeradas de la 7 a la 11, que si las reivindicaciones 1 y 2 son consideradas novedosas también lo deben de ser las numeradas 3 y 4 por ser dependientes de éstas, que los documentos D2 y D3 no mencionan que el alcohol es escogido entre las vitaminas V lo cual también otorga novedad, y que en cuanto al nivel inventivo se adjunta un cuadro con resultados de pruebas complementarias que muestran un efecto superior sobre el éster conocido en el estado de la técnica.

A ello contesta el examinador (ver Informe Técnico Concluyente visible de folios 116 a 122) que, a pesar de haberse indicado por parte de la empresa solicitante que se modificaba el

cuerpo reivindicatorio, no se presentó el nuevo juego, por lo que el análisis se realizó sobre el originalmente presentado, que subsisten entonces los defectos encontrados en la reivindicaciones numeradas de la 7 a la 10, y que de las restantes la 5 y la 6 carecen de novedad, y de la 1 a la 6 no poseen altura inventiva.

Basándose en los informes periciales y de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 (en adelante, Ley de Patentes), el Registro de la Propiedad Industrial concluye que resulta procedente denegar la inscripción de la patente de invención solicitada.

La representación de la empresa solicitante formula agravios para sustentar el recurso que ahora se conoce, exponiendo en síntesis que presentan un nuevo juego reivindicatorio modificado; que si el examinador concluyo que las reivindicaciones 1 y 2 son novedosas, también lo tienen que ser las 5 y 6 por ser dependientes de éstas; que por la limitación hecha a la reivindicación 1, la cual es novedosa, se implica que los procesos de fabricación de los productos contenidos en las reivindicaciones de la 2 a la 6 también lo son, por no haber sido divulgados; y en cuanto al nivel inventivo el apelante argumenta que el examinador no puede considerar que si las reivindicaciones 4, 5 y 6 carecen de él, automáticamente la 1 también, y que más bien el análisis debió haber sido al revés, primero sobre la 1 y luego sobre las demás, y que la altura inventiva proviene del hecho de que estamos ante un nuevo compuesto para el tratamiento y prevención de los trastornos cardiovasculares.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Nuestra 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.

Tal y como se explicó en el Considerando Tercero de la presente resolución, no pueden ser acogidos los agravios que tienen que ver con los cambios introducidos al cuerpo reivindicatorio en sede de apelación, ya que éstos están prohibidos por el marco de calificación registral y no serán tomados en cuenta.

Entonces, y relacionado al pliego reivindicatorio de folios 46 a 48, indica el apelante que si las reivindicaciones 1 y 2 son consideradas novedosas, también lo deben de ser la 5 y la 6 por ser dependientes de estas. Sin embargo, vemos como el examinador explica que la falta de novedad está referida a que, en el estado de la técnica, documentos D2 y D3, ya está descrito el procedimiento de transesterificación de un éster etílico de ácido docosahexaenoico (etildocosahexaenoato) utilizando una lipasa de *C antartica*, y la utilización de una atmósfera de nitrógeno para mejorar la reacción. La novedad de las reivindicaciones precedentes proviene de la escogencia del alcohol, la cual se realiza de entre vitaminas V o provitaminas, sin embargo la eliminación del etanol a través del uso de nitrógeno para un etildocosahexaenoato si está descrita en el arte previo (reivindicación 5); también y respecto del uso de una atmósfera seca o al vacío en la preparación del éster (reivindicación 6), dicho procedimiento ya se encuentra también descrito en el documento D6. Ambas situaciones son las que permiten afirmar válidamente que, a pesar de la novedad con la que cuentan las reivindicaciones precedentes, los procedimientos contenidos en las numeradas 5 y 6 no lo son, ya que el estado de la técnica los describe. Y sobre la novedad que alega el apelante respecto de las reivindicaciones de la 2 a la 6, proveniente de la limitación hecha a la 1, no se toma en cuenta por corresponder al juego presentado en alzada y no tomado en cuenta en la presente resolución.

Ahora, y respecto del nivel inventivo, ya desde el primer informe técnico el examinador determinó como de la combinación de la información contenida en los documentos identificados como D1, D3, D4 y D6 se puede derivar de forma obvia el problema planteado en la solicitud de patente, según sus reivindicaciones de la 1 a la 6:

“El problema técnico que plantea resolver la solicitud es un método alternativo de preparación de ésteres de piridin-3 il-metildocosahexaenoato. La diferencia con los procedimientos que se describen en D1 es que la preparación de estos ésteres se hizo utilizando cloruro de tionilo mientras que en la solicitud se utiliza una lipasa. En D3 se describe el uso de *C antartica* tal como en la presente solicitud y se describe el uso de

una atmósfera de nitrógeno para mejorar la reacción. En D6 se describe la preparación del éster en condiciones de vacío tal como lo describe la reivindicación 6 de esta solicitud. En D4 se discute el uso de ácido docosahexanoico para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares.

Por lo descrito anteriormente, resulta obvio para un experto medio en la materia, la solución al problema planteado en la solicitud, el uso de un catalizador, lípidos, burbujeo de nitrógeno y atmósfera seca se desprenden del estado del arte.” (folio 103, *itálicas del original*).

A efectos de superar lo indicado, la parte alegó que a través de un estudio llevado a cabo en cerdos de granja, se pudo demostrar que los nuevos ésteres reivindicados prolongaron la refractoriedad y redujo arritmias respecto de los que ya se conocen en el estado de la técnica. Sin embargo, revisada la documentación que consta de folios 110 a 113, concuerda este Tribunal con la afirmación del examinador en su pericia concluyente:

“El protocolo que se anexa a la contestación no tiene una referencia bibliográfica que permita ubicar la fecha de realización de estos experimentos, los cuales no se incluyen en la descripción de la solicitud, no se desprende de la solicitud presentada por el solicitante el efecto cardiovascular que se alega en la contestación, el cual es esencial para valorar el salto inventivo de la solicitud.” (folio 120).

Cualquier documento que se haga llegar al expediente con la finalidad de demostrar un salto inventivo, ha de indicar de forma clara y precisa su día de entrada al estado de la técnica, ya que solamente de esta manera se podrá saber si la información contenida apoya o más bien va en contra de lo pedido, puesto que se depende de dicha fecha para saber si le afecta en su novedad y/o nivel inventivo. La omisión de dicho dato esencial hace que la información suministrada carezca de suficiencia, y por lo tanto no pueda ser analizada según lo pide la empresa solicitante. Por ende, subsisten las objeciones antes transcritas que habían sido

indicadas en el primer examen, restando tan solo indicarle a la parte que si bien se entiende que, según la primera reivindicación, estamos ante un nuevo compuesto, no se ha demostrado que éste supere a lo ya existente, por lo tanto no podemos hablar de un avance o salto inventivo, y por ende no corresponde reconocerle tal cualidad a lo pedido.

SEXTO. 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, N° 8039; y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 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 el Licenciado Manuel E. Peralta Voliol representando a la empresa Pierre Fabre Medicament, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas cincuenta y seis minutos del veintisiete de junio de dos mil catorce, 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

Roberto Arguedas Pérez

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

NOVEDAD DE LA INVENCIÓN

UP: INVENCIÓN NOVEDOSA

TG: INVENCIÓN

TNR: 00.38.04

NIVEL INVENTIVO

TG: INVENCIÓN

TNR: 00.38.05