



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-1063-TRA-PI**

**Solicitud del otorgamiento de patente tramitada por la vía del PCT para la invención  
POLIMEROS BIODEGRADABLES ENCAPSULADOS ANTAGONISTAS DEL  
RECEPTOR SEROTONINA Y MÉTODOS PARA LA PREPARACIÓN DE LOS  
MISMOS**

**Aventis Pharmaceuticals Inc, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 6424)**

**Patentes, dibujos y modelos**

## ***VOTO N° 091-2010***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas treinta y cinco minutos del primero de febrero de dos mil diez.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado César Carter Cantarero, titular de la cédula de identidad número ocho-cero veintitrés-seiscientos cuarenta y cinco, en su condición de apoderado especial de la empresa Aventis Pharmaceuticals Inc., domiciliada en New Jersey, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las 15:07 horas del 15 de junio de 2009.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha 16 de julio de 2001, el Licenciado César Carter Cantarero, representando a la empresa Aventis Pharmaceuticals Inc., solicita la entrada en fase nacional de la patente tramitada según los cánones del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes



bajo el número PCT/US99/27705, titulada POLIMEROS BIODEGRADABLES ENCAPSULADOS ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR SEROTONINA Y MÉTODOS PARA LA PREPARACIÓN DE LOS MISMOS.

**SEGUNDO.** Que una vez publicada la solicitud de mérito por el gestionante, no se presentaron oposiciones, por lo que a través del Informe Técnico N° GLMR08/00036 el perito designado se pronunció sobre el fondo, y mediante escrito presentado el día 16 de marzo de 2009 el solicitante hace sus manifestaciones respecto de dicho informe, y habiendo el perito rendido las valoraciones pertinentes a tales manifestaciones, el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las 15:07 horas del 15 de junio de 2009, dispuso denegar la solicitud de patente.

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de agosto de 2009, la representación de la empresa solicitante interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes indicada.

**CUARTO.** 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 Ureña Boza, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por ser un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.



**SEGUNDO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA. ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN.** Basándose en los dictámenes periciales emitidos por el Dr. German L. Madrigal Redondo, el Registro de la Propiedad Industrial concluye que la invención no reúne los requisitos para la obtención de una patente, por carecer ésta de novedad y ser una yuxtaposición de invenciones conocidas. Apelada que fue dicha resolución, se indicó haber realizado los cambios solicitados en las reivindicaciones, que la formulación y el medio de recaptura de la serotonina son diferentes por ser más específicos a lo preexistente en el estado de la técnica, por lo que si resulta novedoso, que las reivindicaciones se indican componentes, proporciones, y el paso a paso para producir los compuestos específicos, que a la invención se le otorgó patente en Europa y los Estados Unidos de América, y que la finalidad del Registro de Patentes es registrar para motivar la creatividad en beneficio de la sociedad en general.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** El artículo 2 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 (en adelante Ley de Patentes), es claro en establecer que para la concesión de una patente se 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 N° 650-02 de las 9:15 horas del 9 de agosto de 2002**).

En el presente caso, y analizadas por primera vez técnicamente las reivindicaciones de la invención presentada para otorgamiento de patente, se concluyó que éstas carecían de novedad, de nivel inventivo y de aplicación industrial, además de que en parte es materia no patentable, no es clara, le falta soporte y unidad a la invención.

Así, trasladado dicho informe a la empresa solicitante, ésta contesta presentando un nuevo juego de reivindicaciones, y lo que allí expresado fue objeto de un nuevo análisis por parte del perito, quien dictamina en acción oficial N° AC/GMLR08/00036a en definitiva que aún se mantienen los aspectos que hacen incumplir con la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial, además de existir materia no patentable y falta de soporte, luego de lo cual procede el Registro al dictado de la resolución final, siendo aceptada la tesis del peritaje, de conformidad con los requisitos que establece el artículo 2 de la Ley de Patentes, ya que para que una invención sea patentable, se requiere que reúna tres requisitos básicos y esenciales que exige la Ley; a saber: “1) ...si es nueva, si tienen nivel inventivo y si es susceptible de aplicación industrial”. Nótese que respecto a la exigencia de estos requisitos, la doctrina en forma abundante se ha referido a ellos. Así por ejemplo, Salvador D. Bergel señala que “1) *Novedad...En un sentido vulgar, novedoso es aquello que antes era desconocido, mas en materia de patentes la novedad implica un concepto legal, habida cuenta de las dificultades que entraña su caracterización. Puesto que la invención supone un avance de la técnica, se comprende que la novedad que aquello implica no puede ser subjetiva, sino que ha de ser objetivamente determinada...2) El estado de la técnica... Debe destacarse que el acceso al público obsta a que la invención se considere novedosa y, por ende, a que pueda ingresar en la categoría de invención patentable...El estado de la técnica es una expresión complementaria de la novedad, puesto que en general deben entenderse*



*incluidos en él todos aquellos principios científicos, reglas prácticas, métodos y conocimientos de toda índole con los que cualquier técnico trabaja a diario, solucionando los problemas que se le plantean. Por lo tanto, es nuevo todo lo que no pertenece al estado de la técnica, mientras que todo aquello que está incluido en ese estado de la técnica debe considerarse que carece de novedad...3) Actividad inventiva...El hecho de atribuir altura inventiva a una nueva regla significa que el técnico normal no habría podido llegar al conocimiento de la misma a partir de los conocimientos que integraban el estado de la técnica a la fecha de la solicitud. La invención debe importar un paso más...4) Aplicación Industrial... El carácter industrial de la invención consiste en la exigencia de que la regla inventiva tenga por objeto una actuación del hombre sobre las fuerzas de la naturaleza. Por ello puede afirmarse que es industrial aquella invención en cuya ejecución han de utilizarse fuerzas o materias de la naturaleza para la obtención de un resultado con entidad física...”*

**(CORREA Carlos (coord.)- BERGEL Salvador- GENOVESI Luis- KORS Jorge-MONCAYO VON HASE Andrés-ALVAREZ Alicia, “Derecho de Patentes El nuevo régimen legal de las invenciones y los modelos de utilidad”, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1999, p.p. 15, 16, 18, 19, 21 y 23).**

La eliminación de las reivindicaciones de la 28 a la 55 no es en sí misma suficiente para que las remanentes adquieran el carácter de patentables. Igualmente a las numeradas de la 1 a la 27 ya se les había señalado el incumplimiento con los requisitos para el otorgamiento de la patente, y el mero hecho de darle una mayor especificidad a los procedimientos presentado no es condición suficiente para otorgar la protección. Si bien no se puede inventar sobre la nada, crear especificidades dentro de los rangos ya conocidos no añade novedad ni nivel inventivo, ya el propio apelante reconoce que es “...común el uso de polímeros biodegradables para la formulación de inhibidores de la recaptura de serotonina en fórmulas farmacéuticas de liberación prolongada.” (folio 406), y la mera restricción del principio activo no otorga novedad, ya que éste se encuentra en el estado de la técnica como



parte de una generalidad de principios activos que se utilizan con la misma finalidad, sea la inhibición de la recaptura de serotonina.

Y si bien la función del Registro de Patentes es, como menciona el apelante, registrar y así otorgar protección jurídica a las invenciones, también es claro que dicha protección es otorgada a las invenciones que califiquen para ello de acuerdo a nuestro Ordenamiento Jurídico, el cual establece sus reglas en la Ley de Patentes y su Reglamento. Y precisamente por el hecho de que cada país tiene sus propias reglas sobre el otorgamiento de patentes, es que no se puede dar validez al argumento de que la invención cumple con los requisitos establecidos en Costa Rica por el hecho de habersele concedido la patente por parte de la Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas y por la Oficina Europea de Patentes (USPTO y EPO por sus siglas en inglés respectivamente). El otorgamiento del título de patente para una invención está sujeto al principio de independencia de las patentes, que establece que son las leyes del país al cual se somete la solicitud las aplicables para su estudio y registro, y se otorga protección dentro del territorio del Estado que acepta la patente solicitada, sin que dicha protección pueda extenderse más allá de sus fronteras. Así lo establece el artículo 4 bis inciso 1) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979, el cuál pasó a formar parte del marco jurídico nacional por Ley N° 7484 vigente desde el 24 de mayo de 1995:

*“Artículo 4 bis. Patentes: independencia de las patentes obtenidas para la misma invención en diferentes países.*



*1) Las patentes solicitadas en los diferentes países de la Unión por los nacionales de países de la Unión serán independientes de las patentes, obtenidas para la misma invención en los otros países adheridos o no a la Unión. (...)*

Sobre este tema comenta el tratadista Guillermo Cabanellas de las Cuevas:

*“El principio de independencia de las patentes constituye uno de los componentes básicos de la Convención de París. Conforme el artículo 4 bis, párrafo 1, de dicha Convención, las patentes solicitadas en los diferentes países de la Unión por los nacionales de países de la Unión serán independientes de las patentes obtenidas para la misma invención en los otros países adheridos o no la Unión. (...)*

*El sentido del principio de independencia es que cada país miembro juzgará la validez de las patentes que otorgue conforme a sus reglas generalmente aplicables a tales patentes, sin alterar sus efectos en función de las reglas o estado jurídico que correspondan a la misma invención patentada en otros países de la Unión o fuera de ésta. (...)*

*El principio de independencia de las patentes es una lógica consecuencia de la estructura de concesión de esos derechos de propiedad industrial bajo el Convenio de París. Como cada país establece su propia legislación en materia de patentes, con requisitos propios en materia de novedad, nivel inventivo, materias excluidas del marco de patentabilidad, procedimiento de concesión de patentes, etc., resultaría contradictorio utilizar el status de una invención bajo cierto sistema jurídico nacional para ampliar o limitar los efectos de las patentes concedidas bajo otro sistema nacional.” (CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, Derecho de las patentes de invención, Heliasta, Buenos Aires, 2004, tomo 1, p.p. 206 a 208).*



Por lo anteriormente señalado, es que no se puede tener como antecedente válido para el otorgamiento de patente en Costa Rica los otorgamientos hechos por la USPTO y la EPO, ya que los otorgamientos de patentes en distintos países se rigen por el principio de independencia explicado

**CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a lo anterior, bien hizo la Dirección del Registro en denegar la solicitud de patente presentada, pues con fundamento en los informes técnicos rendidos por el perito en la materia, y que se constituye como la prueba esencial que este Tribunal debe valorar, se colige que la patente de invención denominada POLIMEROS BIODEGRADABLES ENCAPSULADOS ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR SEROTONINA Y MÉTODOS PARA LA PREPARACIÓN DE LOS MISMOS, no cumple con los requisitos de patentabilidad que establece la Ley de Patentes, razón por la cual, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado César Carter Cantarero en representación de la empresa Aventis Pharmaceuticals Inc. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las 15:07 horas del 15 de junio de 2009, 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, 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 César Carter Cantarero en representación de la





TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

empresa Aventis Pharmaceuticals Inc. en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las quince horas siete minutos del quince de junio de dos mil nueve, 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.-**

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Norma Ureña Boza*



***DESCRIPTORES***

*NOVEDAD DE LA INVENCIÓN*

*UP: INVENCIÓN NOVEDOSA*

*TG: INVENCIÓN*

*TNR: 00.38.04*

*NIVEL INVENTIVO*

*TG: INVENCIÓN*

*TNR: 00.38.05*