



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0004-TRA-PI

Solicitud del Inscripción de patente tramitada por la vía del PCT para la invención de “UN MATERIAL GRANULAR DE UN COMPUESTO DE METAL MEZCLADO SOLUBLE EN AGUA CAPAZ DE UNIRSE A FOSFATO”.

CYTOCHROMA DEVELOPMENT INC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 10185)

Patentes

VOTO N° 103-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas del veintidós de enero de dos mil quince.

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 compañía **CYTOCHROMA DEVELOPMENT INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las ocho horas cincuenta y cinco minutos del treinta de octubre de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha treinta de julio de dos mil dos mil ocho, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la compañía **CYTOCHROMA DEVELOPMENT INC**, presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial, la patente de invención denominada “UN MATERIAL GRANULAR DE UN COMPUESTO DE METAL MEZCLADO SOLUBLE EN AGUA CAPAZ DE UNIRSE A FOSFATO”.



La clasificación internacional de Patentes de la presente solicitud es **A61K 9/16 (2006.01)** , **A61K 9/20 (2006.01)** **A61K 9/28 (2006.01)** **A 61K33/06 (2006.01)** **A 61K 33/24 (2006.01)** **A61K 33/26 (2006.01)** **A 61K 45/06 (2006.01)** **A61P 7/100 (2006.01)** **C01G 49/00 (2006.01)** **C01F 7/100 (2006.01)**

SEGUNDO. Que una vez publicada la solicitud de mérito, en el Diario La República el día 24 de octubre de 2008 y en las ediciones del Diario Oficial La Gaceta números doscientos nueve, doscientos diez y doscientos once de los días veintinueve, treinta y treinta y uno de octubre de dos mil ocho, siendo que dentro del plazo para oír oposiciones, no hubo oposiciones.

TERCERO. Mediante el Informe Técnico de Fondo de la solicitud número 10185 de la patente petitionada, el perito designado al efecto, se pronunció sobre el fondo, denegando la solicitud de la patente pretendida, por las siguientes razones “(...)IV. *Excepciones de patentabilidad /No invenciones (Art 1 inciso 4.Ley 6867, Ley de Patentes de invención, Dibujos y Modelos de Utilidad (...))Las reivindicaciones de la 20 a la 23 de esa solicitud no son patentables porque las mismas hacen referencia a un método de tratamiento terapéutico mediante la utilización de una reivindicación tipo suizo, en la cual se tiende a enmascarar la protección de un método terapéutico utilizando la palabra “uso”, los métodos de tratamiento terapéuticos no son patentables por nuestra legislación, por lo que no será tomada en cuenta en este informe técnico.VII. Suficiencia: La descripción de esta solicitud no tiene la suficiencia necesaria para sustentar lo que intentan proteger las reivindicaciones e inclusive no concuerda en algunos aspectos(...)* De igual manera la descripción de esta solicitud no tiene la suficiencia necesaria para explicar el por qué esta solicitud es superior a la existente en el estado del arte (...) b. Respecto al nivel inventivo: Esta solicitud y sus reivindicaciones de la 1 a la 19 y de la 24 a la 27 no tiene nivel inventivo como para considerarse dignas de protección por patente,(...) los cambios o “mejoras” que menciona la solicitud con respecto a lo encontrado en el estado del arte en D1 y D2 no se consideran un salto inventivo importante como para ser dignos de protección por patente (...) Se rechaza la protección para las reivindicaciones de la 1 a la 27 por lo anteriormente dicho”



CUARTO: El Informe en mención, fue notificado por el Registro a la empresa solicitante, mediante la resolución de las catorce horas cuarenta y tres minutos del cinco de agosto de dos mil trece, concediéndole a la empresa **CYTOCHROMA DEVELOPMENT INC**, un plazo de un mes a efecto de que manifestara lo que tuviese a bien con respecto al Informe citado, siendo, que la solicitante mediante escrito presentado ante el Registro el día 4 de octubre de 2013, indica que su representada ha realizado una serie de modificaciones a las reivindicaciones de la patente.

QUINTO. Mediante correo electrónico de fecha 7 de octubre de 2013, el Registro de la Propiedad Industrial remite al Dr Oscar Mata Avila, contestación del informe técnico de la solicitud número 10185 denominada “**UN MATERIAL GRANULAR DE UN COMPUESTO DE METAL MEZCLADO SOLUBLE EN AGUA CAPAZ DE UNIRSE A FOSFATO**”, siendo que mediante el informe emitido por el experto indicó “(...) *Claridad(...)* La reivindicación número 16 no tiene la claridad necesaria para considerarla digna de protección por patente (...) *Por su parte la reivindicación 17 de este nuevo juego reivindicatorio tampoco tiene claridad, ya que la misma explica un proceso de preparación del material granular pero este proceso no es del todo específico como realmente debería de estar todo proceso de preparación que se intenta proteger mediante una reivindicación (...)* la reivindicación 18 dependiente de la 17 solo menciona los líquidos a usar en el proceso de preparación pero no menciona las cantidades de líquido a utilizar por lo que la misma tampoco posee la claridad necesaria(...). *Respecto a la novedad: Por su parte las reivindicaciones de la 16 a la 19 por la falta de claridad que presentan y el ser poco específicas en cuanto a la materia que desean proteger no se les puede determinar si cumplen con el requisito de novedad para ser dignas de protección por patente (...)* *Respecto al nivel inventivo (...)* *Por su parte a las reivindicaciones de la 16 a la 19 por la falta de claridad que presentan y al ser poco específicas en cuanto a la materia que desean proteger no se les puede determinar si cumplen con el requisito de nivel inventivo para ser dignas de protección por patente (...)* X. *Resultado del informe (...)* Se



aprueba la protección para las reivindicaciones de la 1 a la 15 y la 20 y se rechaza la protección para las reivindicaciones 16 a la 19 por lo anteriormente dicho...”

SEXTO. Como consecuencia del **Informe Técnico de Fondo**, de la solicitud número 10185, emitido por el Dr Oscar Mata Ávila, referente a la solicitud de patente de invención **“UN MATERIAL GRANULAR DE UN COMPUESTO DE METAL MEZCLADO SOLUBLE EN AGUA CAPAZ DE UNIRSE A FOSFATO”**. El Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las ocho horas cincuenta y cinco minutos del treinta de octubre de dos mil trece, señaló lo siguiente: **“(…) POR TANTO: I. Aceptar la reivindicaciones 1 a la 15 y 20 propuestas por el solicitante en escrito presentado el cuatro de octubre de dos mil trece, las cuales se reenumeran de la 1 a la 16 (...) Una vez firme la presente resolución el interesado deberá efectuar el pago de la tasa establecida en el artículo 33 inciso c) de la Ley de Patentes de Invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad N°6867, lo que deberá demostrar aportando el comprobante de pago respectivo, a efectos de ordenar la concesión y expedición del certificado correspondiente a la Patente de Invención denominada “UN MATERIAL GRANULAR DE UN COMPUESTO DE METAL MEZCLADO SOLUBLE EN AGUA CAPAZ DE UNIRSE A FOSFATO”, (...) patente que estará vigente y efectiva hasta el día TREINTA DE ENERO DE DOS MIL VEINTISIETE (...) NOTIFÍQUESE.”**

SÉTIMO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 4 de diciembre de dos mil trece, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la compañía empresa **CYTOCHROMA DEVELOPMENT INC**, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada circunstancia por la cual conoce esta Instancia.

OCTAVO. Que una vez otorgado el plazo de quince días por este Tribunal, mediante resolución de las once horas cuarenta y cinco minutos del veinte de marzo de dos mil catorce, para que el apelante expresara agravios, expresó agravios y presentó enmiendas a las reivindicaciones, por



lo que solicitó valorar las reivindicaciones enmendadas, así como las nuevas reivindicaciones y se nombre un perito, para que dicho profesional efectúe el exámen de fondo de las mismas.

NOVENO. Que mediante resolución dictada por este Tribunal de las ocho horas treinta minutos del seis de agosto de dos mil catorce se admite la prueba pericial propuesta y se solicita al Colegio de Farmacéuticos una terna de profesionales, siendo que dicho Colegio Farmacéutico, mediante oficio JD-226-2014 de fecha 25 de agosto de 2014, envía la terna y mediante resolución de las ocho horas treinta minutos del tres de octubre de dos mil catorce se nombra como perito a la Dra María Gabriela Arguedas Ramírez.

DÉCIMO. Que la Dra María Gabriela Arguedas Ramírez mediante el Informe técnico No GAR-10815 de fecha 24 de noviembre de 2014 indica lo siguiente:

- *“La reivindicación No 17 hace referencia a procedimiento general propio de la técnica cotidiana en la formulación de granulados, que está enraizada en el estado del arte y que por lo tanto ni es novedosa ni inventiva.*
- *La reivindicación No.18 hace referencia a la posibilidad de usar juntos o por separado, los diluentes más comunes en la industria farmacéutica, razón por la cual ni es novedoso ni inventivo. Conclusiones: Se otorgan como patentables las reivindicaciones 1-15 y 20.”*

DÉCIMO PRIMERO. 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 el Juez Arguedas Pérez , y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho probado el siguiente:

Que en el Informe técnico concluyente de la solicitud de patente número 10185, rendido por el Dr Oscar Mata Ávila, indica que la solicitud no cumple con los requisitos de patentabilidad con relación a lo siguiente:

- 1- Que las reivindicaciones de la 16 a la 19 no cumplen con el requisito de novedad por lo que no se consideran dignas de protección de patente. (Ver folios 318 a 322)
- 2- Que la Dra María Gabriela Arguedas Ramírez mediante el Informe técnico No GAR-10815 indica que la reivindicación No 17 hace referencia a procedimiento general propio de la técnica cotidiana en la formulación de granulados, y que no es novedosa ni inventiva. Que la reivindicación No.18 hace referencia a la posibilidad de usar juntos o por separado, los diluentes más comunes en la industria farmacéutica, razón por la cual ni es novedoso ni inventivo. (Ver folios 401 a 403)
- 3- Que se otorgan como patentables las reivindicaciones 1-15 y 20. (Ver folio 403)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no señala hechos con tal carácter.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Basándose en el dictamen pericial emitido por el Dr Oscar Mata Ávila y conforme 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 denegar la inscripción de la patente de invención solicitada, aceptando únicamente las reivindicaciones de la 1 a la 15 y 20 propuestas por el solicitante en escrito presentado el cuatro de octubre de dos mil trece, las cuales se reenumeran de la 1 a la 16.

Por su parte, el apelante mediante escrito presentado el 4 de diciembre de 2013 recurrió la



resolución final, indicando que su representada realizó una serie de modificaciones a las reivindicaciones.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La 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 de rito, en los que existe invención, pero respecto de los cuales, y por motivos de política legislativa llevan a negar el patentamiento.

Del análisis del expediente, se observa que el informe Técnico de Fondo de la solicitud número 10185 de la patente petitionada, el Dr Oscar Mata Ávila, se pronunció sobre el fondo, denegando la solicitud de la patente pretendida, por las siguientes razones “(...)IV. *Excepciones de patentabilidad /No invenciones (Art 1 inciso 4.Ley 6867, Ley de Patentes de invención, Dibujos y Modelos de Utilidad (...))Las reivindicaciones de la 20 a la 23 de esa solicitud no son patentables porque las mismas hacen referencia a un método de tratamiento terapéutico mediante la utilización de una reivindicación tipo suizo, en la cual se tiende a enmascarar la protección de un método terapéutico utilizando la palabra “uso”, los métodos de tratamiento terapéuticos no son patentables por nuestra legislación, por lo que no será tomada en cuenta en este informe técnico.VII. Suficiencia: La descripción de esta solicitud no tiene la suficiencia necesaria para sustentar lo que intentan proteger las reivindicaciones e inclusive no concuerda en algunos aspectos(...) De igual manera la descripción de esta solicitud no tiene la suficiencia necesaria para explicar el por qué esta solicitud es superior a la existente en el estado del arte (...) b. Respecto al nivel inventivo: Esta solicitud y sus reivindicaciones de la 1 a la 19 y de la 24 a la 27 no tiene nivel inventivo como para considerarse dignas de protección por patente,(...) los cambios o “mejoras” que menciona la solicitud con respecto a lo encontrado en el estado del arte en D1 y D2 no se consideran un salto inventivo importante como para ser dignos de protección por patente (...) Se rechaza la protección para las reivindicaciones de la 1 a la 27 por lo anteriormente dicho”*

De dicho dictamen pericial, se concedió el plazo de un mes a la parte solicitante a partir del 06 de setiembre de 2013, para que se manifestara al respecto, manifestando el apoderado de la empresa **CYTOCHROMA DEVELOPMENT INC**, mediante escrito presentado ante el



Registro el día 4 de octubre de 2013, que su representada ha realizado una serie de modificaciones a las reivindicaciones a la patente y que por ello han sido enmendadas.

El Dr Oscar Mata Ávila, analizó la nueva propuesta siendo que mediante el informe emitido por el experto indicó: “(...) *Claridad(...)* La reivindicación número 16 no tiene la claridad necesaria para considerarla digna de protección por patente (...) Por su parte la reivindicación 17 de este nuevo juego reivindicatorio tampoco tiene claridad, ya que la misma explica un proceso de preparación del material granular pero este proceso no es del todo específico como realmente debería de estar todo proceso de preparación que se intenta proteger mediante una reivindicación (...) la reivindicación 18 dependiente de la 17 solo menciona los líquidos a usar en el proceso de preparación pero no menciona las cantidades de líquido a utilizar por lo que la misma tampoco posee la claridad necesaria(...). Respecto a la novedad: Por su parte las reivindicaciones de la 16 a la 19 por la falta de claridad que presentan y el ser poco específicas en cuanto a la materia que desean proteger no se les puede determinar si cumplen con el requisito de novedad para ser dignas de protección por patente (...) Respecto al nivel inventivo (...) Por su parte a las reivindicaciones de la 16 a la 19 por la falta de claridad que presentan y al ser poco específicas en cuanto a la materia que desean proteger no se les puede determinar si cumplen con el requisito de nivel inventivo para ser dignas de protección por patente (...) X. Resultado del informe (...) Se aprueba la protección para las reivindicaciones de la 1 a la 15 y la 20 y se rechaza la protección para las reivindicaciones 16 a la 19 por lo anteriormente dicho...”

Con base en los informes emitidos por el examinador y analizado el informe técnico concluyente expresamente señala que se aprueba la protección para las reivindicaciones de la 1 a la 15 y la 20 y se rechaza la protección de las reivindicaciones de la 16 a la 19.

De lo cual se colige que en cuanto a las reivindicaciones de la 16 a la 19 el examinador por falta de claridad no pudo determinar si cumplen con el requisito de nivel inventivo para ser dignas de protección por patente. Por su parte en el Informe No GAR-10815 visible a folios 401 a 403 del expediente, la examinadora la doctora María Gabriela Arguedas Ramírez al realizar el exámen



de las reivindicaciones numero 16, 18 y 19 concluye lo siguiente: “(...) que la reivindicación No 16 se alejan del hilo conductor de esta solicitud: la forma farmacéutica de una tableta compactada, de modo que incumple el principio de unidad y escapa a lo reclamado como patentable dentro de este expediente Excepciones de patentabilidad (...) La reivindicación No 19 cae dentro de las excepciones (uso terapéutico) según lo establecido en el artículo 1, inciso 4 de la Ley No 6867 (...) La reivindicación No 17 hace referencia a procedimiento general propio de la técnica cotidiana en la formulación de granulados, que está enraizada en el estado del arte y que por lo tanto ni es novedosa ni inventiva. La reivindicación No.18 hace referencia a la posibilidad de usar juntos o por separado, los diluentes más comunes en la industria farmacéutica, razón por la cual ni es novedoso ni inventivo. Conclusiones: Se otorgan como patentables las reivindicaciones 1-15 y 20.”

Considera este Tribunal que bien hizo el Registro en denegar la solicitud de patente número 10185 en las reivindicaciones 16 a 19, ya que como se indicó se transgrede la normativa de rito; aceptándose solamente las reivindicaciones 1-15 y 20 que si poseen unidad de invención, es útil para la aplicación industrial en la producción de medicamentos por ser específica en sus secuencias, creíble y substancial los datos que soportan la aplicación. Con relación a los agravios los mismos deben ser rechazados, ya que en segunda instancia no procede analizar un nuevo juego de reivindicaciones, ya que estamos en presencia de una etapa precluida en el proceso”.

Conforme lo indicado no es procedente admitir para su registro la invención pedida ya que la solicitud no cumple con los requisitos establecidos en la Ley 6867 artículo 1 y el Reglamento 15222-MIEM-J artículo 4, 5, 7, 13. Por ello 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 compañía **CYTOCHROMA DEVELOPMENT INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las ocho horas cincuenta y cinco minutos del treinta de octubre de dos mil trece 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 del 2 de mayo de 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 Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la compañía **CYTOCHROMA DEVELOPMENT INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención a las ocho horas cincuenta y cinco minutos del treinta de octubre de dos mil trece la que en este acto se confirma, en la cual se aceptan únicamente las reivindicaciones de la 1-15 y 20 para la patente de invención **“UN MATERIAL GRANULAR DE UN COMPUESTO DE METAL MEZCLADO SOLUBLE EN AGUA CAPAZ DE UNIRSE A FOSFATO”**. 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Inscripción de la Patente de Invención

TG. Patente de invención

TNR. 00.39.55