



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0410-TRA-PI

Oposición a solicitud de patente de invención vía PCT denominada “*FORMA CRISTALINA DEL RANELATO DE ESTRONCIO PROCEDIMIENTO PARA SU PREPARACIÓN Y COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE LA CONTIENEN*”

LES LABORATOIRES SERVIER, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 7876)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO 1363-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cinco minutos del veintidós de diciembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-335-794, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **LES LABORATOIRES SERVIER** sociedad organizada y existente bajo las leyes de Francia, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las nueve horas con cuarenta y tres minutos del once de marzo de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha quince de junio de dos mil cinco, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en la condición indicada solicitó se concediera la inscripción de la Patente de Invención denominada “***FORMA CRISTALINA ALFA DEL RANELATO DE ESTRONCIO, PROCEDIMIENTO PARA SU PREPARACION Y COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE LA CONTIENEN***” cuyos inventores son Horvath, Stéphane,



Demuyneck, Isabelle y Damien, Gérard, todos de nacionalidad francesa y quienes cedieron sus derechos a la solicitante, solicitud basada en la solicitud francesa número 04/10335 y que de conformidad con la memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños depositados corresponde la Clasificación Internacional de Patentes de Invención C07D 333/38; A61K 31/381; A61P 19/02, 19/10.

SEGUNDO. Que una vez publicados los avisos correspondientes a la relacionada solicitud, el Licenciado **Álvaro Camacho Mejía**, en calidad de Apoderado generalísimo sin límite de suma de la **Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional (ASIFAN)**, mediante escrito presentado el doce de noviembre de dos mil siete, presentó oposición al registro solicitado.

TERCERO. Que mediante **Informe Técnico de Fondo No. LMVM09/0012** elaborado por la Dra. Laura Villarreal Muñoz, perito designado al efecto por el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, se rindió el dictamen pericial correspondiente, en el que dispuso rechazar la invención por no cumplir con los requisitos básicos de patentabilidad, informe del cual se le dio audiencia al solicitante, mediante resolución de las diez horas con quince minutos del doce de noviembre de dos mil nueve, para que en el plazo de un mes formulara sus alegaciones.

CUARTO. Que la indicada audiencia fue contestada mediante escrito presentado el día catorce de diciembre de dos mil nueve, en donde el gestionante se manifiesta respecto al informe pericial y una vez que el Perito designado rinde las valoraciones pertinentes a tales manifestaciones, mediante **Acción Oficial No. AC/LMVM10/0008**, el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las nueve horas con cuarenta y tres minutos del once de marzo de dos mil diez, dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “...**POR TANTO** Con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Patentes (...); se resuelve: **I. Declarar con lugar la oposición presentada por la “ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA FARMACEUTICA NACIONAL (ASIFAN)”**. **II. Denegar la solicitud de Patente de Invención denominada “FORMA CRISTALINA ALFA DEL RANELATO DE**



ESTRONCIO, PROCEDIMIENTO PARA SU PREPARACIÓN Y COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE LO CONTIENEN”. (...) NOTIFÍQUESE.”

QUINTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintisiete de abril de dos mil diez, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en la representación indicada, interpuso recurso de apelación contra la resolución relacionada, y en virtud de haber sido admitido el mismo conoce este Tribunal.

SEXTO. 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 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 Suárez Baltodano, 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. SOBRE LA RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA. Basándose en los dictámenes periciales emitidos por la Dra. Laura Villarreal Muñoz, el Registro de la Propiedad Industrial deniega la inscripción solicitada, indicando que:

“...III. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. (...), la Dra. Villarreal indica que las reivindicaciones de la 1 a la 3 se excluyen de patentabilidad debido a que tratan de proteger un descubrimiento. (...) que las reivindicaciones 4 y 5 buscar proteger un uso, (...) por el tipo de redacción en el fondo se entiende que buscan reivindicar un método de tratamiento, incumpliendo así lo establecido en el artículo 1 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad. (Folio 152)



Respecto a la Claridad establece la examinadora que se utilizan términos imprecisos como “uno o varios excipientes”, “almacenamiento prolongado”, “vehículos farmacéuticamente aceptables”, entre otros, los cuales afectan este requisito. Así mismo, en cuanto a la suficiencia de la solicitud, se determina que no se cumple debido a que no se describen algunos pasos, condiciones, instrumentos, etc, para la obtención de la forma cristalina alfa del ranelato de estroncio y de la composición farmacéutica de los ejemplos 1 y 2. (Folios 154-155)...”

En el mismo sentido, el Registro a quo declara con lugar la oposición presentada por ASIFAN indicando que:

“...IV. EN CUANTO A LA OPOSICION PRESENTADA: (...) considera el examinador que lleva razón el oponente, ya que en todas las reivindicaciones lo que se pretende patentar es un polimorfo, y estos luego de que su molécula original es conocida, pierden su condición de novedosos, convirtiéndose en descubrimientos y no en una invención. (Folios 163-170)...”

Por su parte, la representación de la empresa recurrente, en su escrito de exposición de agravios presentado ante este Tribunal el 06 de octubre de dos mil diez, manifiesta que la patente solicitada es novedosa, tiene nivel inventivo y es susceptible de aplicabilidad industrial de conformidad con la normativa vigente. Agrega que, “con respecto al peritazgo rendido por el Experto asignado para el análisis de la presente solicitud (...) reitera los argumentos presentados en fecha 14 de Diciembre del 2009 ante el Registro (...) como respuesta al criterio de la señora Examinadora. Tome note ese Despacho que las reivindicaciones 4 y 5 fueron eliminadas para cumplir con lo señalado por la señora Perito y que los argumentos citados muestran la patentabilidad de la presente solicitud...” Dadas estas afirmaciones solicita sea admitida la solicitud de referencia.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El artículo 2 de la Ley de Marcas establece que para la concesión de una patente, la invención a patentar debe cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicabilidad industrial. Asimismo, para la verificación de tales requisitos, el artículo 13 inciso 2) de esta misma Ley, autoriza a que el



Registro en la fase de calificación o examen de fondo 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 decisor y competente. En tales supuestos, resulta de vital importancia que el órgano decisor 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).

En el presente caso, la perito Laura Villarreal Muñoz, informa que realizado un estudio técnico de las reivindicaciones presentadas, se concluye que:

“...la solicitud carece de novedad y nivel inventivo, pues el ranelato de estroncio, el método para su preparación, composiciones farmacéuticas que lo contienen así como sus propiedades contra la osteoporosis, ya se han revelado en los documentos D1, D2 y D3. Por lo tanto, la solicitud incumple con los requisitos estipulados en el artículo 2 de la ley 6867.

Si bien, el solicitante indica que existen experimentos que determinan que la forma cristalina de esta solicitud presenta una mejor filtrabilidad, siendo ésta más rápida y fácil; no aporta copia de las pruebas realizadas, ni los métodos utilizados para fundamentar esta aseveración.

En cuanto a la suficiencia, se determina que no se corrigieron las faltas señaladas, por lo tanto la solicitud aún no cumple con el criterio de suficiencia debido a que no se describe puntualmente algunos de los pasos, condiciones, instrumentos, etc. para la obtención de la forma cristalina alfa del ranelato de estroncio y de la composición farmacéutica de los ejemplos 1 y 2, por lo que la materia que se trata de proteger no



es lo suficientemente clara ni completa para poder ser ejecutada, incumpliendo de esta manera con el artículo 6, inciso 4 de la Ley 6867 y los artículos 7, 8, 9, 11 y 12 del reglamento 15222-MIEM-J...”

Igual criterio aparece en la página 102 del expediente, referido a la opinión externada por la Autoridad de Búsqueda Internacional, cuya traducción consta a folios 232 y siguientes, en donde, en relación con la novedad y actividad inventiva de la solicitud, se indica:

*“...2. **Novedad** (PCT Artículo 33(2))*

2.1 (...) Los documentos del estado del arte D1-D5 describen la preparación y el uso terapéutico del ranelato de estroncio y por consiguiente destruyen la novedad de las susodichas reivindicaciones 1-5. (...)

*3. **Actividad Inventiva** (PCT Artículo 33 (3))*

(...)

3.3 Para que la existencia de la actividad inventiva sea reconocida, tendría que demostrarse que el problema a solventar era brindar compuestos que ofreciesen propiedades farmacológicas mejoradas. En la ausencia de pruebas de comparación con el estado del arte más cercano, no está claro que el problema predefinido haya sido en realidad solventado...”

En razón de lo anterior, considera esta Autoridad de Alzada que, bien hizo el Registro de la Propiedad Industrial en denegar la inscripción solicitada, pues con fundamento en los informes técnicos rendidos por el perito en la materia, que se constituye como la prueba esencial que este Tribunal debe valorar, y que no fueron desvirtuados por la empresa solicitante, se colige que la patente de invención denominada **“FORMA CRISTALINA ALFA DEL RANELATO DE ESTRONCIO PROCEDIMIENTO PARA SU PREPARACION Y COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE LA CONTIENEN”**, no cumple con los requisitos de patentabilidad que establece la Ley, y por ello lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas**



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Valenzuela, en representación de la empresa **Les Laboratoires Servier**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las nueve horas con cuarenta y tres minutos del once de marzo de dos mil diez, la que en este acto se confirma.

CUARTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, 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 **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **Les Laboratoires Servier**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las nueve horas con cuarenta y tres minutos del once de marzo 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

NOVEDAD DE LA INVENCIÓN

UP: INVENCIÓN NOVEDOSA

TG: INVENCIÓN

TNR: 00.38.04

NIVEL INVENTIVO

TG: INVENCIÓN

TNR: 00.38.05